

UNIVERSIDADE DE LISBOA
FACULDADE DE DIREITO



**O DIREITO INTELECTUAL NA INDÚSTRIA FASHION: PROTEÇÃO DA
MARCA E DO DESIGN.**

YASMIN PELISSON DEMBISKI BUENO

MESTRADO EM DIREITO E CIÊNCIA JURÍDICA
DIREITO INTELECTUAL

LISBOA

2020

YASMIN PELISSON DEMBISKI BUENO

**O DIREITO INTELECTUAL NA INDÚSTRIA FASHION: PROTEÇÃO DA
MARCA E DO DESIGN.**

Mestrado em Direito e Ciência Jurídica.

Dissertação de Mestrado apresentada como
forma de obtenção de grau de mestre pela
Universidade de Direito de Lisboa.

Orientador: Prof. Doutor Luís Manuel Teles de
Menezes Leitão.

LISBOA

2020

DEDICATÓRIA

Dedico esse trabalho ao meu querido amigo Ricardo Trentini Guerra. Peço desculpa por ter passados os últimos anos ausente em decorrência do Mestrado. Você estará sempre em nossas memórias e coração. Descanse em paz.

AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente, a Deus por me dar oportunidade, força e me presentear com pessoas incríveis ao longo da minha vida, que foram essenciais para a conclusão desse trabalho.

Agradeço ao Professor Doutor Luís Menezes de Telles Leitão por aceitar ser meu orientador. Agradeço à minha família pelo apoio, em especial ao meu pai Antonio por investir e acreditar em mim, meu irmão Filipe por ser compreensível, e a minha mãe Alsira e irmã Shirren por aguentar meu mau humor.

Agradeço a todos os portugueses que cruzaram meu caminho durante minha jornada em Portugal e me acolheram tão bem, em especial a Ana Paula e Dagmar, por me deram tanto suporte, Daniela e Rui, por me aguentarem estressada com o mestrado durante a pandemia e por me proporcionarem momentos leves em meio ao caos, ao Valter por toda a ajuda que me deu, ao Flamengo pelo estímulo na reta final e os meninos de Leiria por serem minha família em Portugal.

Agradeço aos meus amigos do mestrado, Rafaela e Zucco, por aguentarem todas as reclamações, pelas ajudas e por todos os momentos que passamos juntos.

Agradeço também à Katherine e Camilla pela força, estímulo e amizade. Ao Eduardo, por todo apoio e parceria e Carol C. por todos os momentos engraçados, ao Addison pela ajuda quando precisei, ao Henrique por sempre me apoiar e a Carol E. por me cobrar melhoria e me apoiar em tudo.

Agradeço a todos os meus amigos que entenderam as renúncias que tive que fazer para que isso fosse possível.

Agradeço também as vinícolas portuguesas, em especial as alentejanas, por proporcionarem momentos agradáveis.

Sem todo esse suporte e todo esse amor, nada disso seria possível.

Direito incerto é direito ineficaz, elemento perturbador das relações jurídicas, e são, portanto, benéficos os esforços tendentes a torná-lo certo e eficaz.

ASCARELLI, TULLIO.

RESUMO

Visando expor as peculiaridades da indústria fashion e explorar as formas de proteção possíveis aos direitos intelectuais, especificamente no que se refere ao design fashion e marcas, analisando se as necessidades deste segmento são atendidas ou não pelo direito intelectual no Brasil, o estudo visa estabelecer um panorama da situação nesse território. Todavia, considerando a globalização, a velocidade da informação e a facilidade do comércio internacional, essa indústria é, cada vez mais, considerada de maneira global e, portanto, torna-se imprescindível a análise da legislação estrangeira, em especial a americana, a francesa e a italiana, devido a influência exercida por esses países no mundo da moda. O presente estudo, no que tange a propriedade industrial, se limita aos direitos privativos industriais, de forma que não abordaremos os meios de proteção através da concorrência desleal. Haja vista a complexidade da indústria fashion e diante da pluralidade de produtos, nos limitaremos ao estudo da proteção do design fashion, aqui entendido como a criação de roupas, sapatos e acessórios, considerando apenas seus aspectos estéticos, por ser a estética o diferencial dessa indústria. Desta forma, a análise da proteção do design fashion se dará apenas pela ótica do direito autoral, desenhos industriais e marcas, não sendo pertinente ao objeto do estudo a análise de patentes e demais recurso de direito intelectual. Tendo em conta que, sobretudo nessa indústria, por se tratar de bens posicionais, o produto vendido acaba sendo a própria marca e que o poder da marca para as empresas desse ramo é de extrema relevância, será reservado um capítulo para tratar do tema com a devida atenção que merece, onde se desenvolverá aspectos particularmente importantes para esse segmento. Justifica-se a importância do assunto em razão das peculiaridades do ramo, por exemplo, sendo a moda um fenômeno passageiro, que por vezes dura menos que uma estação, a proteção do design através da propriedade industrial acaba por ser morosa para esta indústria.

Palavras-chaves: fashion, design, secondary meaning, trade dress, paradoxo da pirataria.

ABSTRACT

Aiming to expose the peculiarities of the fashion industry and explore the possible forms of protection for intellectual rights, specifically with regard to fashion design and brands, and analyzing whether the needs of this segment are met or not by intellectual rights law in Brazil, this study establishes an overview of the situation in that territory. However, considering globalization, the speed of information and the ease of international trade, this industry is increasingly considered global and, therefore, it becomes essential to analyze foreign legislation, especially American, French and Italian, due to the influence exerted by these countries in the fashion world. The present study, with regard to industrial property, is limited to industrial private rights, for that reason we will not address the means of protection through unfair competition. Considering the complexity of the fashion industry and given the plurality of products, we will limit ourselves to the study of the protection of fashion design, here understood as the creation of clothes, shoes and accessories, considering only its aesthetic aspects, as aesthetics is the differential of this industry. In this way, the analysis of the protection of fashion design will take place only from the perspective of copyright, industrial designs and brands, being the analysis of patents and other intellectual property resources not being pertinent to the object of the study. Bearing in mind that, especially in this industry, as it is positional goods, the product sold ends up being the brand itself and that the power of the brand is extremely relevant, a chapter will be reserved to deal with the topic with the due attention it deserves, where aspects that are particularly important for this segment will be developed. The importance of the subject is justified due to the peculiarities of the industry, for example, with fashion being a seasonal phenomenon, which sometimes lasts less than a season, the protection of design through industrial property ends up taking a long time for this industry

Key words: fashion, design, secondary meaning, trade dress, piracy paradox.

REFERÊNCIAS LEGISLATIVAS

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Diário Oficial da União : Brasília, 1988.

_____. **Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994**. Acordo TRIPS ou Acordo ADPIC. Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1355-94.pdf>.

_____. **Decreto no 75.572, de 08 de abril de 1975**. Promulga a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial. Revisão de Estocolmo, 1967. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf>.

_____. **Decreto Nº 75.699, de 6 de maio de 1975**. Promulga a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 9 de setembro de 1886, revista em Paris, a 24 de julho de 1971. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D75699.htm>.

_____. **Lei nº 9.279, de 14 de Maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.279%2C%20DE%2014,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%20industrial.&text=Art.&text=6%C2%BA%20Ao%20autor%20de%20inven%C3%A7%C3%A3o,nas%20condi%C3%A7%C3%B5es%20estabelecidas%20nesta%20Lei>.

_____. **Lei nº 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998**. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Title 17 of The United States Code**. Disponível em: <<https://www.copyright.gov/title17/title17.pdf>>.

_____. **S.3523 - Innovative Design Protection Act of 2012**. Disponível em: <<https://www.congress.gov/bill/112th-congress/senate-bill/3523/text>>.

FRANÇA. **Code de la propriété intellectuelle**. Disponível em: <https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069414/2020-12-16/>.

ITÁLIA. **Legge 22 aprile 1941 n. 633**. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Disponível em: <http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#2>.

Organização Mundial da Propriedade Intelectual. **Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual**. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf>.

_____. **Guia da Convenção de Berna relativa à Protecção das Obras Literárias e Artísticas (Acta de Paris, 1971)**. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/copyright/615/wipo_pub_615.pdf>.

REINO UNIDO. **Copyright, Designs and Patents Act 1988**. Disponível em: <<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents>>.

UNIÃO EUROPEIA. **Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de Dezembro de 2001**. Relativo aos desenhos ou modelos comunitários. Disponível em: <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002R0006&from=PT>>.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION – WIPO. **Loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles**. Disponível em: <<https://wipolex.wipo.int/en/text/214530>>.

LISTA DE FIGURA

FIGURA	1	-							Bolsa	
boca.....									59	
FIGURA	2	-							Bolsa	
chinelo.....									59	
FIGURA	3	-	INPI	-	Registro	nº	BR	30	2017	004971
0.....										79
FIGURA	4	-	INPI	-	Registro	nº	BR	30	2017	000905
0.....										79
FIGURA	5	-	EUIPO	-	Registro	nº				002162487-
0019.....										83
FIGURA	6	-	INPI	-	Registro	nº				
822964198.....										126
FIGURA	7	-	INPI	-	INPI	-	Registro	nº		
915045117.....										126
FIGURA	8	-	EUIPO	-	Registro	nº				
017911695.....										129
FIGURA	9	-	INPI	-	Registro	nº				
904214427.....										130
FIGURA	10	-	EUIPO	-	Registro	nº				
016686404.....										131
FIGURA	11	-	INPI	-	Registro	nº				
160404.....										133
FIGURA	12	-	INPI	-	Registro	nº				
668753.....										133
FIGURA	13	-	INPI	-	Registro	nº				
901514225.....										134

LISTA DE ABREVIATURAS

CUP	Convenção de Paris
CUB	Convenção de Berna
EUIPO	European Union Intellectual Property Office
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade
LPI	Lei de Propriedade Industrial
LDA	Lei de Direitos Autorais
OMC	Organização Mundial do Comércio
OMPI	Organização Mundial de Propriedade Intelectual
RDM	Regulamento Relativo aos Desenhos e Modelos Comunitários
TRIPS	Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
WIPO	World Intellectual Property Organization

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	15
1. A INDÚSTRIA FASHION.....	17
1.1. História da Moda	17
1.2. O Movimento Fashion	21
1.3. A Estrutura do Mercado	25
1.4. Cópias x “ <i>Inspired</i> ”	29
1.5. Tendências.....	32
1.6. Proteção da Criação Fashion: Malefícios e Benefícios	35
1.6.1. Paradoxo da Pirataria	35
1.6.2. Argumentos favoráveis a proteção	39
2. PROTEÇÃO DO DESIGN FASHION	44
2.1. Propriedade Intelectual	45
2.1.1. Direito do autor	51
2.1.2. Desenho industriais	70
2.2. A Proteção do Design Fashion em Outras Legislações	88
2.2.1. A proteção nos Estados Unidos da América	88
2.2.2. A proteção na França	92
2.2.3. A proteção na Itália.....	95
3. A PROTEÇÃO DA MARCA NA MODA	99
3.1. Conceito de Marca	103
3.1.1. Conceito de marca para o direito.....	103
3.2. A Função Jurídica da Marca	105
3.2.1. Função distintiva.....	105
3.2.2. Função de garantia de qualidade	107
3.2.3. Função econômica	108

3.2.4. Função publicitária.....	110
3.3. A Proteção da Marca no Brasil.....	112
3.4. <i>Secondary Meaning</i>	117
3.5. <i>Trade Dress</i>	121
3.6. Tipos de Marcas.....	124
3.6.1. Marca nominativa	126
3.6.2. Marca figurativa	127
3.6.3. Marca mista	128
3.6.4. Marca tridimensional.....	129
3.6.5. Marca de posição	133
3.6.6. Marca notoriamente conhecida.....	137
3.6.7. Marca de Alto Renome	139
3.7 . O ônus da Popularidade.....	141
CONCLUSÃO.....	144
BIBLIOGRAFIA	148
JURISPRUDÊNCIA.....	158

INTRODUÇÃO¹

O segmento fashion tem se mostrado cada vez mais importante para a economia e sociedade, em decorrência principalmente do elevado valor movimentado anualmente por essa indústria, que em 2017 alcançou o valor de 1.7 trilhões de dólares à nível mundial.¹

O mercado fashion apresenta tamanha importância e peculiaridades que começou a ganhar espaço no âmbito jurídico, sendo hoje em dia, reconhecido como uma área do direito, principalmente nos Estados Unidos, onde a especialidade é conhecida como Fashion Law.

Este estudo visa expor as características dessa indústria e explorar as formas de proteção possíveis aos direitos intelectuais, especificamente no que se refere ao design fashion e marcas, analisando se as necessidades deste segmento são atendidas ou não pelo direito intelectual no Brasil.

Cumprе ressaltar que o presente estudo, no que tange a propriedade industrial, se limita aos direitos privativos industriais, de forma que não abordaremos os meios de proteção através da concorrência desleal.

Haja vista a complexidade da indústria fashion e diante da pluralidade de produtos dessa indústria, nos limitaremos ao estudo da proteção do design fashion, aqui entendido como a criação de roupas, sapatos e acessórios, considerando apenas seus aspectos estéticos, por ser a estética o diferencial dessa indústria.

Desta forma, a análise da proteção do design fashion se dará apenas pela ótica do direito autoral, desenhos industriais e marcas, não sendo pertinente ao objeto do estudo a análise de patentes e demais recurso de direito intelectual.

Tendo em conta que, por se tratar de bens posicionais, o produto comercializado acaba sendo a própria marca e que o poder da marca para as empresas desse ramo é de extrema relevância, será reservado um capítulo para tratar do tema com a devida atenção que merece, onde será desenvolvido aspectos particularmente importantes para esse segmento.

¹ Esta pesquisa utiliza a linguagem portuguesa corrente no Brasil.

Para melhor compreensão da matéria, no primeiro capítulo iremos abordar a história da moda, as teorias que explicam o movimento fashion, a estrutura do mercado bem como conceitos importantes para o desenvolvimento do tema e sua problemática.

Explicado a estrutura e funcionamento do mercado passaremos a abordar conceitos básicos de propriedade intelectual, mais precisamente de direito autoral e proteção de desenho industrial, com enfoque na proteção da criação fashion no Brasil.

Vencida as premissas básicas de direito intelectual e da proteção dos produtos fashion no Brasil, passaremos análise da problemática nos ordenamentos jurídicos americano, francês e italiano, por serem considerados os países de maior influência no mundo da moda.

Por fim, mas não menos importante considerando o valor desse ativo para as indústrias fashion, principalmente para aquelas do topo da pirâmide, passaremos a análise do direito marcário e da proteção da marca no Brasil.

Justifica-se a importância do assunto em razão das peculiaridades do ramo, como por exemplo, sendo a moda um fenômeno passageiro, que por vezes dura menos que uma estação, a proteção do design através da propriedade industrial acaba sendo morosa para esta indústria.

1. A INDÚSTRIA FASHION

1.1. História da Moda

De acordo com historiadores, o uso de roupas ocorre desde a idade da pedra onde, inquestionavelmente, faziam preponderantemente por questões utilitárias, para se protegerem do frio por exemplo. Entretanto as roupas já serviam como forma comunicação, mostrando para a sociedade a bravura e habilidades de caça dos homens da caverna.

É principalmente no antigo Egito que a moda começa a se mostrar como um fenômeno de separação de classes sociais. Segundo Bronwyn Cosgrave:

A indumentária refletia a natureza hierárquica da sociedade egípcia e suas diferentes condições sociais. No entanto, o que diferenciava a posição social do indivíduo não era o tipo de traje, mas o tecido utilizado em sua confecção. Quanto mais alta a posição do indivíduo, melhor o tecido que podia usar. O *schenti* do faraó era confeccionado em linho puro, e possivelmente, enriquecido com fios de ouro. No outro lado extremo da escala, a tanga padrão usada pelos homens comuns era confeccionada em fibras vegetais ou couro. A trama dos tecidos também variava de acordo com a posição social.²

Nesta época e nesta sociedade, a nudez completa era proibida, exceto para escravos, homens do povo e crianças. A evolução da moda varia de região para região, em decorrência da cultura, condições climáticas e do nível de civilização

Na Roma antiga a moda e o direito já se relacionavam. Segundo Gilberto Mariot³, o legislador romano era quem estabelecia como os cidadãos poderiam se vestir, de acordo com as suas classes, sendo um delito gravíssimo um membro de uma classe se vestir com roupa e acessórios pertencentes a outra.

Antônio Machuco Rosa ensina:

² COSGRAVE. Bronwyn. **História da Indumentária e da Moda**. São Paulo : Editora GG. 2012. p.15.

³ MARIOT. Gilberto. **Fashion Law: A moda nos tribunais**. São Paulo: Estação das letras e cores, 2016. p.20.

as leis que regulavam a ostentação, o luxo, visavam precisamente conter essa desordem que o Diabo introduzia no mundo. a maioria dessas leis incidia sobre o vestuário, e elas são conhecidas como leis sumptuárias, remontando pelo menos à Roma antiga (cf. berry, 1993, para uma análise sistemática). Elas perduraram durante a idade média e a idade moderna, na generalidade dos países europeus⁴

Na civilização romana, esse tipo de legislação teve grande força até o fim da República Romana, sendo revogada maior parte delas no fim desse período, entretanto, leis desse gênero ainda persistiram por muitos anos, inclusive na Idade Moderna como afirma Antônio Machuco Rosa

Gilberto Mariot ainda afirma que “Todas as leis sumptuárias que ainda existiam foram ignoradas durante o luxo libertino que caracterizou o período de duração do Império Romano, exceto quanto às leis que tratavam das vestimentas de púrpura tíria”.

As leis que tratavam desta vestimenta determinavam que apenas o imperador romano tinha o direito de vestir uma capa de púrpura tíria costurada com linha de ouro e que somente os senadores poderiam usar uma faixa de púrpura tíria em suas togas.

Contudo, as leis destinadas a regular hábitos de consumo, estiveram presentes em muitas outras civilizações. Segundo Luis Fernando de Carvalho Dias:

A este fim e à observância desta máxima tão conveniente e útil à conservação e aumento de qualquer Estado, encaminharam muitas repúblicas e reinos as leis sumptuárias, que fizeram, distinguindo sempre o trato da nobreza pelo mesmo motivo pois que ele se distingue nas insígnias, hábitos e outras particularidades concedidas especialmente por leis e costumes, aos grandes e ministros, e nobres de muitos reinos e repúblicas. A dos romanos concedia aos seus cavaleiros por distinção o anel no dedo, aos patrícios um ornato distinto nos cavalos, de que usavam e que a mesma república lhe oferecia por dádiva. A república de Atenas dava a conhecer os seus grandes, e nobres, pelo colar de ouro, que traziam pendente dos ombros; os doges e senadores da república de Veneza distinguem-se pelos vestidos e hábitos, de que usam, e até entre os Turcos os grandes, e nobres, a que chamam Muçulmanos, costumam distinguir-se pela meia lua, maior ou menor, que trazem no sapato; e toda esta distinção se pratica, para que por semelhantes insígnias,

⁴ ROSA. Antônio M. Trajetórias históricas da moda: do luxo antigo à democratização do luxo. In: **Comunicação Mídia e Consumo**. São Paulo : ESPM, 2014. v.11, n. 31. p.140.

divisas, e sinais, se conheça a diferença que vai dos nobres aos plebeus, e dos grandes aos nobres; e também para que os plebeus tributem aos nobres, e os nobres aos grandes a reverência, e respeito, que se lhe deve pelo seu carácter e dignidade, segundo o ditame do erudito Barão Schonau.⁵

Sendo assim, resta evidente que a função destas regras não era de tão apenas reprimir o uso abusivo do luxo com vista a controlar gastos, mas sim ressaltar a diferença entre as classes, de forma a sempre evidenciar o poder dos mais nobres.

Assim, conclui-se que a moda era privilégio de poucos e isso se mantém até o século XIX. É principalmente com a revolução industrial e com a ascensão da burguesia que a moda se democratiza.

A possibilidade de produção em massa e a otimização dos processos de produção contribuíram para o acesso de outras classes sociais a roupas e acessórios.

Para além de mudar a forma de produção, com a revolução industrial também ocorreu a expansão das revistas e meios de comunicação, inclusive a criação de revistas e editoriais de moda, na forma como conhecemos hoje, o que sem dúvidas serviram, e ainda servem, como difusores e propulsores da moda e da indústria fashion.

Pertinente lembrar que apesar da revolução ter contribuído para a difusão da moda e das tendências, isso já acontecia anteriormente, segundo Silvia Segnalini:

Già Luigi XIV si preoccupavadi promuovere la moda francese mandando in giro per il mondo dele bambole, le cosiddette fashion dolls, appositamente abbigliate e imbellettate secondo i canoni del tempo, per far conoscere il gusto e lo stile francesi.⁶

Contudo, o propósito da promoção da moda na época de Luís XIV não era puramente comercial, no sentido de vender as roupas ou acessórios e sim, de se comunicar, de mostrar ao mundo o poder e sofisticação da França, pode-

⁵ DE DIAS, Luís Fernando C. Luxo e pragmática no pensamento económico do século XVIII. In: **Boletim de Ciências Económicas**. Coimbra : Coimbra, 1956. Vol.5. p.78.

⁶SEGNALINI, Silvia. Le leggi della moda: guida al diritto per il mondo della moda. Italia: Skira, 2012. p. 40.

se assim dizer, de promover a França e seu próprio reinado, enquanto que, após a revolução industrial o caráter comercial ganha ainda mais força.

A revolução industrial se revela um marco importante na história da moda, principalmente levando em consideração que até início do século XVIII, as roupas eram consideradas artigos tão importantes e preciosos que eram objetos de testamento.⁷

Com a expansão do mercado começou a haver a necessidade, por parte dos estilistas, de se destacarem dos demais e, principalmente, se diferenciarem da produção em massa.

Assim, Charles Frederick Worth, considerado por muitos o pai da *Haute Couture*, revolucionou o mundo da moda, sendo o primeiro da história da *Haute Couture* a colocar etiquetas com seu nome em suas criações e criou o conceito de desfile como temos hoje em dia hoje.

Contudo, com a possibilidade de produção em massa e com as informações de tendências e moda alcançando um maior número de pessoas, o problema da cópia se tornou mais evidente.

Frente a esse problema, em 1868, nasce em Paris, a *Haute Couture*. Segundo Silvia Seganalini⁸ “Charles Frederick Worth fonda la prima *Chambre Syndicale de la Confetion et de la Couture pour Dames et Fillettes*, il cui scopo primario era di porre un freno alle copie dei prodotti di sartoria e alta sartoria.”

O problema da cópia não fora sanado, porém, foi um meio efetivo pelo qual os estilistas conseguiram se destacar e diferenciar dos demais, principalmente, da produção em massa que, inquestionavelmente, exige menos esforço físico e intelectual que a *Haute Couture*.

Juntamente com crescimento das cópias surge o fenômeno da espionagem industrial na indústria da moda. Segundo Silvia Segnalini, o primeiro caso de espionagem industrial da história da moda ocorreu com Madame Vionnet, na França.

Dame Ségall era funcionária de Madame Vionnet e foi acusada de passar informações à terceiros sobre as novas criações em troca de dinheiro, tendo sido julgada e condenada pela Cour de Cassation de Paris em 1934.

⁷ Ibidem. p.17.

⁸ Ibidem. p.40.

Esta sentença é considerada histórica, vez que pela primeira vez, a Cour de Cassation, aplicou a lei de 1793 de propriedade literária e artística a questões de contrafação de roupas e acessórios de moda.

Com o avanço tecnológico e o fenômeno da globalização o problema se agravou ainda mais, em decorrência da velocidade da informação e da possibilidade de descrever e mostrar com riqueza de detalhes por meio de fotos e vídeos, que uma vez fora privilégios de alguns, mas que com o advento dos smartphones se tornou banal.

Desta forma, as pessoas conseguem, por exemplo, tirar fotos de modelos apresentados em desfile e transmitir, através da internet, quase que instantaneamente, para fábricas na China que logo iniciam a produção e em pouco tempo chegam à loja, às vezes, ainda mais rápido que o original.

Diante desses problemas, as marcas tiveram que se tornar ainda mais versáteis, rápidas e criativas para acompanhar o movimento e a demanda por novidade do mundo globalizado. Transformando-se assim em um dos segmentos mais dinâmico e que mais cresce.

Partindo da premissa que a humanidade apresenta, desde seus primórdios, uma tendência a associar roupas e acessórios com classes sociais, cumpre analisar as duas principais teorias do movimento fashion, que buscam tentar entender o porquê da moda estar sempre mudando e evoluindo, a razão da necessidade do ser humano de estar na moda.

1.2. O Movimento Fashion

Existem duas principais correntes que explicam o fenômeno fashion, a primeira e mais antiga, formulada pelo sociólogo alemão Georg Simmel, considera que a moda é um mecanismo utilizado pelas classes sociais, principalmente pela elite, para se diferenciar das outras.

Considerando a história da moda, brevemente relatada no presente estudo, não há dúvidas de que roupas e acessórios, desde a Idade Média, foram utilizados como forma de distinguir classes e grupos.

O que a teoria nos traz é a explicação do fenômeno, o porquê das roupas e acessórios serem substituídos por outros, com design diferente, tão

rapidamente. Segundo o referido sociólogo, isso decorre da sede da elite de querer se diferenciar das demais classes.

Uma vez consagrado um estilo de roupa, uma peça ou acessório pela elite, ganhando assim certa visibilidade, as classes sociais inferiores tendem a copiar, para que assim se sintam parte do grupo social do qual almejam participar.

Desta forma, os produtos da moda tornam-se objetos posicionais, utilizados como signos de riqueza de forma a conferir status as pessoas que utilizam e, perdendo esse status conforme o bem se tornasse de fácil acesso as pessoas de classe inferior.

Nas palavras de Heirbet Blumer:

These styles automatically acquire prestige in the eyes of those who wish to emulate the elite group and are copied by them, thus forcing the elite group to devise new distinctive marks of their superior status. Fashion is thus caught up in an incessant and re- current process of innovation and emulation. A fashion, once started, marches relentlessly to its doom; on its heels treads a new fashion destined to the same fate; and so, on ad infinitum. This sets the fundamental character of the fashion process.⁹

Em algumas sociedades, como por exemplo na Roma Antiga com as leis sumptuárias, as classes eram limitadas a usarem as roupas e acessórios designadas na lei, não podendo utilizar as que fossem de direito privativo das classes mais altas.

Com a modernização e o modelo de sociedade livre o qual vivemos hoje em dia, esse tipo de legislação não encontra mais espaço, sendo inclusive a moda considerada por muitos como uma forma de expressão e, portanto, as pessoas são livres para usarem o que quiserem, porém, o anseio das classes mais altas de se destacarem continua.

Sendo assim, para Simmel, o motor da moda seria justamente essa vontade da elite de manter uma identidade separada das demais classes, substituindo as roupas e acessórios assim que os previamente utilizados se tornem acessíveis as classes mais baixas.

⁹BLUMER, Heirbet. Fashion: From Class Differentiation to Collective Selection. In: Sociological Quarterly. Taylor & Francis, Ltd. 1969. V. 10.p. 278.

Outra teoria para o fenômeno fashion é conhecida como “*collective selection*”, sustentada pelo sociólogo Heirbet Blumer. Esta teoria não descarta a sustentada por Simmel, entretanto, adapta para os dias de hoje.

Não ignora os esforços da elite para se destacar das demais classe, porém, considera que este não seja a causa do fenômeno fashion, mas sim parte do movimento e reconhece a influência que a elite tem sobre essa indústria.¹⁰

Para Blummer, o que impulsiona o movimento é a vontade de estar na moda, de estar sempre inovando e se adaptando as mudanças do mundo moderno. Para ele, a moda é reflexo da cultura e dos acontecimentos históricos e as tendências morrem não porque a elite não as usa mais, mas porque a nova tendência reflete melhor o momento em que vivem. Sendo a agregação de escolhas individuais, escolhas estas que são induzidas pelos acontecimentos da sociedade.

Desta forma, as tendências de moda surgiriam não como uma forma de imitar a elite, mas seria sim ponto de congruência entre o individual e o coletivo, a vontade de expressar a personalidade, sentimentos ou mesmo condições financeiras sustentando as escolhas pessoais, mas que no final, acabam por demonstrar tendências para a sociedade vez que, em decorrência do meio que a sociedade vive, essas escolhas são de alguma maneira induzidas pelo meio e acontecimentos.

Segundo C. Schott Hemphill e Jeannie Suk:

The symbolic function of fashion depends on the interplay of individual and social meanings. Fashion features the tension between the desire to be distinct as an individual and the desire to connect with a collectivity. Another way of saying this is that the fashion process imposes social constraints and parameters within which individual choices of communication and expression are shaped and directed. Fashion is then driven forward as a combination of individual differentiation and collective identification, and of the personal and the social impulses.¹¹

¹⁰ Ibidem. p. 281.

¹¹ Hemphill, C. Scott, and Jeannie Suk. "The Law, Culture, and Economics of Fashion." In: **Stanford Law Review**, 2009. vol. 61, no. 5. p. 1159.

. Os referidos autores explicam que a identificação coletiva (*flocking*) ocorreria através da tendência, e que o fenômeno de diferenciação individual (*differentiation*) ocorreria em razão das escolhas feitas pelo consumidor individualmente em virtude do formato do corpo e das variantes de estilo que se adequam melhor ao seu próprio gosto.¹²

Contudo, alertam que o modelo apresentado por Brummel, tratado por eles como modelo *differentiation-flocking*, não seja aplicável a todos os produtos fashion, sendo mais facilmente aplicável em roupas, onde há um maior número de variantes.

Neste sentido, afirmam:

The differentiation-flocking model of production, like that of consumption, has limits. It may not apply to “it” handbags, for example. Where consumers are uninterested in differentiation – where they do not even have idiosyncratic physical needs (due to body shape or coloration), but simply they want the status signalled by the item – the model may not apply. There may be apparel items that are like “it” handbags. But for most of apparel, there are idiosyncratic preferences, and a taste for differentiation, that make the differentiation-flocking model applicable.¹³

Diante das teorias apresentadas, concluímos que a que mais se adequa aos dias de hoje é a teoria sustentada por Brummel ressaltando, porém, que a moda ainda serve como meio de diferenciação das classes e que esse ânimo das classes mais altas de quererem se diferenciar das mais baixas, ainda tem muita influência no funcionamento deste mercado e, que dependendo do segmento acaba se sobrepondo ao modelo *differentiation-flocking*.

Certo é que o movimento fashion, na sua acepção de combinação de escolhas pessoais na direção de uma identificação coletiva ou de diferenciação entre classes, é tão forte que já não se limita mais ao mercado de roupas e acessórios.

A necessidade de estar na moda é o que dirige as escolhas de grande parte da sociedade na hora de comprar outros bens que não só os que desrespeitam a indústria fashion, como por exemplo, celulares e carros.

¹² Ibidem. p. 1166.

¹³ Ibidem. p. 1169.

Desta forma, a indústria da moda não vende tão apenas roupas, acessórios, produtos de beleza, entre outros, mas também e especialmente, a ideia de estar na moda e esta ideia influencia dezenas de outras indústrias, portanto, considerando a importância desta indústria e a necessidade de compreendermos o funcionamento do mercado para o presente estudo, passaremos a análise da estrutura deste mercado.

1.3. A Estrutura do Mercado

Em 2018, as indústrias de vestuário e calçado alcançaram o valor de mercado, a nível mundial, de 1.8 trilhões de dólares¹⁴, contudo, a indústria fashion não se limita a vestuário e calçado. Neste sentido, Herzeca e Hogan:

The fashion industry can be said to include the designers of fashion products; the textile suppliers and manufacturers involved in the production of fashion products. The retailers that sell these products to the consumer; and the innovative technology companies that facilitate or enhance the production, marketing, and sale of fashion products. Fashion products include not only the general categories of apparel and accessories (such as footwear, handbags, hosiery, headwear, scarves, belts, glove and jewellery), but may also include other highly designer products, such as certain home furnishings. They are sold at a range of price points, from couture to RTW to mass-market.

The fashion industry is also inextricably linked to, and serviced by, other related industries and organizations. In particular, the fashion industry is tied to the fashion media (including magazines and, increasingly, blogs and social media) that continually report and editorialize on, as well as advertise and sometimes sell, fashion products.¹⁵

Desta forma, não há como se limitar a indústria fashion a determinados produtos. É claro que alguns produtos, como por exemplo vestuários, estão mais presentes, porém, nada impede que grandes Maison vendam objetos de decoração, ou outros produtos, até mesmo vasos sanitários, com é o caso da Louis Vuitton e ainda sim, sejam considerados dentro da indústria fashion.

¹⁴ HALL, Christiane. **Pulse of the Fashion Industry**. Boston : Global Fashion Agenda, Boston Consulting Group, and Sustainable Apparel Coalition. 2019. Disponível em <http://media-publications.bcg.com/france/Pulse-of-the-Fashion-Industry2019.pdf> Acesso em: 20 out 2019.

¹⁵ HERZECA, F, Lois; S. HOGAN, Howard S. **Fashion Law and Business: Brands & Retailers**. Practising Law Institute: New York. 2013. p. XXIV.

Em decorrência da sua complexidade, não há definição única e universal para a indústria da moda¹⁶, vez que além de alcançar grande quantidade de bens de consumo, sendo assim, ramificada em subdivisões ainda possui uma estrutura piramidal.

Segundo Guillermo C. Jimenez:

The fashion industry is a highly fragmented global value chain, encompassing textiles producers, fashion designers, apparel manufactures, specialized factories, branded marketers and retails. Very few companies attempt to participate in all aspects of the value chain. Consequently, the fashion industry is a marked by an enormous degree of outsourcing and collaboration between independent firms, which is one reason it is so important for a fashion lawyer to assist in the drafting of contracts.

One way of classifying fashion companies is by categorizing them broadly as fashion (high-end and luxury products), fashion-basic (moderate priced products), and basic (lower-priced and replenishment products like hosiery, T-shirts, and underwear). Branded fashion companies are known as vendors or manufactures, though in actual practice that almost invariably outsource actual manufacturing to independent factories.¹⁷

No topo da pirâmide temos os produtos considerados *Haute Couture*, onde se encontram os designs exclusivos e, que envolvem um maior dispêndio laboral, seja de trabalho manual ou intelectual. Os produtos fornecidos nesse nível da pirâmide não são de fácil acesso por razões econômicas, vez que uma pequena parcela da população pode pagar o elevado preço que geralmente estes produtos custam e, também por não serem produtos que se encontram facilmente no mercado.

O termo “*haute couture*” é protegido pelo direito francês, segundo Harriet Posner¹⁸ “to be classified as a bona fide haute couturier a fashion house must create made-to-order garments for private clients. They must also produce two collections a year in January and July...” entre outras exigências da *Chambre Syndicale de la Haute Couture* in Paris.

¹⁶ Ibidem. Introdução.

¹⁷ JIMENEZ. Guillermo; KOULSON. Barbara. **Fashion Law: A guide for designers, fashion executives & attorneys.** New York : Fairchild Books, 2014. 2 ed. p. 2.

¹⁸ POSNER. Harriet. **Marketing Fashion: Strategy, Branding and Promotion.** London : Laurence King Publishing. 2015. 2ed. p. 13.

Logo abaixo, temos o Prêt-à-porter das grandes Maison, onde encontramos produtos ainda sim dotados de muito trabalho intelectual e, por vezes também manual, com um preço alto que, porém, já é mais acessível financeiramente e também mais fácil de encontrar, vez que como diz o nome, já estão prontos para vestir.

Segundo Tiago de Oliveira¹⁹, nas camadas superiores da pirâmide o processo criativo, desde a exteriorização da ideia até sair do ateliê, pode levar mais de 24 meses²⁰.

Abaixo desses dois níveis da pirâmide, temos os produtos *diffusion*, que podem ser considerados uma versão *low-cost* do nível anterior. Geralmente são marcas associadas à outras marcas, ou a designers, como por exemplo Armani Exchange uma das marcas que está associada ao designer Giorgio Armani.

Além do preço, a principal diferença entre esse segmento e o superior é que no geral, neste segmento o designer da marca não tem o mesmo envolvimento que nos níveis superiores, ficando o trabalho de criação encarregada por designer que trabalham na marca, ou seja, não há tanto trabalho intelectual do designer que a marca carrega o nome, contudo, ainda assim há o trabalho intelectual da equipe.

Mais próximo da base da pirâmide temos os fast-fashion, onde encontramos marcas como ZARA, FOREVER 21, RENNER, entre outros. Os preços praticados são bem mais acessíveis e a disponibilidade no mercado é abundante.

Ao contrário dos níveis do topo da pirâmide, neste nível o processo criativo e a distribuição acontecem de forma rápida. Isso é possível vez que o trabalho intelectual aqui não é tão grande quanto nas camadas superiores. Segundo SUK²¹ aqueles que estão nesse nível podem ser divididos em dois grupos, os que copiam e os que se inspiram em outros produtos.

¹⁹ OLIVEIRA, Tiago de. **A proteção jurídica das criações de moda:** entre o direito de autor e o desenho ou modelo. Coimbra : Almedina, 2019.

²⁰ Deve-se considerar também o fato dessa indústria ser sazonal, o que explicaremos mais à frente.

²¹ SUK, Jeannie. Prepared Statement. In: **Innovative Design Protection and Piracy Prevent Act:** Hearing before the subcommittee on Intellectual Property, Competition and the Internet. Washington : Government Printing Office, 2011. p.16. Disponível em: <<https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-112hrg67397/pdf/CHRG-112hrg67397.pdf>> Acesso em 22 out 2019.

Não há dúvidas que haja trabalho intelectual nos produtos inspirados, porém, com a direção da tendência já indicada pelos designers dos níveis superiores, fica mais fácil e mais rápido de se criar, vez que aqueles serviram de inspiração.

Na base da pirâmide, temos o básico que podemos encontrar em redes de supermercado como WalMart. Nesta parte da pirâmide pode se dizer que a roupa é mais valorizada pelo seu aspecto funcional do que seu aspecto visual. O trabalho intelectual não é tão forte, sendo os produtos reconhecidos pelo seu baixo custo e, portanto, sendo acessível para um público muito maior.

Para além do funcionamento fracionado em produtos e da estrutura piramidal desta indústria, também nos devemos ater a outra característica fundamental para entender a razão desta indústria merecer especial atenção, especialmente no que tange direitos intelectuais, o fato dela ser sazonal.

O ano tem quatro estações, e a moda muda conforme as estações, portanto, a indústria fashion, especialmente a indústria de vestuário, trabalha com no mínimo quatro diferentes linhas por ano, sendo que, algumas ainda adicionam coleções especiais, como por exemplo, a linha Resort, geralmente apresentada em agosto no hemisfério norte e que apresenta vestuários para o alto verão.

Segundo Guillermo C. Jimenez:

Most fashion companies are working on three seasonal lines at any one time. First, they must carefully track and observe the sales of the current line. Second, they must supervise production and delivery of the next season's line. Third, they must design, cost, and market the following season's line. The result is that the fashion industry has earned a well-deserved reputation as a hectic, frenetic, and sometimes chaotic marketplace.²²

Desta forma, nota-se que essa indústria demanda demasiado trabalho intelectual vez que necessita estar constantemente em evolução, em processo criativo, sempre mudando e apresentando novos produtos.

²² JIMENEZ; KOULSON. Op. cit. p. 3.

1.4. Cópias x “*Inspired*”

De acordo com Guillermo C. Jimenez²³ “Fashion is an imitative, trend-based industry. To say that an article of clothing is “in fashion” is to imply that it is part of a larger trend and resemble similar items produced by competitors.”

Veja que o fato de ser reproduzido por diversos designers, utilizado por várias pessoas e estar à venda em uma pluralidade de lojas, é essencial para que se possa afirmar que “está na moda”, não há como se negar que a reprodução dos produtos é necessária para esta indústria.

Há designers, como Roberto Cavalli, que são totalmente contra²⁴ e outros que não se importam, à exemplo Coco Chanel que considerava que a demonstração de sucesso estava justamente no fato de ser copiada.²⁵

No entanto, nem todas as cópias são benéficas e necessárias para o funcionamento da indústria fashion, a questão que aqui se coloca então é clarificar, com base em entendimento jurisprudencial e doutrinário, o que seria lícito e o que não.

Uma classificação mais genérica nos leva a dividir as cópias (*latu sensu*) em cópias (*strictu sensu*) e produtos “*inspired*”. Enquanto o primeiro é a cópia integral ou parcial, onde existe muita semelhança entre a inspiração e o inspirado, pode-se dizer que o “*inspired*” reproduz a tendência, a ideia, ou como o próprio nome remete, uma criação inspirada por outra.

As empresas que fornecem produtos *inspired* são grande parte da cadeia, e, em um primeiro momento não há problemas quanto a esse tipo de cópia, contudo, o que acontece hoje em dia é que muitas empresas se vendem como “*inspired*” mais na realidade copiam integralmente o outro produto.

Deborah Portilho, divide as cópias lícitas em 4 espécies, sendo elas: tendência, inspiração, homenagem/ tributo e homenagem/releitura. Acredito

²³ Ibidem., p. 9.

²⁴ MAMINTA. Jesselle. Roberto Cavalli hates copycats & wearing too much black. In: **International Business Times**. Sydney : International Business Times. 18 dez. 2013. Disponível em: <<https://www.ibtimes.com.au/roberto-cavalli-hates-copycats-wearing-too-much-black-1327175>>. Acesso em 23 out 2019.

²⁵ E. Weisman, Coco Chanel, Archinto, Milano 2009. P.71

que todas elas se encaixem como “*inspired*”, pois todas derivam de alguma inspiração, seja por uma tendência, pessoa ou ainda outra forma de obra, contudo, vale pena adentrar as diferenças.

A cópia de tendência é a forma mais corriqueira nesta indústria e a que menos levanta questões acerca da sua licitude. É, na maior parte dos casos, a forma que os autores se referem quando falam sobre produtos “*inspired*”.

Para a autora²⁶ deve-se sempre verificar se a característica “copiada” da peça é uma tendência e, em caso positivo deverá ser tolerada, no entanto, pode ser diferente em caso de ser uma imitação pontual.

À exemplo temos o caso Poko Pano versus C&A, onde Poko Pano ajuizou ação contra C&A alegando violação de direito autoral por parte da ré ao estampar em seus produtos desenho da autora.

Em primeira instância a juíza julgou procedente o pedido da autora e abordou a questão da tendência na sentença, considerando:

E, em remate, em resposta ao primeiro quesito, formulado pela autora, o Sr. perito voltou a afirmar que “*as peças (calcinhas e pijama) vendidas pela C&A reproduzem parcialmente a boneca desenvolvida pela Autora*”. Nada impediria que a ré, seguindo a tendência preponderante no seguimento de moda, estampasse bonecas em seus produtos. O que é defeso é a reprodução de desenho alheio, que não pertence ao acervo cultural, com a finalidade de lucro. Cabia-lhe desenvolver modelo próprio, com traços distintivos. Dessa forma, imperioso concluir que caracterizada a contrafação, tal como prevista na Lei 9.610/98, restando violado o direito autoral.²⁷

No caso em tela estava de fato em causa uma tendência, a estampa de bonecas, entretanto, pela elevada semelhança entre o desenho da ré e da autora, foi considerado violação de direito autoral.

Já a cópia inspiração, se entende por uma peça criada através de qualquer outro modo de inspiração, que não a tendência, podendo ser outras obras de arte, objetos, pessoas, animais, entre outros.

Segundo Deborah Portilho:

²⁶ PORTILHO. Deborah. **A Propriedade Intelectual na Indústria da Moda: formas de proteção e modalidades de infração**. INPI : Rio de Janeiro, 2015. p. 307.

²⁷ Processo nº 2236/03 - Sexta Vara Cível da Comarca de Barueri Estado de São Paulo. Disponível em: <https://migalhas.uol.com.br/quentes/44146/sentenca-confirma-liminar-que-obrigou-a-c-a-a-tirar-de-circulacao-produtos-copiados-da-empresa-poko-pano>. Acesso em: 30 out 2019.

Como se verifica, a inspiração pode partir de qualquer fonte e é o grau de semelhança que ela mantém com sua fonte, bem como a existência ou não de uma autorização que vão determinar se a nova criação constitui apenas uma inspiração, homenagem, releitura ou infração.²⁸

Quanto a essa espécie é importante estar atento ao fato de se o produto que inspirou é protegido por direito alheio e, em caso positivo, o quão semelhante é, para então poder chegar à uma conclusão sobre a licitude ou não da criação.

Citamos aqui dois exemplos para clarificar, o primeiro criado pelas designers Minju e Angel²⁹, inspirado em Nenúfares, coleção de pinturas de Monet, um vestido cujo a paleta de cor usada remete as pinturas e no formato há referência às flores retratadas na pintura, entretanto, essa referência não é óbvia ao público em geral.

Por outra mão, temos um vestido assinado por Vera Wang, inspirado na Capela Sistina, o qual sua estampa é a reprodução integral do “Juízo Final” de Michelangelo.

Importa ressaltar que nos dois exemplos não houve violação de direito alheio, vez que as duas obras se encontram em domínio público, porém, caso assim não fosse, enquanto o primeiro ainda sim seria lícito, o assinado por Vera Wang só seria permitido caso tivesse autorização.

Segundo a referida autora essa é a diferença entre uma “cópia” inspiração e uma “cópia” homenagem/releitura, enquanto aquela o público geral não consegue fazer referência a obra inspiradora, nesta a referência é óbvia ao público e a linha que separa a releitura da infração é a autorização.

Já a diferença entre as quanto as “cópias” homenagem/tributo e as “cópias” homenagem/releitura é que enquanto a primeira homenageia características ou vestimentas de um indivíduo, a segunda homenageia obras de arte, sendo que em ambas as categorias, deve ser explícito que se trata de uma homenagem.

²⁸ PORTILHO. Op. cit. p. 310.

²⁹ **NEXT In Fashion.** Episódio 5. Produção BOND, Amy; DOBKOWITZ, Amanda; COOPER, Adam. MILOJKOVICH, Aleksandar; TOBIN, David; LA PIETA, Angelo. Original Netflix. 2020.

Quanto as cópias (*strictu sensu*), pelo elevado grau de semelhança com a criação original, serão sempre consideradas ilícitas se a criação que foi usada como modelo beneficia de algum direito de propriedade intelectual e não houver autorização.

A cópia pode ser integral ou parcial, pode acontecer de só o design (aquela o formato, corte e construção) ser copiado, só a estampa, o *trade dress*, o produto como um todo, inclusive a marca, ou só apenas a marca.

A característica copiada determinará qual direito deverá ser aplicado, por exemplo, no caso de tão apenas a estampa ser copiada, será aplicado o direito do autor, ou de desenho industrial caso registrado, já no caso do *trade dress* se aplicará a concorrência desleal, contudo, nada impede de buscar proteção através de outro direito caso os elementos que compõem o *trade dress* individualmente sejam protegidos por outros direitos.

Em caso de a cópia envolver uma criação tutelada pelo direito de marcas, essa cópia ainda poderá ser considerada uma contrafação, falsificação, réplica ou pirataria, sendo algumas mais nocivas para a sociedade do que outras.³⁰

1.5. Tendências

A indústria fashion é, sem dúvida, considerada uma indústria criativa, onde a originalidade é um elemento crucial para o seu funcionamento, entretanto, não podemos ignorar que o conceito de originalidade seja talvez um pouco flexibilizado em comparação as outras indústrias.

Segundo Cristiano Reis de Araújo:

Inicialmente, cabe destacar que a indústria da moda é internacionalmente reconhecida por possuir um processo criativo ligeiramente peculiar, baseado no compartilhamento de tendências e na reinterpretação de conceitos e ideias. Trata-se de uma indústria de “inspirações”, em que a moda, segundo Jimenez e Kolson, é, na verdade o coração de uma extraordinária indústria de imitações.³¹

³⁰ Trataremos das diferenças entre as modalidades de cópia no capítulo “a proteção da marca na moda”.

³¹ Araújo. Cristiano Reis. Desenho industrial e direito autoral: a possibilidade de dupla proteção do design de moda no ordenamento jurídico brasileiro. In: ROSINA. Mônica S. G,

A moda é cíclica, ela se reinventa, buscar inspiração em coleções passadas, da própria marca e de outras, ou ainda, se inspirar através de peças da coleção atual de outros designer é uma prática normal.

Ouso ainda dizer que estas práticas são essenciais, vez que é justamente dessa troca e compartilhamento entre os designers que as tendências ganham forças. Mas o que seria uma tendência? Tendência pode se entender por determinadas características ou conjunto de características que formam um estilo e que prevalecem para aquela estação.

Como tendência podemos citar como exemplo a mini saia nos anos 60, o boom das calças boca de sino na década de 70 ou uso de estampas como animal print ou militar.

Fato é que cada estação é sempre marcada por uma tendência, ou seja, uma característica que estará em evidência e será comum a maioria dos designers, seja característica em decorrência da paleta de cores, estampas, material ou o próprio corte/costura da peça.

Sendo assim, a tendência é aquilo que está na moda naquele momento e que os designers tendem a explorar das mais variadas formas. É o que proporciona o sentimento de pertencimento e coletividade que faz com que as pessoas sintam que estão dentro do movimento, já o desenvolvimento da tendência com as peculiaridades da peça trazida por cada designer trará a individualidade.

Pode-se dizer que a tendência, na maior parte das vezes, se assimila a ideia e não necessariamente é algo inovador e nunca visto antes. Como cita Suk³², a tendência pode ser a volta do jeans largo depois de um tempo com jeans justos.

A ideia surge, geralmente, no topo da pirâmide e, de acordo com a resposta do público ao que lhe foi exposto, os elementos que mais ficaram em

CURY. Maria Fernanda. **Fashion Law: Direito e Moda no Brasil.** São Paulo : Thomson Reuters. 2018. p. 134.

³² Hemphill, C. Scott; SUK, Jeanine. "The Law, Culture, and Economics of Fashion." In: **Stanford Law Review**, 2009. vol. 61, no. 5. p. 1167.

evidência e que obtiveram maior aprovação pelo público, tendem a ser reproduzidos³³ pelos outros níveis da pirâmide principalmente.

Nos dias de hoje também é uma prática comum a contratação, pelas companhias do setor, de empresas especializadas em previsão de tendências, como por exemplo a WGSN. Desta forma, vários designers obtêm a mesma informação e assim, acabam por direcionar suas criações em um mesmo sentido, fortalecendo ainda mais a tendência.

Segundo Cristiano Reis de Araújo³⁴ “Assim, as empresas do setor passam a se reunir para explorar de forma compartilhada um determinado conjunto de elementos e informações, contornando o risco de apostar sozinho e, conseqüentemente, dando origem ao que se conhece na moda como “tendência”.

Sendo assim, temos que o compartilhamento de elementos do design, a estipulação de tendências, são estratégias típicas da indústria da moda para aumentar a efetividade da indústria diminuindo os riscos.³⁵

Segundo Suk³⁶ “These shared influences promote convergence around a trend, but not identical articles. For one thing, the shared influences are usually too general to produce identical articles”.

Os produtos *inspired*, como visto anteriormente, não são tão prejudiciais as empresas e, ainda que fossem, os benefícios que estes produtos trazem à sociedade e ao desenvolvimento da indústria justificaria a abstenção do direito a proteção.

É através dos produtos *inspired* que as tendências são propagadas e é o grosso da indústria, ou seja, as empresas que produzem produtos *inspired* são maioria, oferecendo assim emprego e desenvolvimento econômico para além de facilitar o acesso da moda as pessoas por oferecerem a mesma tendência a menores preços, ou seja, torna a moda mais democrática e não apenas privilégios da elite, como era antigamente.

Para além disso, um dos fatores importantes para o surgimento de novas tendências é a vulgarização da tendência anterior, desta forma, os

³³ Aqui entende-se reprodução em sentido amplo, sendo muitas vezes copiados e outra apenas servindo de inspiração.

³⁴ ARAÚJO. Op.cit. p. 135.

³⁵ Ibidem. p. 136.

³⁶ HEMPHILL, SUK. Op. Cit. p. 1169.

produtos *inspired* acabam por agir também como propulsores desta indústria, vez que com a sua disseminação há necessidade da criação de uma nova tendência.

Neste sentido, Thaís Linda O. A de Carvalho:

A cópia de uma determinada tendência leva ao esgotamento do seu valor como novidade, e, em parte, do seu apelo comercial. Um ciclo de vida típico para um produto de moda seguiria quatro estágios: introdução da tendência e adoção pelos “lançadores”, crescimento e aumento de aceitação por parte do público, maturação e finalmente, o declínio e a obsolescência. Esse esgotamento estimula os criadores de moda a lançar uma nova tendência e, conseqüentemente, gera inovação.³⁷

Em decorrência desses fenômenos, próprios do mercado fashion, levanta-se questão acerca da viabilidade de proteger as criações fashion, aqui entendido como roupas, sapatos e acessórios e ainda, se essa proteção é necessária e quais benefícios e prejuízos poderia trazer.

Passaremos então a análise dos principais argumentos contrários e favoráveis a proteção do design fashion,

1.6. Proteção da Criação Fashion: Malefícios e Benefícios

Considerando que grande parte daqueles que sustentam que não se deve proteger utilizam-se do argumento do paradoxo da pirataria, torna-se imprescindível sua análise bem como a de sua crítica, contudo, necessário ressaltar que essa teoria leva em conta o cenário americano.

1.6.1. Paradoxo da Pirataria

O direito intelectual tem como principal objetivo garantir incentivos a criatividade e inovação, entretanto, em certos cenários, essa proteção pode

³⁷ CARVALHO, Thaís L. A. O. Proteção da moda por propriedade intelectual e inovação: diálogo entre os modelos francês e estadunidense. In: ROSINA. Mônica S. G, CURY. Maria Fernanda. **Fashion Law: Direito e Moda no Brasil**. São Paulo : Thomson Reuters. 2018. p. 96.

prejudicar desenvolvimento da indústria e, frequentemente é alegado que esse é o caso da indústria fashion.

Para Barnett³⁸³⁹, a teoria do incentivo pode apresentar limitações quando presente três condições: que o mercado seja de bens posicionais; que as reproduções sejam imperfeitas e que os designers não possam introduzir peças de menor qualidade e, portanto, menor preço sem diminuir o poder da marca.

Segundo o referido autor, no mercado fashion de luxo as cópias imperfeitas não trariam prejuízos aos designers, afirma que⁴⁰ “the existence of unauthorized and inferior copies of Gucci bags may increase the status premium (both its "distinctiveness" variant and its "being envied" variant) enjoyed by visible buyers that what then becomes the even more highly valued original.”

Desta forma sugere que as cópias imperfeitas podem até beneficiar os designers vez que tornam o design mais popular, criando a noção de que todos querem ter e isto, segundo o autor, faz com que a elite se disponha a pagar mais pelo produto, pois quando a cópia é imperfeita, ter o original ainda mantém a distintividade que eles necessitam e a popularização juntamente com a restrição em decorrência do preço aumenta o prestígio e, portanto, o sentimento de ser invejado, que segundo o referido autor é outro estímulo para o consumo de bens posicionais.

Para além disso, entende que diante deste fenômeno os consumidores que não fazem parte da elite, mas que estão sempre antenados nas tendências e que, portanto, aderem antes do efeito “*bandwagon*”, se tornam potenciais compradores ao notarem o prestígio de ter um original.

Ainda considera que os consumidores de cópias imperfeitas sabem que não estão comprando o original, afirma que essas são vendidas geralmente por um preço muito inferior em lugares que não condizem com o luxo representado

³⁸ Cumprе ressaltar que apesar de sustentar que as cópias imperfeitas não são prejudiciais aos designers, o autor não se mostra desfavorável a uma legislação mais protetiva, contudo, sustenta a proteção com o argumento do bem comum e não como incentivo a criação e desenvolvimento da indústria.

³⁹ Barnett, Jonathan, Shopping for Gucci on Canal Street: Reflections on Status Consumption, Intellectual Property and the Incentive Thesis. Virginia Law Review, 2005. p. 1383.

⁴⁰ Ibidem. p. 1400.

pela marca, citando como exemplo os comerciantes de rua⁴¹, sendo assim, os designers não deixam de vender seus produtos pois os consumidores de cópias imperfeitas não são os consumidores de bens de luxo.

Desta forma, sustenta que as cópias imperfeitas além de não trazer prejuízo pode inclusive aumentar o lucro dos designers vez que essa popularidade permite que eles maximizem os lucros aumentando o preço do produto e que aumentem o número de vendas vez que atingem parte do público não elite que se dispõe a pagar no anseio de auferir o prestígio de ter o original.

Já Kal Raustiala and Christopher Sprigman⁴², principais defensores do paradoxo da pirataria, argumentam que o regime de livre apropriação é um equilíbrio estável na indústria fashion e fundamentam essa teoria com base em dois fenômenos: a obsolescência induzida e ancoragem.

O primeiro se baseia na teoria apresentada por Georg Simmel⁴³, o que significa dizer que o motor da indústria fashion é o anseio das classes mais altas de terem bens que diferenciem das classes mais baixas.

Alegam que os itens fashion são bens posicionais, o que significa dizer que são bens que dizem sobre a pessoa que comprou, ou seja, não são comprados apenas em razão da sua funcionalidade, mas também para passar uma mensagem, geralmente são signos de riqueza.

De acordo com Kal Raustiala and Christopher Sprigman⁴⁴ “The positionality of a particular good is often two-sided: its desirability may rise as some possess it, but then subsequently fall as more possess it”.

Querem assim dizer que a popularidade desses bens é boa, porém, até certo ponto. Ao chegar ao ponto em que não é mais um privilégio ter, vez que por várias pessoas terem entende-se que é acessível a todos, esses bens perdem valor.

⁴¹ Ibidem. p. 1393.

⁴² Cumpre aqui ressaltar que os referidos autores, diferentemente de Barnett, não fazem qualquer diferenciação sobre os tipos de cópias, usando o termo cópias de maneira indiscriminada, as consequências serão explicadas no próximo tópico.

⁴³ Tratamos disso no tópico “O Movimento Fashion”.

⁴⁴ RAUSTIALA, Kal; SPRIGMAN, Christopher. "The Piracy and Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design." **Virginia Law Review**. Virginia : University of Virginia School of Law, 2006. vol. 92, no. 8. p. 1719.

É a mesma lógica por de trás do ciclo da moda, onde o objeto após chegar ao pico de popularidade, começa a etapa do declínio até que por fim o objeto é rejeitado, conforme explica Gini Sthenos Frings⁴⁵.

De acordo Kal Raustiala e Christopher Sprigman a dissipação do valor social ocorre por duas razões, a primeira porque a disseminação de cópias baratas, que por vezes tem uma qualidade inferior que o original, acabam manchando a imagem do original.⁴⁶

A segunda porque a popularização do bem já é o suficiente para diminuir o valor, ao menos aos olhos dos primeiros a adotarem a tendência⁴⁷, pois deixa de ser tão atraente vez que a principal qualidade dos bens posicionais é exatamente o fato de fazer referência a exclusividade, ao privilégio.

Sendo assim, acelera a obsolescência do produto o que faz com que a indústria fashion tenha que se movimentar mais rapidamente para atender as necessidades e, quanto mais veloz a obsolescência, maior o número de tendências lançadas, portanto, crescimento em termo de vendas.

Já o fenômeno da ancoragem consiste na definição de tendência de forma que o público consiga identificar o que é tendência, e isso, segundo Sprigman, só é possível com um baixo nível de proteção.

Para eles⁴⁸ “Copying contributes substantially to this process. Widespread copying allows each season's output of designer apparel to gain some degree of design coherence. In doing so, copying helps create and accelerate trends.”

Desta forma, concluem que as cópias democratizam a moda e que uma maior proteção ao design fashion poderia ser contraproducente, afirmam ainda que a indústria fashion se beneficia da pirataria ou que ao menos esta prática não é tão ofensiva a indústria.⁴⁹

Comparando a legislação europeia e a americana, em específico a diretiva de desenhos e modelos da união europeia, e analisando a quantidade de designs registrados na comunidade europeia, afirmam que “Europe thus

⁴⁵ FRINGS. Gini S. **Moda: do conceito ao consumidor**. Porto Alegre: Bookman. 2012. 9ª ed. p. 62-63.

⁴⁶ Contudo, como vimos acima, há quem defenda que isso na realidade agrega valor ao original pois mostra o elevado grau de desejo das pessoas de obterem.

⁴⁷ Geralmente as classes mais altas, porém, importante ressaltar que atualmente a tendência nem sempre segue o fluxo do topo da pirâmide para a base

⁴⁸ RAUSTIALA; SPRIGMAN. Op. Cit. p. 1729.

⁴⁹ Ibidem. p. 1727.

presents a situation of pervasive but unutilized regulation. Despite a regime that permits registration of designs, few choose to register.”⁵⁰

Afirmam ainda que apesar de ter uma legislação mais protetiva em matéria de design, a indústria europeia se comporta de maneira muito semelhante aos Estados Unidos, também se utilizando das cópias.

Por fim, concluem que mesmo que haja modificações acerca da proteção do design nos Estados Unidos, que essas alterações teriam um efeito mínimo no comportamento da indústria, considerando os efeitos na Europa e, que além disso, a indústria fashion já é uma indústria altamente criativa e inovadora e, que, portanto, não acreditam que uma maior proteção aumentaria o desempenho da indústria, mas que pelo contrário, poderia diminuir.

Considerando que o paradoxo da pirataria é um argumento frequentemente usado por aqueles contrários a uma legislação mais protetiva a indústria fashion, passaremos a análise crítica dessa teoria.

1.6.2. Argumentos favoráveis a proteção

Primeiramente, cumpre ressaltar, que ao sustentarem o paradoxo da pirataria Sprigman e Raustiala não diferenciaram as cópias *strictu sensu* dos produtos inspirados nas tendências, usando de maneira indiscriminável o termo cópias.

Ao não distinguir as diferentes práticas, faz com que se pressuponha que todas estas práticas seriam vedadas no caso de uma maior proteção de forma a realmente prejudicar a indústria fashion e os consumidores.

Contudo esse raciocínio é errôneo, vez que o direito autoral não protege a tendência, como explicado acima, pois essa se equipara a ideia, e como podemos perceber das propostas legislativas apresentadas com o intuito de regular o tema, como a IDPA (the Innovation of Design Protection Act 2002) que proíbe cópias que sejam substancialmente idênticas, ou seja, deixa espaço para produtos *inspired*.

O uso indiscriminado do termo cópias implica também, segundo Guilherme C. Jimenez⁵¹, em uma falha na teoria ao não considerar o sucesso

⁵⁰ Ibidem. p. 1740.

⁵¹ JIMENEZ; KOULSON. Op. Cit. p.71.

de empresas como Zara e H&M e as soluções apresentadas por elas, ao defenderem que as cópias democratizam a moda e que uma legislação mais protetiva prejudicaria os consumidores que teriam que pagar mais pelo produto.

Empresas como as citadas acima garantem a democracia na indústria fashion, sem, contudo, infringir direitos alheios. Essas empresas produzem produtos inspirados em outras marcas, porém, de forma não a copiar os produtos, mas sim a tendência, adicionando elementos próprios e criativos que diferenciem do original.

Desta forma, garantem que peças semelhantes cheguem à população com um preço mais acessível. Segundo Jimenez⁵² “The cost-based argument ignored the “Zara solution”: a company can simply hire a designer to interpret or imitate a trend and thus can continue to produce trendy fashion items at low cost and sell them low prices.”

Do argumento sustentado por Barnett, podemos extrair que ele trata da cópia *strictu sensu*, vez que sustenta que cópia pode ser benéfica a marca presume-se que faz referência direta ao produto original. Contudo, ao sustentar que as cópias podem ser benéficas aos designers, é bastante cauteloso ao afirmar que somente as cópias imperfeitas teriam esse resultado.

O referido autor cita como exemplo o caso Louis Vuitton versus Donney & Bourke, cujo laudo pericial que pretendia demonstrar a diluição da marca acabou por concluir que a violação da marca acabou por fazer com que essa fosse ainda mais desejada, ao menos para uma parcela de consumidores.⁵³

Apesar do pensamento de Barnett ter se demonstrado correto na prática, é de se ressaltar que isso ocorre com bens de alto luxo, com designers que estão próximos ao topo da pirâmide, mas que o efeito não seria o mesmo para todos os níveis da pirâmide.

Devemos ainda ter em consideração que a fórmula de se comercializar, divulgar, disponibilizar os produtos mudou muito nos últimos anos com o advento da internet e mídias sociais, sendo assim, o argumento de que os consumidores de produtos copiados sabem que não são originais pelo lugar que geralmente são vendidos, acaba por perder valor considerando que cada vez mais as compras são realizadas via internet.

⁵² Ibidem.

⁵³ BARNETT. Op. cit. p. 1400.

Acerca da obsolescência induzida sustentada por Sprigman, Hemphill Suk⁵⁴ contra argumentam afirmando que na realidade é prejudicial aos designers que tem suas vendas diminuídas por terem de concorrer com outras empresas que fornecem o mesmo produto por um menor preço e, caso fosse do desejo dos designers, eles próprios poderiam queimar a tendência.

Sprigman⁵⁵ afirma que as “empresas” pontes servem também para isso, para que os designers possam oferecer o seu próprio design, a um preço mais baixo, competindo assim com as outras empresas sem prejudicar a imagem da marca, porém, admite que especialistas consideram que linhas de ponte podem prejudicar o prestígio da marca, razão pela qual nem todas as casas de alta costura decidem optar por essa solução.

Hemphill e Suk sustentam ainda que as cópias podem sim movimentar a indústria, mas que não são o seu motor, para isso considera a teoria de Brummel⁵⁶, afirmando que o movimento fashion não decorre tão apenas da vontade da elite de separar dos demais, mas também da expressão de individualidade que se converge em gostos coletivos, reflexo do cenário e acontecimentos da época.⁵⁷

Outro argumento favorável a proteção adequada aos designs é de que a falta faz com que os estilistas apelem a outras formas de proteção intelectual, como por exemplo o direito de marcas, a fim de evitar o prejuízo advindo das cópias, o que gera uma distorção na inovação.

Segundo Hemphill e Suk:

Designers who are protected by trademark and trade dress innovate in ways that play to these legal advantages. The resulting effect on the direction of innovation is to favour innovation by designers who already enjoy existing protection by other aspects of intellectual property law, over innovation by designers-particularly small, new designers-who are not thus protected.' The existence of some kinds of intellectual property protection combined with the absence of design protection also gives designers the incentive to create some kinds of products over others.⁵⁸

⁵⁴ HEMPHILL; SUK. Op. cit. p. 1180 – 1184.

⁵⁵ SPRIGMAN; RAUSTIALA. Op. cit. p. 1724-1725.

⁵⁶ Melhor tratamento no tópico “O movimento Fashion”.

⁵⁷ HEMPHILL; SUK. Op. Cit.. 1159.1161.

⁵⁸ Ibidem. p. 1176 – 1177.

Podemos observar que nos últimos anos as logos e as marcas saíram da etiqueta, onde costumavam estar, para estampar as peças de roupas e acessórios.

Esse movimento, chamado logomania, criticado por muitos por acreditarem ser uma forma de ostentar, na realidade faz parte da estratégia da indústria fashion de se proteger das cópias, porém, na maioria das vezes só beneficia as empresas que já tem força no mercado.⁵⁹

Quando comparado ao panorama europeu, os argumentos do paradoxo da pirataria perdem força. Sem dúvidas a Europa tem uma legislação muito mais protetiva em matéria de design fashion do que o Estados Unidos.

Adepta a teoria unitária da arte e a cumulação de proteção, temos que o design fashion pode ser protegido tanto por via dos desenhos e modelos quanto por direito autorais, contudo, a dificuldade para alcançar a proteção via direitos autorais muda de país para país.

Na França, especificamente, as obras de design fashion são expressamente protegidas pelo direito autoral, sendo assim, é um dos países com maior grau de proteção a nível fashion.

Seguindo o que prega o paradoxo da pirataria, esse elevado grau de proteção faria com que o mercado francês não fosse tão eficiente, entretanto, não é o que se verifica na prática.

A França é referência de moda para o mundo inteiro, sendo Paris conhecida como a capital do Fashion, demonstrando que uma maior proteção não necessariamente causa impactos negativos.

Igualmente os argumentos de que uma maior proteção geraria insegurança por parte dos designers de criarem modelos com medo de infringir direito alheio e que aumentaria os litígios nesta matéria, perdem força quando comparada a realidade europeia.

Apesar do elevado grau de proteção, a Europa conta com menos litígios sobre o assunto que o Estados Unidos, segundo Sprigaman isso decorre do fato da cultura americana ser litigiosa, já de acordo com Jimenez⁶⁰, isso muito

⁵⁹ O tópico será abordado de maneira mais profunda no capítulo “a proteção da marca na moda”.

⁶⁰ JIMENEZ, KOULSEN. Op. Cit. p. 72.

provavelmente decorre do fato do elevado grau de proteção que os designs europeus recebem desestimularem as infrações.

Desta forma acreditamos que afirmar que cópias são necessárias para o funcionamento da indústria fashion se torna um tanto quanto temerário, principalmente quando não considerado os diferentes graus de cópias e os diferentes níveis e áreas de atuação da indústria fashion.

2. PROTEÇÃO DO DESIGN FASHION

Como já vimos, a indústria da moda é uma indústria criativa e sua estrutura é complexa, interliga-se diretamente com diversos outros ramos, como por exemplo revistas e mercado publicitário e conseqüentemente o leque de produtos oferecidos é muito grande.

Essa indústria gera muito conteúdo, sendo considerado parte da indústria fashion desde a matéria prima, como os tecidos fornecidos pelas indústrias têxtil, o produto, que pode ser desde acessórios a roupas e até mesmo os editoriais de moda e muitos outros produtos.

Em razão da diversidade de produtos e indústrias envolvidas a relação com direito intelectual não é exclusiva das marcas e dos desenhos industriais (design *latu sensu*), acaba-se por necessitar proteção dos diversos institutos de propriedade intelectual.

A indústria têxtil, por exemplo, tem utilizado muito a proteção via patentes para proteger os fios e tecidos inteligentes, como a LYCRA. A indústria calçadista também recorre com frequência as patentes de invenção e modelo de utilidades, para proteger as novas tecnologias que visam trazer mais conforto, ou até mesmo melhorar o desempenho.

Entretanto, neste trabalho, não abordaremos a proteção através de patentes, seja de invenção ou de utilidade, vez que o presente estudo visa a proteção do elemento chave da indústria da moda, ou seja, a estética.

Mesmo reduzindo o objeto do trabalho para os elementos estéticos, ainda há uma grande diversidade de bens a serem tutelados, como por exemplo os editoriais fashion, as fotos, a coreografia do desfile, o cenário do desfile que podem ser protegidos através do direito do autor.

Certo é que alguns dos produtos advindos do fashion causam menos discussões acerca da possibilidade de proteção do que outros, como por exemplo os citados acima.

Sem dúvidas, o que mais causa polêmica é a proteção do design no sentido estrito, ou seja, o formato da peça (estrutura e costura) e a sua proteção varia muito de país para país.

Passaremos então a análise da proteção do design fashion, mais especificamente em roupas, sapatos e acessórios, no Brasil através do direito do autor e de desenhos industrial.

2.1. Propriedade Intelectual

Antes de adentrarmos no regime brasileiro de direito autoral e proteção do desenho industrial, faz se necessário uma análise da proteção da propriedade intelectual a nível mundial e da concepção de Direito da Propriedade Intelectual.

Criada em 1967, em Estocolmo, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI é um órgão autônomo, integrante da ONU (Organização das Nações Unidas), que tem por objetivo promover a proteção da propriedade intelectual em todo o mundo.

Fazem parte da OMPI 193 Estados-Membros, sendo esse órgão responsável pela administração de 26 tratados relacionados a propriedade intelectual, incluindo a própria convenção que estabelece a OMPI.

Podemos dividir esses tratados em 3 grupos, sendo que o primeiro contempla os tratados que definem os padrões básicos de proteção internacional estabelecidos, como por exemplo, a Convenção de Berna⁶¹ e Convenção de Paris⁶².

O segundo grupo é formado pelos tratados de sistema de proteção global, como por exemplo, o Protocolo de Madri, sistema que torna possível proteger uma marca em um grande número de países, obtendo um registro internacional com efeito em cada uma das Partes Contratantes designadas.⁶³

⁶¹ Será aprofundado no tópico “Direito do autor”.

⁶² Será aprofundado no tópico “Desenho industrial”.

⁶³ World Intellectual Property Organization. **Summary of the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (1891) and the Protocol Relating to that Agreement (1989).** Disponível em: <https://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid/summary_madrid_marks.html> Acesso: 13 jan 2020.

Segundo a OMPI⁶⁴, esses tratados “garante que um registro ou depósito internacional tenha efeito em qualquer um dos Estados signatários relevantes. Os serviços prestados pela OMPI sob esses tratados simplificam e reduzem o custo de apresentação de pedidos ou pedidos individuais em todos os países em que a proteção é solicitada por um determinado direito de PI.”

O terceiro grupo contempla os tratados que criam sistema de classificação, que visam organizar as informações acerca das invenções, marcas e desenhos industriais, fazem parte desse grupo por exemplo o Acorde de Nice, que estabelece classificação de bens e serviços para fins de registro de marcas.

Sendo assim, a OMPI é atualmente o principal órgão de proteção da propriedade intelectual a nível mundial, entretanto, um dos mais importantes tratados sobre o tema surge fora do âmbito na OMPI.

Em 1994, constituindo Anexo do Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio, criado a partir do GATT (rodada do Uruguai) surge um instrumento de extrema importância para a proteção da propriedade intelectual, o acordo TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights).

O acordo tem como objetivo uniformizar o regime de propriedade intelectual, aproximando as legislações ao estabelecer um nível mínimo de proteção, tanto em matéria de Direitos Autorais, fazendo menção direta a CUB, quanto em matéria de Propriedade Industrial, mencionando a CUP.

Desta forma ele não as substitui, mas sim complementa e garante uma aplicação mais efetiva, vez que as convenções em vigor na época não previam mecanismos aptos de garantir uma aplicação efetiva.⁶⁵

Em razão de o mercado fashion se tratar de um mercado global, revela-se conveniente abordarmos alguns princípios que regem esse acordo, considerando sua importância diante da economia globalizada.

O princípio da proteção mínima, estabelece parâmetros mínimos que devem ser respeitando, entretanto, deixa a critério dos Estados-Membros

⁶⁴ Idem. **WIPO-Administered Treaties**. Disponível em: <<https://www.wipo.int/treaties/en/>> Acesso: 13 jan 2020.

⁶⁵ VICENTE. Dário M. **A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual**. Coimbra, Almedina, 2.ª ed., 2020. eBook Kindle. posição. 3653.

prever em sua legislação nacional uma proteção mais vasta que a prevista no Acordo, desde que não seja contrária ao acordo.

O princípio do tratamento nacional, previsto no artigo 3º, estabelece que os Estados-membros devem garantir aos nacionais dos outros Estados-membros um tratamento não menos favorável, em matéria de proteção à propriedade intelectual, do que aquele conferido aos próprios nacionais, salvo as exceções previstas.⁶⁶

O princípio da nação mais favorecida, previsto no artigo 4º, estipula que todas as vantagens, privilégios ou imunidades concedidas por um membro aos nacionais de qualquer outro país, devem ser concedidos aos nacionais de todos os membros, prevendo algumas exceções.

Menezes Leitão⁶⁷ explica “assim se algum membro do TRIPS atribuir a alguns nacionais de um Estado com base num tratado bilateral um tratamento mais benéfico deverá, salvo no caso das exceções previstas nessa disposição, estender esse tratamento aos outros estrangeiros.”

Contudo, há de se ressaltar que apesar dos esforços, entre os países, para uma aproximação das legislações de matéria de direito intelectual principalmente através da Convenção de Paris, Convenção de Berna e do Acordo TRIPS, ainda subsistem diferenças significativas entre os sistemas nacionais.

De acordo com Dário Moura Vicente:

Não sendo idêntica a estrutura social e económica dos diferentes países, é natural que os interesses que nuns são tidos como preponderantes nesta matéria o não sejam noutros. Esta é a raiz da diversidade dos sistemas jurídicos nacionais quanto à tutela da propriedade intelectual e dos níveis de proteção dos direitos intelectuais por eles assegurada.⁶⁸

As diferenças não se limitam tão apenas a classificação e nomenclatura dos institutos de direito intelectual, mas as proteções e durações conferidas a eles, bem como meio pelo qual são concedidas.

⁶⁶ O artigo 3º prevê, quanto aos titulares de direitos conexos, que a obrigação só é aplicável relativamente aos direitos previstos no acordo TRIPS.

⁶⁷ LEITÃO. Luís Manuel T. M. **Direito de Autor**. Coimbra: Almedina, 2011. p. 56.

⁶⁸ VICENTE. Op. Cit. posição 952.

Importa ressaltar que há diferentes posicionamentos relativos à abrangência da definição de propriedade intelectual. Há conceituações mais restritivas, como por exemplo, que considera propriedade intelectual sendo tão somente o direito autoral⁶⁹, como há também mais expansivas, como por exemplo, a definição de propriedade intelectual da Convenção da OMPI, nos termos do artigo 2º, inciso VIII:

Artigo 2.º

Definições Para os fins da presente Convenção, entende-se por:

viii) « propriedade intelectual », os direitos relativos: — às obras literárias, artísticas e científicas, — às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, — às invenções em todos os domínios da actividade humana, — às descobertas científicas, — aos desenhos e modelos industriais, — às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, — à protecção contra a concorrência desleal; e todos os outros direitos inerentes à actividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.⁷⁰

Já Dário Moura Vicente não considera concorrência desleal objeto de propriedade intelectual, contudo admite ser conexa com os direitos de propriedade intelectual. Nesse sentido, considera dentro da matéria:

Incluem-se, assim, na propriedade intelectual não apenas o direito autor e os direitos conexos, mas também a chamada propriedade industrial, isto é, os direitos que incidem sobre sinais distintivos de comércio (por exemplo, as marcas, os nomes comerciais e as denominações de origem) e sobre criações intelectuais de aplicação industrial (nomeadamente as invenções e o design), bem como os direitos sui generis sobre outros bens incorpóreos (v.g. as topografias de produtos, semicondutores, as bases de dados, os nomes de domínio, as variedades vegetais e os conhecimentos tradicionais).⁷¹

⁶⁹ BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual**: Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual, A Doutrina da Concorrência, A Propriedade Intelectual como um Direito de Cunho Internacional, Propriedade Intelectual e Tutela de Concorrência. Rio de Janeiro, Brasil: Lumen Juris, 2013. V. I. p. 7. E VICENTE. Dário M. **A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual**. Coimbra, Almedina, 2.ª ed., 2020. eBook Kindle. posição. 267.

⁷⁰ Organização Mundial da Propriedade Intelectual. **Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual**. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf> Acesso em: 20 jan 2020.

⁷¹ VICENTE. Op. Cit. posição. 271.

No Brasil, o entendimento majoritário, vai de acordo com o estabelecido no artigo supra mencionado. Entende-se ainda, que dentro do direito da propriedade intelectual há dois sub-ramos do direito, o direito do autor (*latu sensu*) e a propriedade industrial.

O direito autoral, com regime previsto na Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, trata dos direitos do autor (*strictu sensu*) sendo estes referentes às obras literárias, artísticas e científica e dos direitos conexos, referente às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão.

Já o direito da propriedade industrial, regida pela Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, segundo Thiago M. Guterres e André Luis S. C Ramos⁷² “compreende, pois, o conjunto de regras e princípios que conferem tutela jurídica específica aos elementos imateriais do estabelecimento empresarial.”

Há diversos entendimentos acerca do objeto da propriedade industrial, para Luís Couto Gonçalves⁷³, a propriedade industrial é o conjunto de direitos privativos do direito industrial que protege as patentes e modelos de utilidade, desenhos ou modelos e sinais distintivos.

Para o referido autor:

O direito industrial protege a afirmação da identidade da empresa e, portanto, a sua principal preocupação é a defesa da atividade empresarial concreta. Essa defesa é feita através de dois mecanismos legais: pela atribuição de direitos privativos (propriedade industrial) e pela proibição de determinadas condutas (proibição da concorrência desleal).⁷⁴

Oliveira Ascensão⁷⁵ entende que direito industrial é tão somente os direitos privativos industriais, ou seja, os direitos de propriedade industrial, excluindo a concorrência desleal.

⁷² GUTERRES, Tiago M; RAMOS, André Luiz S. C. **Lei de Propriedade Industrial Comentada**. Salvador : Juspodivm. 2016. p.2. Disponível em: <<https://www.editorajuspodivm.com.br/cdn/arquivos/1c982bdfdd868b422db3fce9017c6cbb.pdf>> Acesso em: 20 fev 2020.

⁷³ GONÇALVES, Luís Couto. **Manual de Direito Industrial**. Coimbra, Almedina, 2015. 7.^a ed. p. 22.

⁷⁴ Ibidem, p.22.

⁷⁵ ASCENSÃO. Oliveira. **Direto Comercial: Direito Industrial**. Lisboa : AAFDL, 1988. Vol II. p.3.

A Lei 9.279 de 14 de maio de 1996 regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, de acordo com o art. 1º e dispõe em seu artigo 2º, o seguinte:

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

- I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
- II - concessão de registro de desenho industrial;
- III - concessão de registro de marca;
- IV - repressão às falsas indicações geográficas; e
- V - repressão à concorrência desleal.

Desta forma, podemos entender que o sistema jurídico brasileiro considera como propriedade intelectual os direitos relativos as patentes de invenção e de modelos de utilidade, os desenhos industriais, as marcas, indicações geográficas e a concorrência desleal.

Contudo, como ressalta Denis B. Barbosa, o artigo 2º não abrange todos os objetos de propriedade industrial e, entendo também, que esta não fora a intenção do legislador.

O nome comercial, por exemplo, não consta no referido artigo, porém, a lei faz alusão diversas vezes, inclusive, tipificando como crime a reprodução ou imitação de nome comercial que possa induzir em erro ou confusão ou ainda, que tenha fins econômicos.

Desta forma, não podemos interpretar o artigo 2º como um delimitador do objeto de propriedade industrial, contudo, podemos afirmar que aqueles referidos no artigo, sem dúvida, fazem parte da propriedade industrial na ótica da legislação brasileira e, sendo assim, a lei brasileira não só entende como propriedade industrial os direitos privativos industriais, mas também a concorrência desleal.

Feita essas considerações, passamos a análise da proteção dos desenhos industriais e do direito autoral pelo direito brasileiro.

2.1.1. Direito do autor

Segundo Carlos Alberto Bittar⁷⁶ “o Direito de Autor ou Direito Autoral é o ramo do Direito Privado que regula as relações jurídicas, advindas da criação e da utilização econômica de obras intelectuais estéticas e compreendidas na literatura, nas artes e nas ciências.”

No decorrer dos últimos séculos, vê-se um grande esforço para aproximar as legislações dos diferentes países, o que se torna cada vez mais essencial com a globalização.

Desta forma, em 1886 foi assinada a Convenção de Berna, o primeiro acordo multilateral sobre Direito do autor, que de acordo com seu preâmbulo visa “proteger de uma maneira tão eficaz e tão uniforme quanto possível os direitos dos autores sobre suas obras literárias e artísticas”.⁷⁷

Considerando o fato de que a Convenção de Berna se assemelha mais ao conceito de direito de autor dos países de Civil Law, o Reino Unido e os Estados Unidos da América se mostraram resistentes.

Em 1952, em Genebra, é aprovada a Convenção Universal Sobre Direito de Autor, tendo os Estados Unidos desempenhado um relevante papel na sua elaboração.

Mais próxima do sistema adotado pelos países de Common Law do que CUB, a Convenção Universal se mostrou menos pretensiosa, estabelecendo proteções mínimas mais brandas do que a CUB, tendo por objetivo assim alcançar um maior número de aderentes.

Contudo, com a adesão do Reino Unido, em 1988, e dos Estados Unidos, em 1989, à CUB esta ganhou mais relevância. Segundo Dário Moura Vicente:

A Convenção Universal coexiste hoje com a Convenção de Berna. Esta adquiriu, no entanto, uma relevância que transcende largamente a daquela. Por duas ordens de razões, principalmente. Em primeiro lugar, pelo facto de a proteção instituída pela Convenção de Berna se

⁷⁶ BITTAR. Carlos Alberto. **Direito de Autor**. Rio de Janeiro : Forense, 2019. 7ª ed. E-Book. posição. 954.

⁷⁷ Organização Mundial da Propriedade Intelectual. **Guia da Convenção de Berna relativa à Proteção das Obras Literárias e Artísticas (Acta de Paris, 1971)**. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/copyright/615/wipo_pub_615.pdf. Acesso em: 11 dez 2020.

ter tornado obrigatória para todos os Estados membros da Organização Mundial de Comércio, em razão da sua incorporação por referência num acordo anexo ao ato constitutivo desta organização, que mencionaremos a seguir. Em segundo lugar, pela circunstância de a Convenção Universal não afetar, nos termos do seu art. XVII, n.º 1, as disposições da Convenção de Berna, que, por conseguinte, prevalece sobre aquela nas relações entre os respetivos Estados membros.⁷⁸

Revisada em Paris (1896), Berlim (1908), Roma (1928), Bruxelas (1948), Estocolmo (1967) e Paris (1971) a CUB atualmente é o mais importante tratado internacional sobre a matéria, tendo o Brasil aderido em 1922.

Em 1994, constituindo Anexo do Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio, criado a partir do GATT (rodada do Uruguai) surge outro instrumento de extrema importância para o tema, o acordo TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights).

O acordo não obriga os signatários aderirem a CUB, entretanto, estabelece, no artigo 9º, que observem o disposto nos artigos 1º ao 21º da CUB, com exceção ao artigo 6º bis.

Segundo Luís Manuel T. M. Leitão essa exceção se justifica “pela enorme divergência que existe entre os direitos continentais e o direito norte-americano no que se refere à tutela dos direitos morais.”

Contudo, o referido autor explica que isso não significa dizer que os Estados-Membros da CUB não precisem respeitar o estabelecido pela CUB, vez que conforme dispõe o artigo 2º, nº 2, do TRIPS, nenhuma das disposições previstas nas partes I ao IV do referido acordo poderá constituir derrogação das obrigações contraídas no âmbito da CUP, CUB, Convenção de Roma e do Tratado sobre a Proteção da Propriedade Intelectual Relativa aos Circuitos Integrados.

Desta forma, o TRIPS acaba por reforçar a importância da CUB e, alargar o escopo de proteção das obras estabelecidas pela CUB, acrescentando como por exemplo proteção aos programas de computador (art. 10).

Para a evolução do tema é necessária a análise de alguns princípios e padrões mínimos estabelecidos pela CUB. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar

⁷⁸ VICENTE. Op. cit. posição 3577.

que o regime nacional, aplicado aos cidadãos nacionais do Estado-Membro não necessita seguir o disposto pela Convenção, mas terá de ser aplicado quando se tratar de uma situação internacional.

Neste sentido, Dário Moura Vicente “A Convenção apenas regula a proteção das obras literárias e artísticas em situações internacionais. Se tudo se passar dentro das fronteiras do país onde a ação é intentada, deve recorrer-se exclusivamente ao direito local.”

O artigo 2 da CUB vem elucidar o termo “obras literárias e artísticas”, definindo-as como “todas as produções do domínio literário, científico e artístico, qualquer que seja o seu modo ou forma de expressão” e apresenta em seguida diversas obras abrangidas pela proteção, contudo, cumpre ressaltar que não se trata de um rol taxativo.

O artigo 2 faz menção as obras de artes aplicadas, entretanto, deixa a critério dos Estados a regulamentação, nos termos do artigo 2, 7º:

Artigo 2

7) Fica reservada às legislações dos países da União a regulamentação do campo de aplicação das leis relativas às obras de arte aplicadas e aos desenhos e modelos industriais, assim como as condições de proteção dessas obras, desenhos e modelos, tendo em contas as disposições do artigo 7, 4), da presente Convenção. Para as obras protegidas unicamente como desenhos e modelos no país de origem, só pode ser reclamada num outro país da União a proteção especial concedida nesse país aos desenhos e modelo; todavia, e uma proteção especial não for concedida nesse país, essas obras serão protegidas como obras artística.

Confirmando assim a possibilidade de cumulação de proteção, tanto por via de direitos autorais tanto quanto por via de desenhos e modelos protegidos na esfera da propriedade industrial.

Em seu artigo 7º, a CUB estabelece ⁷⁹a duração da proteção por durante toda a vida do autor e os 50 anos subsequentes a sua morte, entretanto, na alínea 4, faz uma reservar em relação a duração da proteção concedida as obras de artes aplicadas, estabelecendo um período mínimo de vinte e cinco anos a contar da sua realização.

⁷⁹ O artigo 7 ainda prevê outras exceções, como por exemplo para obras fotográficas que segue o explicado para obras de artes aplicadas, obras de anônimas e pseudônimas (aliena 3.)

O princípio do tratamento nacional, presente no acordo TRIPS como referido acima, também está previsto na CUB, também estão previstos alguns padrões mínimos de proteção, como a duração mínima de proteção, mencionada acima.

Outro importante padrão mínimo estabelecido é o reconhecimento dos direitos morais do autor, expressamente o direito de paternidade e de integridade bem como de se opor a toda deformação, mutilação ou a qualquer dano à mesma obra, prejudiciais à sua honra ou à sua reputação, previstos no artigo 6.bis, aproximando-se assim do regime de direito do autor, ainda regula a duração mínima deles, estipulando que não seja menor que a duração dos direitos patrimoniais.

Cumpra ainda ressaltar que o artigo 5, 2º, da CUB consagra o princípio da proteção automática, sendo assim, dispensada qualquer formalidade para o gozo e exercício destes direitos, com ressalva a exigência de fixação em suporte material que fica a critério do Estado, conforme disposto no artigo 2. 2º da CUB.

Cumpra aqui ressaltar que esses não são os únicos instrumentos internacionais que regem os direitos autorais, como por exemplo a Convenção de Roma, que trata dos direitos conexos, contudo, nos limitamos aqueles interessantes para o desenvolvimento do presente estudo.

Analisada a proteção a nível internacional, passamos então a análise dentro do ordenamento jurídico brasileiro.

2.1.1.1. A proteção do design fashion no Brasil via direito autoral

No ordenamento jurídico brasileiro o direito autoral é reconhecido como direito fundamental, sendo previsto no Artigo 5, incisos XXVII e XXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF88).

A Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1988 (LDA) regula os direitos de autor e conexos, contudo, há ainda outras leis sobre direitos autorais, como por exemplo a lei de proteção de programas de computador, entretanto, não são relevantes para a temática abordada no presente estudo.

A LDA, em seu artigo 7º, prevê como obras intelectuais protegidas “criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer

suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro” e, em seguida, apresenta um rol exemplificativo.

Sendo assim, o conceito de obras protegidas oferecida pela lei é amplo e abstrato, contudo, a doutrina se posiciona em relação alguns critérios que devem ser levados em considerações.

Segundo Oliveira Ascensão “A criação de espírito, desde o início, está associada necessariamente à forma. É uma ideia formal: deverá revestir-se de uma forma, que é a essência da obra.”⁸⁰

Com isso quer dizer que o direito do autor não protege a ideia, esta inclusive é expressamente excluída pela LDA, devendo ser exteriorizadas, sendo a maneira de expressão a sua forma.

Ainda que não previsto expressamente na lei, a doutrina entende que para que seja objeto de proteção, a criação intelectual deve ser dotada de originalidade e criatividade.

Nota-se que o conceito de originalidade não é uniforme, sendo considerando por vezes como equivalente a individualidade e em outras a criatividade.⁸¹

Segundo Manoel J Pereira dos Santos:

Para alguns, a criatividade relaciona-se com o caráter de novidade ou engenhosidade da obra, ou seja, com seu processo de elaboração, de onde se afastaria a proteção, por exemplo, para o que é comum ou banal, bem como para o que constitui mero registro da realidade, enquanto a originalidade decorre da distintividade de determinada criação, ou seja, do conjunto de elementos particulares que a tornam única em comparação com as demais. Nessa acepção, a criatividade tem um caráter objetivo, semelhante à inventividade no direito de patente, e a originalidade um caráter subjetivo, relacionado com a individualidade de cada obra.⁸²

⁸⁰ ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito Autoral**. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 1997. 2ª Ed. p. 30.

⁸¹ SANTOS, Manoel. A questão da autoria e originalidade em direito do autor. In: PEREIRA DOS SANTOS. Manoel J.; JABUR, Wilson Pinheiro. **Direito Autoral**. São Paulo: Saraiva. 2013. p.127.

⁸² Ibidem. p. 127-128.

Para Oliveira Ascensão a busca da individualidade⁸³ vislumbra um patamar mínimo, considerando impossível condicionar a proteção a verificação da personalidade do autor na obra.⁸⁴

Quanto a criatividade, este requisito visa excluir do âmbito de proteção o que é comum ou banal. Segundo Oliveira Ascensão “A presunção de qualidade criativa cessa quando se demonstrar que foi o objeto que se impôs ao autor, que afinal nada criou”.⁸⁵

Manoel J Pereira dos Santos conclui que no ordenamento jurídico brasileiro originalidade e criatividade são na prática equivalentes, em suas palavras “Isto porque, se a obra intelectual é uma criação intelectual pessoal, pressupõe ela a existência de um grau mínimo de engenhosidade e de individualidade, o que distingue a obra protegida banal ou comum.”⁸⁶

Atualmente esses são pressupostos básicos para a proteção de todas as obras pelo direito do autor (*strictu sensu*), contudo, a lei anterior previa expressamente a necessidade de valor artístico em alguns casos, como por exemplo, para as artes aplicadas.

A antiga lei previa como obra intelectual em seu artigo Art. 6º, XI, com a seguinte redação “as obras de arte aplicada, desde que seu valor artístico possa dissociar-se do caráter industrial do objeto a que estiverem sobrepostas”.

Diferentemente do que ocorria na lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973 (lei de direitos autorais revogada pela Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1988), a atual LDA não faz menção as artes aplicadas.

Diante da omissão da nova lei, houve discussões acerca da possibilidade de proteção das artes aplicadas. Para Gilberto Mariot:

Da leitura do artigo 7º da Lei 9.610/98, reproduzido anteriormente, não se pode concluir pela aplicação do Direito do Autor nos negócios de moda, seja na parte de concepção, criação e projeto, seja na criação de estampas, ou mesmo na modelagem de vestuários ou nos acessórios de Moda em geral, como calçados, bolsas, lenços, etc.

⁸³ Oliveira Ascensão utiliza a palavra individualidade para se referir ao que, em grande parte da doutrina brasileira, é chamado de originalidade. Para o referido autor, a originalidade é a novidade objetiva. Para melhor desenvolvimento do tema. ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito Autoral**. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 1997^{2ª} Ed. p. 60-65.

⁸⁴ ASCENSÃO. Op. cit. 1997. p. 52.

⁸⁵ Ibidem. p. 51.

⁸⁶ SANTOS. Op. cit. 2013. p.131-132.

Como já tido anteriormente, o Desenho Industrial parece ser instituto jurídico suficiente e necessário para a tutela de todas essas etapas produtivas dos artefatos de moda.⁸⁷

Contudo, atualmente, o entendimento majoritário é que o rol apresentado no art.7 da nova LDA não é taxativo, sendo assim, que apesar de não ser expressamente elencada, é conferido proteção as obras de artes aplicadas.

Neste sentido, Newton Silveira:

Aparentemente, suprimiu a norma do art. 6º, XI, da lei revogada, que tutelava as obras de arte aplicada. Mas, se não foram excluídas expressamente, significa que continuam tuteladas, com a ressalva do art. 8º, VII, que não considera objeto de proteção da lei “o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras.”⁸⁸

Cumprе ressaltar que apesar da omissão, o artigo 8º, que prevê expressamente as obras cujo não são objeto de proteção por esta lei, não faz menção as artes aplicadas.

Considerando então serem as artes aplicadas objeto de proteção pela LDA, questiona-se em quais condições. Da leitura do inciso que foi omitido na nova LDA, se retira os critérios da dissociação e do valor artístico.

Apesar da omissão, o critério estipulado persiste? Seria essa dissociação física, conceitual ou ambas? Segundo Cristiano Reis Araújo:

Todavia, diferentemente do que ocorre com a arquitetura, as obras de design em geral, para alcançar a proteção via direito autoral, devem ainda satisfazer o requisito extra que consiste na possibilidade de ter o seu valor artístico dissociado do objeto material/industrial ao qual se encontra sobreposta, revelando, assim, a independência da expressividade artística ligada à forma.⁸⁹

⁸⁷ MARIOT. Op. cit. p. 86.

⁸⁸ SILVEIRA, NEWTON. **Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes.** Barueri : Manole, 2014. p. 69.

⁸⁹ ARAÚJO. Op. cit. p. 148.

O entendimento majoritário⁹⁰ é de que o critério de dissociação se mantém, sendo assim, para a obra de arte aplicada ser protegida pelo regime de direito do autor, além de cumprir os requisitos de originalidade e criatividade, deve dissociar-se do caráter utilitário do objeto mantendo seu caráter artístico.

A dissociação pode ser física ou conceitual, Cristiano Reis Araújo comenta:

Aqui, vale uma observação, no sentido de que a independência destacada não implica, necessariamente, uma dissociação “física” entre o aspecto artístico e o suporte material, podendo incluir, também uma disjunção “conceitual”. Isso significa, no caso da indústria da moda, que assim como uma estampa pode ser dissociada fisicamente de uma indumentária, revelando a autonomia de sua natureza artística, o *design* de uma determinada peça pode ser dissociado “conceitualmente” de seu suporte material, na medida em que passa a ser antes de uma indumentária, uma obra de arte.⁹¹

Desta forma, se havendo a dissociação, mesmo que apenas conceitual, subsistir o valor artístico da obra, sendo por si só considerada arte, haverá proteção.

Outra questão que se coloca é sobre o valor artístico. Para Newton Silveira:

Em outras palavras, quando a forma de um produto industrial se reduz a essa finalidade, não há dissociação entre o caráter industrial e o seu valor artístico, ou seja, não há valor artístico, o qual somente surge quando tal forma corresponde a uma linguagem, revelando o cunho pessoal do autor, o que equivaleria a dizer que a forma possui caráter expressivo. Como se verifica, o valor artístico é sinônimo de caráter expressivo.⁹²

Desta forma, entendemos que havendo a dissociação do caráter utilitário do objeto, subsistisse sua capacidade expressiva, o que o torna artístico, seria suficiente para alcançar proteção via direito do autor, não sendo exigível, por

⁹⁰ ALVARENGA. Eduardo. A proteção legal do design de artigo utilitário. In: ABRÃO, Eliane Yachoub (Org). Propriedade Imaterial: direitos autorais, propriedade industrial e bens de personalidade. São Paulo : Senac, 2006. p. 92. SILVEIRA, Newton. Direito de Autor no Design. São Paulo : Saraiva, 2012. E-book. posição. 1127.

⁹¹ ARAÚJO. Op. cit. p. 148.

⁹² SILVEIRA. Op. cit. 2012. posição. 1179.

conta da expressão “valor artístico”, um grau de criatividade maior para as obras de artes aplicadas, como ocorre em alguns países.

Não podemos negar que em não se tratando de artes puras, não há como se evitar um juízo de valor para auferir o valor artístico da criação, porém, essa valoração deve se limitar a identificar se o objeto é dotado de expressividade.

Para Oliveira Ascensão, nos casos em particulares em que a lei exige valor artístico há uma necessidade mínima de valoração do mérito⁹³, citando Ulmer “Nessa resposta como especial na delimitação da tutela dos modelos (pelo Direito Industrial) e do Direito do Autor em obras de artes aplicada, não se podem evitar completamente os juízos de valor.”⁹⁴

Essa valoração, porém, deve se ater ao caráter artístico da obra, que no Brasil, segundo Cristiano Araujo Reis⁹⁵ “está intimamente ligado a ideia de expressividade, afastando-se assim, do caráter meramente ornamental marcado pela busca do belo, do gracioso, do esteticamente agradável, do qual geralmente se ocupa o design.”

Considerando que os direitos do autor nascem da exteriorização da criação, consideramos que a análise do valor criativo deve ser feita em relação ao nascimento da obra, portanto, não deve ser determinado, por exemplo, nos casos das criações de moda, pelo seu sucesso comercial.

Maria Vitória Rocha⁹⁶ considera que “Quem deverá avaliar se a obra em cause é uma obra de artes são os círculos especializados, não o juiz, devendo, caso se afigure necessário, haver recurso a prova pericial”.

Concordamos com esse posicionamento e verifica-se que a jurisprudência brasileira além de confirmar o entendimento que as obras de artes aplicadas são passíveis de proteção, inclusive as criações de moda, também tem recorrido a prova pericial nesses casos, como por exemplo o julgado C&A Modas versus Gilson Pereira Martins.

⁹³ ASCENÇÃO. Op. cit., 1997. p. 60-61.

⁹⁴ Ibidem. p. 53.

⁹⁵ ARAÚJO. Op. cit., p. 146

⁹⁶ ROCHA. Maria Victória. A defesa da moda pelo direito de autor. In: CASTRO. João Fraga. **Fashion Law: Direito da Moda**. Pamplona : Editorial Aranzadi, 2019. p. 279.

Gilson P. Martins ajuizou ação de indenização em face a C&A Modas, alegando comercialização não autorizada de produtos semelhantes aos criados pelo autor, objetos de proteção via direito autoral.

Se tratava de bolsas criadas pelo autor, tuteladas pelo direito autoral justamente pelo seu design, ou seja, por suas formas. Sendo algumas, inclusive, registradas na Escola de Belas Artes, como por exemplo:



Bolsa Boca⁹⁷



Bolsa Chinelo⁹⁸

O laudo pericial atestou que as bolsas vendidas pela ré caracterizam reproduções das criações do autor e “foi constatado, ainda, que as criações dos Autores são suscetíveis de proteção por direitos autorais, possuindo características autônomas e dotadas de originalidade”.⁹⁹

A sentença reconheceu a violação dos direitos autorais, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro confirmou o entendimento, apenas reduzindo o valor da indenização por danos morais.

Outro caso emblemático foi o Village 284 versus Hermes, cujo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou a decisão de 1º grau, confirmando os direitos autorais sob a bolsa Birkin:

⁹⁷ Disponível em: <<https://www.gilsonmartins.com.br/>>. Acesso em: 02 fev 2020.

⁹⁸ Disponível em: <<https://www.gilsonmartins.com.br/>>. Acesso em: 02 fev 2020.

⁹⁹ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelação Cível nº 0072174-63.2004.8.19.0001. Apelante: C&A Modas. Apelante: Gilson Pereira Martins e outras. Apelado: os mesmos. Desembargador Reinaldo P. A. Filho. Disponível em: <<http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000340DA0114AEFC3E45AF86563D121F18096DC40242100B>> p. 5. Acesso em: 20 mar 2020.

DIREITOS AUTORAIS. Bolsas Hermès. Ação declaratória e Reconvenção. Reconvenção precedente Bolsas Hermès constituem obras de arte protegidas pela lei de direitos autorais. Obras que não entraram em domínio público. Proteção garantida pela lei 9.610/98. A proteção dos direitos de autor independe de registro. Autora/reconvinda que produziu bolsas muito semelhantes às bolsas fabricadas pelas rés/reconvintes. Imitação servil. Concorrência desleal configurada. Aproveitamento parasitário evidenciado. Compatibilidade da infração concorrencial com violação de direito autoral reconhecida. Dever de a autora/reconvinda se abster de produzir, comercializar, importar, manter em depósito produtos que violem os direitos autorais da Hermès sobre a bolsa Birkin ou qualquer outro produto de titularidade das rés/reconvintes. Indenização por danos materiais e morais. Condenação mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP – APL: 0187707-59.2010.8.26.0100 SP 0187707-59.2010.8.26.0100. Relator: Costa Netto. Data de julgamento: 16/08/2016, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de publicação: 17/08/2016)¹⁰⁰

Trata-se de um caso em que a Village 284 comercializava bolsas com o mesmo design das da Hermès, contudo, com material diferente e sob a coleção denominada “I am not the original”.

Dentre os argumentos sustentados pela Village 284 realça o de que as bolsas criadas pela Hermès não são objeto de direito autoral, se tratando de proteção através de desenhos industriais e, que em decorrência disso, já estariam em domínio público considerando que a criação desses modelos data de 1935 e 1984.¹⁰¹

O juiz considerou que:

As inúmeras fotografias reproduzidas nas várias peças que compõem estes autos deixam patente a imitação dos elementos essenciais que, considerados em conjunto, fazem com que os objetos sejam não apenas uma bolsa de natureza utilitária, mas uma verdadeira obra de arte.

Vê se que as bolsas produzidas pelas rés/reconvintes têm valor por sua natureza artística, servindo muito mais como objeto de adorno e ostentação, permanecendo seu aspecto funcional e utilitário em segundo plano. Trata-se de obra primigênia [sic] dotada de originalidade e esteticidade, que goza de proteção pela lei de direito autoral e pelas convenções internacionais que disciplinam a matéria,

¹⁰⁰ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível nº 0187707-59.2010.8.26.0100. Apelante: Village 284 Participações e Comércio de Vestuário Ltda. Apelados: Hermes International e Hermes Sellier. Desembargador José Carlos C. Netto. Disponível em: <<https://www.migalhas.com.br/arquivos/2016/8/art20160819-08.pdf>>. Acesso em: 23 mar 2020.

¹⁰¹ Ibidem. p. 4.

das quais o Brasil é signatário. O fato das bolsas serem produzidas em maior escala pelas rés/reconvintes não lhes retira a natureza de obra de arte, Sabido que qualquer obra de arte pode ser reproduzida em larga escala pelo detentor do direito de autor ou sob SUB autorização, O Processo nº 583.00 20 10. 187707-5, 24ª Vara Cível do TJ/SP, 25 mai. 2011¹⁰²

Sendo assim, reconheceu a proteção via direito autoral as bolsas e condenou a Village 284, tendo Tribunal de Justiça de São Paulo confirmado esta decisão posteriormente.¹⁰³

Embora os dois casos supracitados tratem de acessórios da moda, no caso bolsas, o entendimento é que são protegidos também outros artigos, como por exemplo o vestuário.

O acórdão do caso Hermes confirma esse entendimento afirmando que “Nesse contexto, os artigos e acessórios de moda, uma vez originais em sua forma de expressão, são considerados criações artísticas, no mundo industrial e globalizado.”

Desta forma, conclui-se que ainda que não expressamente, o ordenamento jurídico brasileiro confere proteção as artes aplicadas, incluindo, o design de moda, seja em acessórios ou vestuários, desde que dotados de originalidade, criatividade e capaz de subsistirem como arte após a dissociação da função utilitária.

Na omissão da lei quanto as obras de artes aplicadas entendem-se que a duração dos direitos patrimoniais segue a regra geral estabelecida no artigo 41 da LDA, que prevê “Art. 41. Os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil.”

No ordenamento jurídico brasileiro os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis, algum deles inclusive perpétuos, sendo transmitidos aos seus sucessores na morte do autor, como por exemplo o direito de paternidade da obra, conforme prevê o artigo 24, § 1º da LDA.¹⁰⁴

¹⁰² BRASIL. 24ª Vara Cível de São Paulo. Processo nº 583.00 20 10. 187707-5. Autor: Village 284 Participações e Comércio de Vestuário Ltda. Réus: Hermes International e Hermes Sellie. 24ª Vara Cível de São Paulo. Juíz João Omar Marçura. Disponível em: <<https://migalhas.uol.com.br/quentes/134166/justica-paulista-proibe-village-284-de-comercializar-produtos-que-violem-direitos-autorais-da-hermes>> Acesso em: 24 mar 2020.

¹⁰³ BRASIL. Op. cit. Desembargador José Carlos C. Netto.

¹⁰⁴ Art. 24. São direitos morais do autor:

Considerando que na prática do mercado fashion, principalmente nas camadas intermediárias, é comum ter estilistas empregados que realizam criações remuneradas através do pagamento de salários e por serem os direitos morais inalienáveis e irrenunciáveis, importa mencionar acerca da proteção conferida as obras por encomenda ou por conta de outrem.

a. Designers empregados

É importante considerar que no mercado fashion o designer/estilista exerce uma função de extrema importância, a vinculação de um designer a uma marca pode conferir grande prestígio e interferir no preço.

Considerando o caráter de bens posicionais que os produtos da moda exercem, o grau de notoriedade do designer pode interferir na decisão de compra dos consumidores, sendo assim, imprescindível para o sucesso do estilista o reconhecimento pelas suas criações.

Como se pode observar, as marcas mais prestigiadas carregam o nome ou sobrenome do designer fundador, como por exemplo Chanel, fundada pela estilista francesa Gabrielle Bonheur Chanel; Dolce & Gabbana criada pelos estilistas italianos Domenico Dolce e Stefano Gabbana, entre tantas outras.

Contudo, em decorrência da revolução industrial e da globalização a forma de produção desses bens mudou, a forma de consumo mudou e até os criadores tiveram que se adaptar.

I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;

II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra;

III - o de conservar a obra inédita;

IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra;

V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada;

VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem;

VII - o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado.

§ 1º Por morte do autor, transmitem-se a seus sucessores os direitos a que se referem os incisos I a IV.

Antigamente, quando se desejava comprar uma nova roupa, as pessoas procuravam costureiras, alfaiates, por vezes os clientes já iam com a ideia concebida na cabeça, com referências, em outras a criação era própria da costureira ou do alfaiate, ou ainda, muitas vezes as roupas eram feitas pelas próprias mães/irmãs, vez que era comum as mulheres saberem costurar.

O cenário atual é completamente diferente, alfaiate é uma profissão em extinção, a costureira passou de criadora para realizadora de trabalhos técnicos, em regra, as pessoas procuram costureiras para pequenos arranjos.

Se antigamente a roupa era sob medida e precisava esperar alguns dias para ficar pronta, hoje em dia, em regra, as roupas são prontas para o uso. O que era considerado avanço, já está ultrapassado, considerando que cada vez mais as pessoas realizam suas compras através da internet.

Houve um distanciamento entre o criador e o consumidor, hoje em dia, tirando casos pontuais e *Haute Couture*, o consumidor sabe qual é a marca e não o criador do design em si.

As marcas de médio e grande porte costumam ter designers empregados e, em alguns casos, também encomendam criações, como por exemplo Karl Lagerfeld, que no início de sua carreira realizou criações pontuais para a Chloé.¹⁰⁵

Desta forma, necessário entender a titularidade dos direitos autorais nos casos em que a criação é em decorrência de vínculo empregatício ou por encomenda.

Segundo o artigo 11 da LDA “Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica” prevendo no parágrafo único que “a proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos casos previstos nesta Lei.”

Podemos concluir então que o ordenamento jurídico brasileiro não aceita como autor pessoa jurídica, contudo, aceita a titularidade dos direitos autorais por pessoa jurídica.

¹⁰⁵ VOGUE. Karl Lagerfeld more aos 85 anos em Paris. 20 fev 2019. Disponível em: <<https://vogue.globo.com/moda/moda-news/noticia/2019/02/karl-lagerfeld-morre-aos-85-anos.html>> Acesso em: 25 mar 2020.

A questão que aqui se coloca é se a pessoa jurídica adquire os direitos patrimoniais e morais ou tão somente os patrimoniais, visto que os direitos morais são inalienáveis e irrenunciáveis.¹⁰⁶

A doutrina majoritária entende que o único caso de titularidade originária por pessoa jurídica, aceitável pelo ordenamento jurídico brasileiro em matéria de direito do autor, é no que tange as obras coletivas, vez que previsto no artigo 17, 2, a titularidade dos direitos patrimoniais ao organizador neste caso.¹⁰⁷

Considerando que o caput do referido artigo assegura proteção as participações individuais na obra coletiva e, que, o previsto no artigo 17, 2, não ilide a obrigação do organizador de mencionar em cada exemplar a relação de todos os participantes da obra, entende-se que apesar de ser titularidade originária, essa é limitada aos direitos patrimoniais, apesar de permitir que o organizador publique sob seu nome ou marca conforme prevê o artigo 5, VIII, “h” da LDA).¹⁰⁸

Referente as obras por encomenda/conta de outrem a Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973, previa que os direitos autorais das obras feitas em decorrência de cumprimento de dever funcional, contrato de trabalho ou prestação de serviços pertencem a ambas as partes, salvo estipulação em contrário.

¹⁰⁶ A doutrina majoritária entende que mesmo nos casos de titularidade originária da pessoa jurídica, essa não abrange os direitos morais. Contudo, há quem defenda posições diferente como por exemplo Antonio Carlos Morato. Sobre o tema: Morato, Carlos Antonio. Direito de autor em obra coletiva. São Paulo: Saraiva. 2007.

Oliveira Ascenção considera que o comitente não tem direito a integralidade dos direitos pessoais do autor, mas tão apenas à algumas faculdades ligadas a estes, sendo os direitos relativos a honra e reputação inerentes ao criador intelectual. (ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 1997. 2ª Ed. p. 154.)

Já contrariamente, entende Menezes Leitão que uma vez atribuído a titularidade originária ao comitente, são também adquiridos por ele, para além dos direitos patrimoniais, os direitos morais, pois como titular originário os direitos nasceriam já na esfera, não se falando por tanto de alienação dos direitos morais. (LEITÃO. Luís Manuel Teles de Meneses. Direito de Autor. Coimbra: Almedina, 2011. p. 117.)

¹⁰⁷ Art. 17. É assegurada a proteção às participações individuais em obras coletivas.

§ 1º Qualquer dos participantes, no exercício de seus direitos morais, poderá proibir que se indique ou anuncie seu nome na obra coletiva, sem prejuízo do direito de haver a remuneração contratada.

§ 2º Cabe ao organizador a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto da obra coletiva.

§ 3º O contrato com o organizador especificará a contribuição do participante, o prazo para entrega ou realização, a remuneração e demais condições para sua execução.

¹⁰⁸ COSTA NETTO. José Carlos. **Direito Autoral no Brasil**. São Paulo : Saraiva. 2018. 3ª ed. E-book. nota de rodapé 310.

Esse dispositivo foi excluído da nova redação da LDA, e nesta não consta nenhum dispositivo que trate de maneira expressa as obras realizadas por prestação de serviços ou contrato de trabalho, contudo, entende-se que os artigos. 46, inciso I, c, 51 e 54 dispõe sobre essas figuras.

Segundo José Carlos Netto:

O empregador não é o autor ou intérprete e, assim, não pode ser detentor originário de direitos de autor ou conexos, a não ser, como já dissemos, em relação à pessoa física do empregador, o que somente pode ocorrer em casos excepcionais – e, mesmo assim, devidamente comprovados – que atue pessoal, direta e efetivamente nessa criação ou interpretação, dirigindo-a e colaborando efetivamente – sob o aspecto da criação intelectual – na sua elaboração para atingimento dos objetivos desejados à obra intelectual em questão. Mesmo assim, entendemos que o resultado seria a coautoria de obra em regime de coautoria. Por via de consequência, salvo as raras exceções que comentamos, não há falar em atribuição de titularidade originária ou autoria – ou, mesmo, coautoria – ao empregador, mas somente em direito de exploração econômica, que, nos casos de obras que puderem ser objeto de individualização no contexto da obra coletiva, deverá ser sempre limitada a determinado período e restrita ao objeto imediato próprio à natureza da atividade do empregador¹⁰⁹.

Desta forma, o entendimento majoritário no Brasil é de que no caso das obras por encomenda/por conta de outrem a titularidade da pessoa jurídica seria derivada, sendo assim, incabível a discussão acerca da titularidade dos direitos morais, vez que estes nascem na esfera jurídica do autor e são direito irrenunciáveis e inalienáveis.

Contudo, nada impede que o encomendante ou empregador participe ativamente na elaboração e, portanto, seja considerado coautor a pessoa física do encomendante ou empregador, o que irá depender é claro do grau de colaboração.

Segundo Carlos Alberto Bittar, nesses casos:

"Deverá o intérprete, de início, atentar para o vínculo entre as partes, analisando os respectivos contratos; depois, para o grau de participação de cada qual na elaboração e no resultado final obtido, e, por fim, atentar para a obra em si e suas partes correspondentes, a fim de precisar, com segurança, a posição jurídica de cada participante da criação, incluído o encomendante."¹¹⁰

¹⁰⁹ Ibidem. posição 3246 e 3254.

¹¹⁰ BITTAR. Op. cit. p. 63.

Sendo assim, conclui-se que no Brasil, segundo a doutrina majoritária, os direitos morais do autor permaneceriam na esfera do designer/estilista e os direitos patrimoniais, a depender do que foi convencionado.

Não podemos deixar de mencionar que na prática não é o que acontece nessa indústria, onde raramente os designers empregados têm seu nome vinculado ao design.

Seria temerário afirmar que eles não exercem o direito a paternidade pois se veem obrigados a não fazer, mas também seria conveniente acreditar que seja tão raro essa prática por vontade dos designers de permanecerem no anonimato.

2.1.1.2. Direito do autor x *copyrights*

Considerando que adiante analisaremos a proteção de design fashion em outras legislações, se faz necessário pontuar as principais diferenças entre esses dois sistemas preponderantes.

O regime de direito do autor, comumente chamado pela doutrina de *droit d'auteur*, tem seu berço na França, é amplamente adotado, sendo o escolhido na Europa continental e também no Brasil, enquanto o sistema *copyrights*, desenvolvido na Inglaterra, é adotado em países regidos por *commom law*.

Carlos Alberto Bittar¹¹¹ refere-se ao *droit d'auteur* como sistema individual considerando que este sistema é dirigido à proteção do autor, enquanto o sistema comercial seria o *copyrights*, que é “concedido ao titular, mas para efeito de expansão da cultura e da ciência.”

O sistema de copyright é fundamentalmente utilitarista, segundo Dário Moura Vicente¹¹² “visar-se-ia através dele estimular a produção de obras intelectuais o mais baixo preço possível e o acesso do público às criações intelectuais.”

¹¹¹ BITTAR. Op. cit. p.25.

¹¹² VICENTE. Op. cit. posição. 1337.

Concede proteção em decorrência do interesse público da utilização da obra, já o sistema de *droit d'auteur* foca a proteção no autor, privilegiando a criatividade, deixando em segundo plano a utilidade social da obra.

Em decorrência das distintas premissas filosóficas, os regimes acabam por ter diferenças substâncias, o que casou dificuldades nas tentativas de aproximação das legislações em matérias de direitos autorais.

Como explicado anteriormente, a Convenção de Berna acabou por se aproximar mais do regime de *droit d'auteur*, razão por essa que Estados Unidos e Inglaterra apresentaram resistência para se juntar a União, se tornando signatários após 100 anos, já a Declaração Universal a qual teve grade influências dos Estados Unidos na sua elaboração, se aproxima mais do regime copyright.

No entanto o acordo TRIPS parece ter chegado a um meio razoável, obrigando todos os Estados Membros da OMC a cumprirem o disposto na CUB, com exceção ao artigo 6 bis, que só obrigatório entre os Estados Membros da OMC que também fazem parte da CUB.

As principais diferenças ocorrem em torno da titularidade do direito do autor, o objeto de proteção, direitos morais, direitos patrimoniais, duração do direito, formalidades e fixação da obra,

Dentre essas diferenças existentes no sistema, optamos por ressaltar algumas que poderão ser úteis para a compreensão da proteção do design fashion nos diferentes ordenamentos e suas consequências.

Uma das principais discrepâncias é relativa ao direito moral do autor, nos países de *droit d'auteur* o direito moral do autor é amplamente reconhecido, o mesmo não acontece nos países copyright.

Importa ressaltar que apesar as legislações dos países que tem tradição *droit d'auteur* serem semelhantes, ainda sim são sistemas jurídicos próprios e que, portanto, apesar das semelhanças não necessariamente são iguais.

Também alguns países reconhecem um leque maior de direitos morais que outros, como por exemplo o direito a retirado, reconhecido no Brasil nos termos do artigo 24, VI da LPI.

A assinatura da Convenção de Berna pelo Estados Unidos e Reino Unido, fez com que esses países reconhecessem os direitos morais do autor,

conferido proteção, nos termos do artigo 6 bis da CUB, o que consequentemente aproximou o regime de copyright do *droit d'auteur*.

Contudo, conforme dito anteriormente, as disposições da Convenção de Berna só se aplicam as situações internacionais, sendo assim, não obriga que o ordenamento jurídico interno, para os nacionais deste Estado, estabeleça as mesmas condições previstas na CUB.

O Reino Unido passou a reconhecer os direitos morais do autor¹¹³ na legislação nacional, já os Estados Unidos, apenas reconhece aos nacionais o direito moral de obras de artes visuais, conforme previsto no artigo 106A do The Copyright Act of 1976¹¹⁴.

Os direitos morais reconhecidos por esses países de tradição copyright se limitam ao direito de paternidade e o direito de integridade da obra, sendo eles inalienáveis, contudo, passíveis de renúncia, diferentemente do que ocorre em países de *droit d'auteur*, como Brasil e França, onde os direitos morais são indisponíveis.

Quanto a titularidade do direito do autor no que tange as obras por encomenda/por conta de outrem enquanto nos países *droit d'auteur* se estabelece que, via de regra, a titularidade dos direitos pertence ao criador intelectual, aceitando, contudo, disposição em contrário relativo aos direitos patrimoniais, ou sistema copyright estabelece que a titularidade é do empregador ou de quem encomendou a obra, salvo convenção em contrário.

Segundo Dário Moura Vicente¹¹⁵ “o incentivo económico à produção deste tipo de obras é, pois, muito diverso nestes sistemas jurídicos: nos de copyright, o direito de exclusivo sobre a obra intelectual é conferido a quem assume o risco financeiro inerente a sua criação; nos de *droit d' auteur*, ao criado dela.”

Relativo ao objeto de proteção, Dário Moura Vicente:

¹¹³ REINO UNIDO. Copyright, Designs and Patents Act 1988. do. Disponível em: <<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents>>. Acesso em: 01 abr 2020. Dispõe sobre o tema o Capítulo IV.

¹¹⁴ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Title 17 of The United States Code. Disponível em: <<https://www.copyright.gov/title17/title17.pdf>>. Acesso em: 01 abr 2020.

¹¹⁵ VICENTE. Op. cit., posição 995.

A exigência de originalidade, ou criatividade, da obra como requisito da sua proteção pelo Direito de Autor é uma das constantes deste nos países de tradição jurídica romanista. Diferentemente do que sucede nos sistemas de Common Law, essa exigência é aí interpretada não como a simples proveniência da pessoa a quem a obra é atribuída, ou ausência de plágio, mas antes como a circunstância de nela se refletir a personalidade do autor, ou, noutra formulação, no sentido de a mesma representar um contributo intelectual próprio do autor.¹¹⁶

O referido autor¹¹⁷ ressalta que apesar do critério de originalidade ou criatividade ser mais rigoroso nos sistemas de *droit d'auteur*, o grau exigido, em certas situações, pode também ser baixo nesses países.¹¹⁸

Por fim, nos sistemas de copyright temos a exigência da fixação da obra em suporte tangível e um forte incentivo para o registro de direitos autorais, enquanto o registo ao suporte tangível são dispensáveis no sistema de *droit d'auteur*.

2.1.2. Desenho industriais

No decorrer dos últimos séculos, vê-se um grande esforço para aproximar as legislações dos diferentes países, o que se torna cada vez mais essencial com a globalização.

Em 1883 foi assinada a Convenção de Paris, o primeiro acordo multilateral sobre Propriedade Industrial, que de acordo com Denis Borges Neto:

Quando foi negociada a Convenção da União de Paris para a Propriedade Industrial em 1882, prevaleceu o entendimento de que não cabia a padronização das normas substantivas, relativas a marcas e patentes, das várias legislações nacionais. Ao contrário, optou-se por estabelecer um mecanismo de compatibilização entre tais legislações, permitindo a diversidade nacional.¹¹⁹

¹¹⁶ Ibidem., posição 1023- 1038.

¹¹⁷ Ibidem.

¹¹⁸ Em alguns países, como Itália, o grau de criatividade/originalidade exigido para conferir proteção aos designers fashion é mais elevado, já a França é acusada de ser extremamente flexível. ROCHA. Op. cit., p.270.

¹¹⁹ BARBOSA. Op. cit., 2013. p. 657.

O Brasil foi um dos signatários originais da CUP, que já foi revisada 7 vezes, sendo a sua última versão a de 1967 em Estocolmo, em vigor no Brasil desde 1992.

Como dito acima, o objetivo da CUP não era padronizar as regras, entretanto, ainda que em um número pequeno, estabeleceu algumas normas com parâmetro mínimo que devem ser comuns a todos os Estados-Membros, como por exemplo, o art. 6º bis, que prevê a proteção da marca notória.¹²⁰

Dentre essas normas, referente aos desenhos industriais, temos a o art. 5º quinquies, que prevê que os desenhos e modelos devem ser protegidos por todos os países membros, contudo, não designa um regime aplicável.

O contributo de maior importância da CUP é o estabelecimento dos princípios, entre eles, o princípio do tratamento nacional, também contemplado no acordo TRIPS, explicado anteriormente¹²¹, o princípio da prioridade e da independência das patentes e das marcas.

O princípio da prioridade, previsto no artigo 4 da CUP, prevê um direito de prioridade em requer o mesmo pedido nos outros Estados-membros e estabelece um prazo de 12 meses para as patentes de invenções e modelos de utilidade e de 6 meses para os modelos e modelos industriais e para as marcas, contados a partir da data de apresentação do primeiro pedido, sendo este dia excluído.

O princípio da independência das patentes e das marcas que, de acordo com Dário Moura Vicente “Por força dele, a concessão, recusa ou extinção num Estado membro de direitos privativos sobre esses bens não obriga à sua concessão, recusa ou extinção nos demais (arts. 4º - bis, n.º 1 a 3, e 6º, n.º 2 e 3).¹²²”

A CUP não prevê sistemas de registros internacionais para a proteção dos bens de propriedade industrial, entretanto, no anseio de simplificar e reduzir os custos dos pedidos de patente e registro, surgem os Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT), Acordo de Madri¹²³, relativo ao registro internacional de marca, o Acordo de Haia, relativo ao registro internacional de desenhos e modelos, entre outros.

¹²⁰ Explicaremos adiante em tópico próprio.

¹²¹ Tópico da propriedade industrial.

¹²² VICENTE. Op. cit., posição 4128.

¹²³ Será abordado no capítulo “A Proteção da Marca na Moda”.

O Acordo de Haia, de acordo com a OMPI¹²⁴, “allows applicants to register an industrial design by filing a single application with the International Bureau of WIPO, enabling design owners to protect their designs with minimum formalities in multiple countries or regions.”

Todavia, para a concessão nos outros Estados-Membros, deve-se obedecer aos requisitos estabelecidos nas legislações nacionais dos Estados aos quais se pretende ter proteção, sendo assim, também independentes.

Segundo Dário Moura Vicente “Tal como sucede no âmbito do Acordo de Madrid, ao desenho registado nos termos do Acordo da Haia não corresponde, assim, um direito único, mas antes uma pluralidade de direitos submetidos, salvo quanto às exigências formais, aos sistemas jurídicos nacionais dos Estados membros.”¹²⁵

O Acordo de Haia, no entanto, tem apenas 73 contratantes, sendo que o Brasil não faz parte, motivo pelo qual não iremos aprofundar neste acordo. Ainda no âmbito internacional de proteção dos desenhos e modelos industriais, temos o acordo TRIPS, vencida já suas premissas fundamentais¹²⁶, passamos direto para a Secção 4 do acordo, que trata dos desenhos e modelos industriais.

O acordo TRIPS não fornece um conceito de desenhos industriais, estabelece tão apenas que os Estados-Membros devem providenciar proteção para os desenhos industriais criados independentemente, que sejam novos ou originais, exigindo uma duração mínima de 10 anos de proteção, conforme prevê o artigo 26, 3.

Deixa a critério dos Estados estabelecer se os desenhos industriais determinados essencialmente por funções técnicas ou funcionais devem ou não ser protegidos por esse mecanismo, como também deixa a critério dos Estados estabelecer que os desenhos não serão novos ou originais se não se diferenciarem substancialmente de outros preexistentes ou de combinações de características de outros desenhos já conhecidos, conforme prevê o artigo 25, 1.

¹²⁴ **Word Intellectual Property Organization.** Summary of the Hague Agreement Concerning the International of Industrial Designs. Disponível em: <https://www.wipo.int/treaties/en/registration/hague/summary_hague.html>. Acesso em: 04 abr 2020.

¹²⁵ VICENTE. Op. cit. posição 4126.

¹²⁶ Ver tópico “Propriedade Intelectual”.

Analisada a proteção a nível internacional, passamos então a análise dentro do ordenamento jurídico brasileiro.

2.1.2.1. A proteção do Desenho Industrial na legislação brasileira

A Constituição Federal de 1988 assegura, em seu artigo 5, inciso XXIX proteção para as criações industriais, sendo a propriedade industrial regulada pela Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996 (LPI), reservando o título II (artigo 94 a 121) para tratar especificamente dos desenhos industriais.

Diferentemente do que ocorre na CUP e no TRIPS, a LPI fornece o conceito de desenho industrial, dispondo o artigo 95 “Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.”

Entende-se como forma plástica a forma no espaço tridimensional¹²⁷, o que seria, portanto, os modelos, e o conjunto ornamental de linhas e cores entende-se como a forma bidimensional, ou seja, os desenhos como por exemplo as estampas.

Quanto ao significado de ornamental, há quem defenda que “a lógica mostra que, no sentido empregado no texto de lei, ornamental é o contraponto de funcional, e nada mais do que isso”¹²⁸, esse tem sido o entendimento do INPI¹²⁹, porém, há também quem entenda que ornamental deve trazer uma sensação de harmonia ou que exprima uma boa estética.¹³⁰

Segundo Gama Cerqueira:

¹²⁷ PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. tomo XVI. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977. p. 428.

¹²⁸ GAIARSA, Lucas Martins. Registro de desenhos industriais: esse desconhecido. In: **Boletim da ASPI**. São Paulo: Associação Paulista da Propriedade Intelectual, 2014. no 41, jul. 2013 / fev. 2014. p.13.

¹²⁹ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI. **Manual de Desenhos Industriais**. Disponível em: <http://manualdedi.inpi.gov.br/projects/manual-de-desenho-industrial/wiki/02_O_que_%C3%A9_considerado_desenho_industrial#24-Requisitos-legais>.

Acesso em: 05 mai 2020.

¹³⁰ CUNHA, Frederico Carlos da. **A proteção legal do design: propriedade industrial**.v.1, 2a ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2003. p. 28.

Desde que o desenho ou modelo tenha por fim modificar as qualidades estéticas do objeto ou, que o modelo se destina a agradar à vista pela sua forma ou aspecto, pode o seu autor invocar a proteção legal. Sem dúvidas, os criadores de desenhos e modelos têm em mira tornar os objetos industriais mais belo, mais elegantes e agradáveis, produzindo uma impressão artística. Mas não é indispensável que a criação satisfaça a êsse objetivo, sendo suficiente o elemento intencional e o fim a que se destina o objeto. Desde que se verifique o seu caráter ornamental, pouco importa apreciá-lo sob seu aspecto artístico. Belo ou feio, de bom ou de mau gosto, gracioso ou não, o objeto faz jus à proteção da lei que se satisfaz com o gênero da criação, sem cuidar da sua beleza.¹³¹

A lei nada dispõe acerca da necessidade de exprimir uma boa estética, sendo assim, os requisitos para a proteção são a novidade, originalidade e que possa servir de tipo de fabricação industrial, sendo esta última entendida como a possibilidade de exploração industrial, de reprodução do modelo ou desenho.

Quanto a novidade, o artigo 96 prevê que é considerado novo aquilo que não está compreendido no estado da técnica, sendo o estado da técnica, segundo o artigo 96, parágrafo 2, “constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido.”

Apesar de ser a mesma novidade requerida pelas patentes, a doutrina considera que em se tratando de desenhos industriais, esta novidade é relativa vez que o elemento para o qual se afere a novidade é a aplicação do desenho ou modelo ao produto, devendo ser considerada na forma efetivamente utilizada como modelo e não na forma abstrata, conforme explica Newton Silveira.¹³²

Neste sentido, Denis Borges Barbosa:

No sistema brasileiro, o desenho industrial é ornamental e acessório, ou seja, não se tutela a criação em si, na sua natureza estética, mas no fato de sua aplicação a um produto suscetível de tipo industrial. Assim, não é a novidade do desenho em si mesmo que se exige no sistema da Lei 9.279/96; se houver tal novidade, ela será consagrada, sem mais esforços, pelo direito. Mas a novidade na aplicação é outra forma de satisfazer o requisito. Há novidade em um desenho criado *ex nihilo*, mas pode haver em certos casos também novidade na aplicação de um desenho já criado a um produto.¹³³

¹³¹ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 1946. V. I. p. 317.

¹³² SILVEIRA. Op. cit., 2012. posição 1350.

¹³³ BARBOSA, Denis Borges. **Tratado de propriedade intelectual: Desenhos Industriais, Cultivares, Segredo Industrial, Contratos de Propriedade Industrial, Contratos de Propriedade**

O mesmo acontece em relação as formas, como podemos ver no acórdão proferido pelo Des. Rel. Messod Azulay Neto, do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:

No caso dos autos, o tema de ambos os registros - figura estilizada de uma boca humana - não é novo, e foi aplicado a um objeto pela primeira vez pelo grande mestre da pintura surrealista SALVADOR DALI, criador do SOFÁ mais famoso do mundo - o SOFÁ-BOCA, universalmente aclamado em razão de seu formato, imortalizado em um de seus quadros mais famosos - o rosto da atriz Mae West - e em uma das joias por ele criada em formato de broche, denominada LÁBIOS DE RUBI.

Desde então, a figura estilizada de lábios humanos (fechados ou entreabertos) tem inspirado o design de diversos objetos no mercado, como velas, bijuterias, buttons, adesivos, almofadas, e até telefone.

De outro lado, o conhecimento prévio de um “design” ou “forma” não se configura em óbice a novas utilizações, uma vez que a novidade, em esfera de desenho industrial, não decorre, como se viu, da criação de um novo elemento aplicado ao produto, mas da concepção inovadora dos já largamente conhecidos, de modo a apresentar uma nova forma ornamental.

Por certo, que uma bala em formato de lábios resulta numa configuração visual distintiva, absolutamente inovadora em relação às balas existentes no mercado, com grande apelo atrativo e lúdico para os públicos juvenil e infantil.¹³⁴

Importante ainda ressaltar, como ensina Gama Cerqueira¹³⁵, que não se deve confundir emprego novo com aplicação nova, sendo que o emprego novo seria a aplicação a um objeto similar, citando como exemplo, a aplicação em um tecido de lã de um desenho já empregado em tecidos de seda.

O emprego novo não gera direito a proteção, enquanto a aplicação nova gera, sendo está a aplicação de um desenho ou forma, ainda que já existente, porém, neste caso devendo estar em domínio público, ou mediante autorização, em um produto específico e análogos.

A doutrina e a jurisprudência apontam que seriam considerados produtos análogos aqueles entendidos como assim sendo pelo público

Industrial e de Transferência de Tecnologia. 2. ed. Rio de Janeiro, Brasil: Lumen Juris, 2017. v. 4, p. 59.

¹³⁴ BRASIL. Regional Federal da Segunda Região. Apelação Cível nº 200651015116943. Apelante: Nelson de N. Castro e outros. Apelados: Ríciclan AS. Des. Messod Azulay Neto. Disponível em: <<http://www.trf2.gov.br/iteor/RJ0108210/1/32/241768.rtf>>. Acesso em: 10 mai 2020.

¹³⁵ CERQUEIRA. Op. cit., 1946. p. 320 - 321.

consumidor, entretanto, esse não parece ser o entendimento do INPI, segundo Denis Borges Barbosa.¹³⁶

Cumprida ainda ressaltar que não será considerado incluído no estado da técnica aquele que tenha sido divulgado até 180 dias antes do pedido de depósito, desde que tenha sido promovido pelo inventor, INPI ou por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados, conforme prevê o artigo 96, parágrafo 3º.

Já referente a originalidade o artigo 97 explica que é considerado original quando o desenho industrial resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores, ainda complementada em seu parágrafo único que pode ser decorrente da combinação de elementos já conhecidos.

Aqui entende-se como original o que não for vulgar e que já não tenha sido utilizado previamente, que seja dotado de individualidade própria. Nas palavras de Gama Cerqueira “Se os elementos utilizados são vulgares, mas a composição do autor possui caráter original, o desenho ou modelo pode ser objeto de direito exclusivo, devendo-se apreciar não a originalidade de seus elementos isolados, mas a originalidade da composição, a combinação de seus elementos, o seu conjunto ou arranjo especial.”¹³⁷

Há diversos entendimentos doutrinários a respeito da originalidade, tem quem entenda de uma forma mais subjetiva, considerando originalidade como a expressão pessoal do autor¹³⁸, há também quem entenda que é original o desenho ou modelo que em seu aspecto geral tenha características próprias¹³⁹, ou ainda na aplicação nova.

Denis Borges Barbosa¹⁴⁰, apoiado no princípio do contributo mínimo, entende a originalidade nos desenhos industriais deve ser apurada de forma análoga à atividade inventiva das invenções e modelos de utilidade, considerando que “Esses conceitos dão a medida extra que a criação deve apresentar como evidência de que houve mais do que uma adaptação ordinária e meritória de objetos conhecidos.”

¹³⁶ BARBOSA. Op. cit., 2017 p. 68-69.

¹³⁷ CERQUEIRA. Op. cit., 1946. p. 320.

¹³⁸ PONTES DE MIRANDA. Tomo XVIII. RT, 1983 p. 243.

¹³⁹ FERREIRA. Waldemar. **Tratado de Direito Comercial**. São Paulo : Saraiva. 1962. p. 475.

¹⁴⁰ BARBOSA. Op. cit., 2017. p. 129.

Este parece ser o entendimento do INPI, segundo o Manual de Desenho Industrial:

O requisito da originalidade estabelece que o desenho industrial deverá ter uma configuração visual distintiva. Em outras palavras, deve possuir características que tornem sua aparência singular frente a objetos anteriores.

Não basta, portanto, que o desenho industrial simplesmente não seja idêntico aos predecessores: deve diferenciar-se externamente de maneira substancial em relação a outros objetos anteriores. É necessário que haja um passo criativo que justifique o direito ao registro da forma.¹⁴¹

Contudo, Denis B. Barbosa faz pertinente ressalva ao afirmar que na aferição de originalidade devemos levar em consideração o setor industrial, tendo em conta a capacidade de mudança que os produtos são capazes de ter sem prejudicar sua função.

Há produtos que comportam maiores mudança e, portanto, pode haver maior liberdade na criação e há produtos que devido a sua função tem sua forma mais limitada, podendo nesse caso, pequenas mudanças serem o suficiente para individualizar o produto, desta forma, o grau exigido de originalidade se adequaria a realidade do setor.

Denis B. Barbosa ainda considera que:

Finalmente, a originalidade deve ser enfocada sob o prisma do consumidor usual do produto. Se o produto é um produto de venda direta ao consumidor, então a originalidade deve ser passível de ser percebida por esse consumidor leigo. Se o produto é um produto para venda a profissionais especializados, é a ótica desse profissional que deve ser considerada na análise originalidade.¹⁴²

Neste sentido, julgou o Tribunal Regional Federal da 2 Região:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESENHO INDUSTRIAL. REGISTRABILIDADE. ART. 95 DA LPI. INTELIGÊNCIA. NOVIDADE E ORIGINALIDADE. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO. Os direitos da propriedade industrial estão permeados pela ideia de se construir uma sociedade fundada no trabalho e na boa fé, reprimindo-se a má fé e o aproveitamento parasitário do esforço alheio. Desenho

¹⁴¹ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – INPI. Op. cit.

¹⁴² BARBOSA. Op. cit., 2017. p. 129.

industrial de que não resulta efeito atrativo, mas que tem aparência banal, comum, vulgar, não pode ser registrado (art. 100, II, LPI). Desenho novo é aquele que não está compreendido no estado da técnica. Desenho original é aquele que possui configuração visual distintiva em relação a outros objetos anteriores, ainda que partindo de elementos integrantes do estado da técnica. Relativamente a objetos com baixo grau de complexidade tecnológica, como aqueles relacionados à alimentação, vestuário, calçados, brinquedos etc., a originalidade deve ser aferida tendo-se como referencial o consumidor médio daqueles produtos. É dizer que a distância percebida entre o desenho dito “novo” e aqueles já compreendidos no estado da técnica deve ser aquela passível de ser captada pelo consumidor destinatário final do produto, e não por um geômetra especializado. Efeito visual novo é aferido pela configuração global do objeto, não podendo a análise quanto à originalidade se restringir a eventuais comparações individuais dos componentes desse objeto, como se se tratasse de um “jogo de 7 (sete) erros”. O objeto resultante da simples variação de detalhes de outro objeto, já compreendido no estado da técnica, mas que não chega a alterar-lhe o efeito visual, é irregistrável a título de desenho industrial. A contrário senso, objeto cuja alteração de detalhes resulta em efeito visual novo não pode ser incluído em pedido de registro de desenho industrial como forma “variante” daquele pedido, devendo o registro ser desmembrado. A eventual nulidade de pedido desmembrado não contamina o restante do registro, tendo em vista a falta de unicidade de objetos. Apelação parcialmente provida.”¹⁴³

Desta forma, o exame só ocorre após a concessão e caso requerido, tendo o INPI, na prática, nesses casos, aplicado a noção de originalidade ao conceito de objetividade do requisito do contributo mínimo.¹⁴⁴

A exemplo temos o caso em que figura como apelante Cromic Indústria e Comércio de Calçados Ltda e apelados o INPI e Calçados Dilly S/A. A apelante intentou a nulidade do registro de desenho industrial referente configuração aplicada a calçados, mais especificamente “na aposição de linhas decorativas ou tiras em formato de um “M” estilizado, sobre a parte superior de tênis.”¹⁴⁵

O pedido foi negado em primeiro grau com base no parecer técnico do INPI que concluiu por manter o registro e com o parecer de perita técnica no assunto nomeada pelo juiz.

¹⁴³BRASIL. Regional Federal da Segunda Região. Apelação Cível nº 449643.2008.51.01.845451-9. Apelante: Brinquedos Bandeirantes AS. Apelado: José Carlos Tinoco Soares e outros. Juíza Marcia Helena Nunes. Disponível em: <<http://www.trf2.gov.br/iteor/RJ0108110/1/47/276132.rtf>>. Acesso em: 01 jun 2020.

¹⁴⁴ BARBOSA. Op. cit., 2017. p. 113.

¹⁴⁵BRASIL. Regional Federal da Segunda Região. Apelação Cível nº 0800063-76.2007.4.02.5101. Apelante: Cromic Indústria e Comércio de Calçados LTDA. Apelado: Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI. Juíza: Márcia Maria N. Barros. Disponível em: <<http://www.trf2.gov.br/iteor/RJ0108210/1/89/420827.rtf>>. Acesso em: 01 jun 2020.

Em segundo grau, a Desembargadora Relatora Marcia Maria N. de Barros julgou procedente o recurso, sustentando que embora não tenha sido trazido aos autos prova que havia modelos substancialmente parecidos, o objeto do pedido já era uma prática corriqueira na indústria. Em seu voto:

Apesar de se reconhecer, com supedâneo no laudo pericial e na manifestação técnica do INPI, que o cabedal presente no registro do desenho objeto de nulidade é novo, porque não compreendido no estado da técnica, ou seja, não foi apresentada prova da existência de um outro exatamente igual ao ora em litígio, não há como se reconhecer a sua originalidade, eis que não se distingue de diversos outros reconhecidamente constantes do mercado à época do depósito do pedido de registro. É o que se extrai, inclusive, da afirmação da empresa apelada de que o seu produto obedece às “tendências da moda” – o que, embora não possas ser reconhecido como confissão, nos termos da legislação processual civil, constitui forte prova de que modelos de tênis muito parecidos já se encontravam no mercado de há muito.¹⁴⁶

Contudo, o voto não foi unânime, tendo a Desembargadora Liliane Roriz votado em sentido diverso, considerando as particularidades do setor. Neste sentido o voto vencido:

Em outras palavras, mesmo que se diga que o desenho desenvolvido pelo titular do registro do Desenho Industrial nº 6500758-1 contenha elementos conhecidos, o mesmo realiza combinações inéditas, em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 97 da LPI. Nessa seara, faz-se mister notar que o grau de originalidade exigido pode variar de um setor para outro. Há produtos, como por exemplo o tratado nos presentes autos (tênis), que, por sua função, não apresentam tanto espaço para criações de forma quanto outros e onde diferenças singelas podem ser suficientemente capazes de gerar para o público consumidor a necessária percepção de que se trata de um produto novo.¹⁴⁷

Em pesquisa na base de dados do INPI, podemos notar que o número de pedidos de registro para roupas é bem reduzido, tendo destaque os acessórios, sapatos e bolsas.

A exemplo, temos o registro nº BR 30 2017 004971 0, referente a configuração aplicada em vestido, concedido em 26-06-2018 por cumprir com

¹⁴⁶ Ibidem.

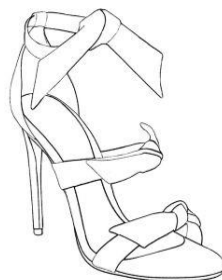
¹⁴⁷ Ibidem.



os requisitos do exame formal de cumprimento de exigências, entretanto, até o momento não foi requerido um exame de mérito:

INPI – Registro nº BR 30 2017 004971 0¹⁴⁸

A exemplo de sapatos, cujo o registro é mais comum, temos o pedido nº BR 30 2017 000905 0, de titularidade da Arezzo e autoria de Alexandre Café Birman, concedido em 02-05-2018, cujo o exame de mérito foi requerido pelo titular, tendo sido considerado pelo INPI de acordo com o artigo 95 da LPI, ou seja, respeitando os requisitos de novidade e originalidade:



INPI – Registro nº BR 30 2017 000905 0¹⁴⁹

¹⁴⁸ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – INPI. Registro registro nº BR 30.2017.00497-1. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/DesenhoServletController?Action=detail&CodPedido=1435302&SearchParameter=VESTIDO>>. Acesso em: 7 jun 2020.

¹⁴⁹ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – INPI. Registro registro nº BR 30.2017.00090-5. Disponível em:

A LPI, em seu artigo 104, permite que o pedido de registro contenha até 20 variações, para um único objeto, desde que tenham o mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante.

As características distintivas preponderantes, segundo o Manual do INPI¹⁵⁰, “são os elementos que preponderam visualmente na configuração de uma forma plástica ou de um padrão de linhas e cores. São os elementos que fazem com que os objetos mantenham uma identidade visual comum, como se pertencessem à mesma “família”.

Ainda, os desenhos e modelos não podem ser contrários a moral e aos bons costumes, ofender a honra ou imagem de pessoas, ou atentar contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração e não podem se tratar de forma necessária comum ou essencial para obter funções técnicas ou funcionais, segundo o artigo 100.

A exclusão das funções técnicas ou funcionais é uma característica quase que universal dos regimes de desenho industrial. De acordo com Newton Silveira¹⁵¹ “Isto só ocorrerá quando não for possível realizar a função técnica através de formas alternativas, única hipótese em que se pode falar de forma necessária em relação à função do produto.”

Caso seja do interesse do depositante, poderá requerer sigilo por 180 dias a contar da data do depósito, sendo que, após essa data, se cumprindo os requisitos dos artigos 100, 101 e 104, será publicado e concedido o registro, conforme prevê o artigo 106, parágrafo 1.

Embora seja um período pequeno, comparado ao previsto no direito europeu que falaremos adiante, esse período é interessante aos fashion designers vez que possibilita que não seja divulgado antes do lançamento comercial e, desta forma, não fornece informações à concorrência sobre a ova coleção.

A proteção conferida pelo registro de desenho ou modelos industrial consiste no direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir,

<<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/DesenhoServletController?Action=detail&CodPedido=1410664&SearchParameter=AREZZO>>. Acesso em: 7 jun 2020.

¹⁵⁰ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – INPI. Op. Cit.

¹⁵¹ SILVEIRA. Op. cit. 2012. posição 2894.

usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos, com exceção dos casos previstos no artigo 43, inciso I, II e IV da LPI.

Desta forma, segundo Newton Silveira:

Diferentemente da proteção conferida pela lei de direito de autor, a proteção que decorre de um registro de desenho industrial se resume à exclusividade de fabricação e venda do produto, não incluindo a reprodução de uma imagem do desenho ou do modelo, do mesmo modo que a patente de invenção de uma máquina não impede a reprodução de sua imagem.¹⁵²

Na esfera dos direitos morais, estes também são reduzidos no âmbito da propriedade industrial, sendo conferido ao autor do desenho industrial tão apenas o direito moral de paternidade, conforme prevê o artigo 6, § 4º da LPI.

No que tange ao desenho industrial criado por empregado ou a serviço de outrem, de acordo com o artigo 121, aplicam-se os artigos 88 a 93 do LPI também aos desenhos industriais e, sendo assim, os direitos decorrentes do desenho industrial realizada na vigência de contrato de trabalho que tenha isto por objeto, pertencem exclusivamente ao empregador.

Pertencerá a ambos quando desenvolvida fora do objeto de contrato de trabalho, mas realizada usando os meios, recurso, equipamentos, instalações ou outra forma qualquer de contribuição do empregador. Neste caso o direito de licença de exploração será exclusivo do empregador, sendo assegurado remuneração ao autor, entretanto, se caso o empregador não começar a exploração no prazo determinado, sem justificações legítimas, o direito passará ao empregado.

Pertencendo exclusivamente ao autor do desenho tão somente se o desenho “por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador”, nos termos do artigo 90 da LPI.

A proteção é conferida através do registro, tem duração de 10 anos com a possibilidade de renovação por 3 períodos de 5 anos e, para sua obtenção e manutenção exige pagamento de taxas, o que faz com que muitos designers, como vimos acima, optem por não registrar seu desenho, o fazendo com maior

¹⁵² Ibidem., posição 889.

frequência quando se trata de sapatos e acessórios, cujo o giro de tendência é menor do que os vestuários.

2.1.2.2. Modelo Europeu: A proteção dos Desenhos e Modelos Comunitários

A União Europeia, como mercado comum, visa facilitar a circulação do comércio e para isso, se esforça no sentido de aproximar as legislações, especificamente, no que respeita aos desenhos industriais, a nível europeu, temos o Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários.

Preceitua assim o RDM:

Esta situação exige a criação de um desenho ou modelo comunitário directamente aplicável em todos os Estados-Membros, uma vez que só deste modo será possível obter, por meio de um pedido dirigido ao Instituto de Harmonização no Mercado Interno (Marcas e Desenhos ou Modelos), de acordo com um único procedimento e ao abrigo de uma única legislação, um desenho ou modelo válido num único território que englobe todos os Estados-Membros.¹⁵³

Desta forma, os autores de desenhos e modelos industriais podem tão somente requer o registro em seu país, sob a lei nacional, onde terá proteção no território nacional, ou ainda, é facultado registrar junto ao IHMI, sendo assim desenho ou modelo comunitário com proteção em toda a União Europeia.

A proteção via desenho ou modelo comunitário tem duração de 5 anos, a contar da data do depósito, renovável até o máximo de 25 anos e confere ao titular do direito exclusividade de utilização¹⁵⁴ em toda a União e o direito de proibir que terceiro use neste território sem a sua autorização.

De acordo com Tiago de Oliveira:

¹⁵³ UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de Dezembro de 2001. Relativo aos desenhos ou modelos comunitários. Disponível em: <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002R0006&from=PT>>. Acesso em: 15 jun 2020.

¹⁵⁴ Nos termos do artigo 19. 1º da RDM: “A referida utilização abrange, em especial, o fabrico, a oferta, a colocação no mercado, a importação, exportação ou utilização de um produto em que esse desenho ou modelo esteja incorporado, ou em que tenha sido aplicado, bem como a armazenagem desse produto para os mesmos efeitos.”

A este propósito, há que mencionar que neste direito de exclusivo de exploração do DM em causa abrange todo o tipo de produtos e não apenas “o produto indicado no pedido de registo”, o que se pode revelar especialmente interessante para os designers de moda. Pense-se num desenho de uma peça de joalheira registado e que incorpora um certo DM. O título desse DM pode opor-se à comercialização de, por exemplo, um porta-chaves que incorpore esse DM.¹⁵⁵

Sabidamente, a RDM atenta para as diversidades das industriais e com o intuito de satisfazer as necessidades de todos os setores, ressalta:

(16) Alguns desses sectores produzem grandes quantidades de desenhos ou modelos para produtos que frequentemente têm um ciclo de vida económica curto, para os quais uma protecção que não implique formalidades de registo constitui uma vantagem e a duração da protecção desempenha um papel secundário. Por outro lado, há sectores da indústria que atribuem importância às vantagens do registo, devido à maior segurança jurídica que proporciona, e que pretendem dispor da possibilidade de um período de protecção mais longo, que corresponda à duração previsível da comercialização dos seus produtos.

(17) Esta situação exige a criação de duas formas de protecção, sendo uma delas de curto prazo, para desenhos ou modelos não registados, e a outra a maior longo prazo, para desenhos ou modelos registados.¹⁵⁶

Assim como acontece no Brasil, com pesquisa na base de dados da EUIPO, podemos perceber a prevalência de registo para acessórios, sapatos, bolsas, enquanto roupas são minorias, sendo procurado mais por designers do topo da pirâmide.

A exemplo temos uma jaqueta, sob registo nº 002162487-0019, BALMAIN, cujo registo expirou em 2018 e não houve pedido de renovação, o que não é algo inesperado considerando a sazonalidade e curto período de vida dessas criações.

¹⁵⁵ OLIVEIRA. Op. cit., p. 89.

¹⁵⁶ UNIÃO EUROPEIA. Op. cit., 2001.



EUIPO – Registro nº 002162487-0019¹⁵⁷

A Diretiva admite a possibilidade de pedidos variados e, diferentemente do que ocorre com a legislação brasileira e com o Acordo de Haia, não prevê número máximo de pedidos variados, no entanto, estipula no artigo 37, a condição de que todos devem pertencer a mesma classe do acordo de Locarno.

Contudo, o que mais chama atenção no modelo europeu, principalmente para a temática do presente estudo, é a possibilidade de proteção aos desenhos e modelos não registrados.

A dispensa de formalidades para a proteção dos desenhos e modelos não registrados acarreta também em uma menor proteção, sendo assim, os que se encaixam nesse regime tem menos direitos e por menor tempo do que aqueles cujo foram registrados.

Neste caso a duração da proteção é de 3 anos a contar da data da primeira divulgação ao público na União Europeia, não sendo renovável e, conforme prevê o artigo 19, 2º, confere direitos apenas contra cópias.

Não será considerado cópia caso seja considerado resultado de um “trabalho de criação independente”, realizado por criador que não se possa razoavelmente presumir que tinha conhecimento do desenho ou modelo em questão, conforme dispõe o artigo 19. 3º da RDM.

A exemplo temos a decisão prejudicial do Tribunal de Justiça da União Europeia, no âmbito de um litígio entre Karen Millen Fashions Ltd e Dunnes Stores Ltd.

¹⁵⁷ EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE. **Registro nº 002162487-0019**. Disponível em: <<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/002162487-0019>>. Acesso em: 01 jul 2020.

A questão se passa em decorrência da comercialização da cópia de uma camiseta, por parte da Dunnes, que a autora clama ser sua criação. A ré não nega ter copiado, entretanto, alega que a peça não é dotada de caráter singular e que este deveria ser provado pela autora.

A Suprema Corte da Irlanda encaminhou para o Tribunal de Justiça de União Europeia, questionando sobre o caráter singular, se esse deveria ser apreciado tendo em conta a impressão global suscitada por qualquer desenho ou modelo individual previamente divulgado ao público, ou por combinação de características conhecidas de mais de um desses desenhos ou modelos anteriores e ainda, se o titular do direito é o obrigado a comprovar o caráter singular.

Assim entendeu o Tribunal:

«Regulamento (CE) n.º 6/2002 — Desenho ou modelo comunitário — Artigo 6.º — Caráter singular — Impressão global diferente — Artigo 85.º, n.º 2 — Desenho ou modelo comunitário não registado — Validade — Requisitos — Ónus da prova»

1) O artigo 6.º do Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários, deve ser interpretado no sentido de que, para que se possa considerar que um desenho ou modelo possui caráter singular, a impressão global que esse desenho ou modelo suscita no utilizador informado deve ser diferente da impressão que é suscitada nesse utilizador não por uma combinação de elementos isolados, retirados de vários desenhos ou modelos anteriores, mas por um ou vários desenhos ou modelos anteriores, considerados individualmente.

2) O artigo 85.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002 deve ser interpretado no sentido de que, para que um tribunal de desenhos ou de modelos comunitários considere que um desenho ou modelo comunitário não registado é válido, o titular desse desenho ou modelo não tem de provar que este possui caráter singular na aceção do artigo 6.º deste regulamento, devendo unicamente indicar em que é que consiste semelhante caráter do referido desenho ou modelo, ou seja, identificar o ou os elementos do desenho ou modelo em causa que, segundo esse titular, lhe conferem esse caráter.¹⁵⁸

¹⁵⁸ UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça da União Europeia. ECLI:EU:C:2014:2013. Disponível em: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522Regulamento%2B%2528CE%2529%2Bn.%25C2%25B0%2B6%252F2002%2B%2522%2B%2522n%25C3%25A3o%2Bre%2B%2522n%2522&docid=153817&pageIndex=0&doclang=PT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&id=8783515#ctx1>>. Acesso em: 7 jul 2020.

O inconveniente do modelo ou desenho não registrado é a maior dificuldade probatória, o que pode se agravar quando se tratar de pequenos e novos designers, que não tem tantos recursos para fazer prova.

Sobre o ônus da prova temos como exemplo decisão prejudicial do Tribunal de Justiça da União Europeia, no âmbito de um litígio entre H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG . e Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH:

«Reenvio prejudicial — Propriedade intelectual — Desenhos ou modelos comunitários — Regulamento (CE) n.º 6/2002 — Artigos 7.º, n.º 1, 11.º, n.º 2, 19.º, n.º 2, 88.º e 89.º, n.º 1, alíneas a) e d) — Modelo comunitário não registado — Proteção — Divulgação ao público — Novidade — Ação de contrafação — Ónus da prova — Prescrição — Caducidade — Direito aplicável»

Atendendo a este objetivo, bem como à estrutura e à economia do artigo 19.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002, há que considerar que, quando o titular do desenho ou modelo protegido invoca o direito enunciado no primeiro período desta disposição, o ónus de provar que a utilização contestada resulta de uma cópia desse desenho ou modelo pesa sobre esse titular, ao passo que, no âmbito do segundo período da mesma disposição, cabe à parte contrária provar que a utilização contestada resulta de um trabalho de criação independente¹⁵⁹

Contudo, apesar de exigir um esforço probatório maior, é uma ótima alternativa para os designers, considerando a vida curta das criações, principalmente na indústria fashion, ao não exigir as formalidades que muitas vezes levam mais tempo para serem concedidas do que a vida da criação de moda, além de reduzir significativamente os gastos com registros.

Além disso, o artigo 7, 2, prevê um período de graça de 12 meses, ou seja, não terá a novidade prejudicada no caso de ter sido divulgado em até 12 meses antes da data do depósito, ou da data de prioridade caso essa tenha sido requerida, pelo criador, pelo seu sucessível ou por um terceiro com base em informações fornecidas pelo criador ou pelo seu sucessível ou na sequência de medidas por eles tomadas.

¹⁵⁹ UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça da União Europeia. ECLI:EU:C:2014:75. Disponível em: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522Regulamento%2B%2528CE%2529%2Bn.%25C2%25B0%2B6%252F2002%2B%2522%2B%2522n%25C3%25A3o%2Bre%2B%2522%2B%2522&docid=147846&pageIndex=0&doclang=PT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8291529#ctx1>>. Acesso em: 07 jul 2020.

Desta forma, se o designer após experimentar o produto decidir que vale a pena registrar, ele tem o prazo de 12 meses para submeter o pedido e então alterar seu estatuto para o de desenhos e modelos registrados. Esta possibilidade é uma grande mais valia para os designers, considerando que a cada temporada são criados diversos produtos e que nem todos obterão sucesso ao ponto de se cogitar o registro.

A diretiva ainda consagra o princípio da cumulação da proteção dos desenhos ou modelos e da proteção pelo direito de autor, contudo, deixa a critério dos Estados estabelecer o âmbito dessa proteção, e as condições em que é conferida, incluindo o grau de originalidade exigido¹⁶⁰.

De acordo com Maria Victoria Rocha¹⁶¹ “na prática, o âmbito do cúmulo de proteções pode variar muito dentro da EU, o que não é o desejável um mercado que se pretende único”.

2.2. A Proteção do Design Fashion em Outras Legislações

Considerando a importância do mercado fashion nos Estados Unidos, França e Itália¹⁶², em termos de criação/inação de design e quantidade de designers com marcas fortes e estabelecidas, sendo, portanto, as 3 semanas de moda mais importante para esta indústria, a análise do sistema de proteção das roupas e acessórios nesses países

2.2.1. A proteção nos Estados Unidos da América

Não raramente, encontramos advogados sustentando a ideia de que o sistema norte americano de copyright não protege a indústria da moda, entretanto, essa afirmação não é totalmente verídica.

Essa má interpretação decorre da pluralidade de produtos oferecidos pela indústria fashion. Segundo Charles Colman¹⁶³, vários produtos fashion são

¹⁶⁰ UNIÃO EUROPEIA. Op. cit., 2001. Considerando 32.

¹⁶¹ ROCHA. Op. cit., p. 270.

¹⁶² Países como China, vem ganhando cada vez mais espaço na indústria fashion, sendo, atualmente, a maior fabricante de vestuário, entretanto, considerando que quase a totalidade do mercado da China é voltado para cópia, em termos de inovação não exerce tanta importância quanto Estados Unidos, França e Itália.

¹⁶³ HERZECA; HOGAN. Op. cit., p. 45.

protegidos pelo copyright, como por exemplo, o croqui e o editorial fashion, o que não é protegido é o design fashion estritamente dito.

Segundo Lois F. Herzeca e Howard S.Hogan "While Works of fashion are not specifically listed, they could, in theory fall under the "pictorial, graphic, and sculptural works" category."¹⁶⁴, desta forma, temos que alguns elementos que compõe a roupa podem ser protegidos, como por exemplo, a imagem estampada no artigo.

Os referidos autores ainda complementam:

Even fashion designs that pass the originality test, however, may still run afoul of a different requirement under copyright law. In particular, the Copy- right Act provides that "useful articles"-those "having a Function that is not merely to portray the appearance of the article or to convey intrinsic utilitarian information receive protection "only if, and only to the extent that, [they] incorporate pictorial, graphic, or sculptural features that can be identified separately from, and are capable of existing independently of, the utilitarian aspects of the article." The reason for this is simple: to prevent copyright law from impeding free competition in the manufacture and sale of useful articles. Whatever the motivations for this "separability" rule, it is perhaps the single largest obstacle to protecting certain works of fashion through current copy- right law.¹⁶⁵

Desta forma, temos como raiz da problemática envolvendo a proteção do design fashion pelo sistema copyright a ideia da moda, principalmente a roupa, como um objeto utilitário, não reconhecendo assim como arte.

Segundo Lois F. Herzeca e Howard S.Hogan:

Whether an item qualifies as a useful article is a question of fact. If there is a dispute between parties, a jury will decide the question after hearing evidence. The parties may present evidence and expert testimony as to the question of whether or not designs features are "useful" or decorative. Evidence of the creator's intent in designing the item may also be relevant.¹⁶⁶

Caso classificado como um objeto utilitário, nada obsta de que uma parte do objeto receba proteção, entretanto, só receberá proteção se, além de

¹⁶⁴ Ibidem., p. 262.

¹⁶⁵ Ibidem., p. 265.

¹⁶⁶ Ibidem., p. 266.

cumprir todos os requisitos necessários para a proteção do copyright, também atender ao requisito da separabilidade.

De acordo com Julie P. Stai:

The main obstacle with using the Copyright Act to protect fashion designs is the "useful article" doctrine, which limits copyright protection for items with a functional as well as aesthetic purpose. Under the useful article doctrine, if an item has an intrinsic utilitarian function, it must pass either a test of physical or conceptual separability. In other words, the pictorial, graphic or sculptural aspect of the work must be physically or conceptually separable from the utilitarian, functional parts, and even then, only the separable aspect is given protection.¹⁶⁷

Confere então proteção a tão somente os aspectos do vestuário que possam ser considerados, em separado e sem prejuízo funcional para o vestuário, arte.

A separação pode ser física ou conceitual, sendo que a primeira requer que o elemento objeto de proteção possa ser separado do objeto utilitário, como por exemplo roupas, sem que haja prejuízo para a funcionalidade da peça e que seja capaz de existir como arte, de forma independente.

Já a análise da separação conceitual se mostrou muito mais complexa do que a física. No caso *Kieselstein-Cord v. Accessorie by Pearl, Inc.*, a decisão proferida pelo "Second Circuit" explica que "the primary ornamental aspect of the Vaquero and Winchester buckles is conceptually separable from their subsidiary utilitarian function".

Desta forma, poderia se afirmar que há separação conceitual quando o elemento artístico é tão importante que atua como elemento fundamental, sendo o seu aspecto utilitário subsidiário, entretanto, esta avaliação carece de objetividade.

As cortes americanas elaboraram diversos testes para auferir, da forma mais objetiva possível, a capacidade de separação conceitual dos elementos, e como resultado disso, temos que o resultado de um julgamento pode mudar muito em relação à uma jurisdição e outra.¹⁶⁸

¹⁶⁷ Tsai, Julie P. "Fashioning Protection: A Note on the Protection of Fashion Designs in the United States." **Lewis & Clark Law Review**. HeinOnline. p.458. vol. 9, no. 2, Summer 2005.

¹⁶⁸ HERZECA; HOGAN. Op. cit., p. 268.

Assim, se pode concluir que os resultados das disputas judiciais nos Estados Unidos, no que refere a proteção do design por copyrights, dependerão muito do caso concreto, em específico, do objeto que pretende receber proteção e da jurisdição.

Importa ressaltar que houve algumas tentativas de proteger os designs fashions através de propostas de lei, como por exemplo a DPPA (Design Piracy Prohibition Act), IDPPPA (Innovative Design Protection and Piracy Prevention Act) e a IDPA (Innovative Design Protection Act) a mais recente.

Todas pretendiam alterar o título 17 do Código dos Estados Unidos, para estender a proteção ao design fashion, contudo a que teve maior apoio das indústrias foi a IDPA.

Cumpra mencionar alguns aspectos interessantes da IDPA, como o prazo de proteção reduzido, de apenas de 3 anos para os designs fashion e a necessidade de notificação por escrito ao possível infrator, antes de entrar com ação, sendo requisito condicionante da ação respeitar o prazo de 21 dias após o recebimento da notificação pelo infrator para intentar a ação, entretanto, assim como as antecessoras, a IDPA não foi levada adianta.¹⁶⁹

O design estritamente dito, poder ser protegido por meio de “Patente de Design”. Esse instituto protege tão somente o aspecto ornamental do objeto, o que segundo Lois F. Herzeca e Howard S. Hogan¹⁷⁰, o fato de se proteger tão somente o aspecto ornamental do objeto e não o funcional, acaba, por vez, limitando a aplicação desse instituto na indústria fashion, porque mesmo que o design seja novo, poderá ser rejeitado caso também tenha uma novidade no âmbito funcional.

A duração da proteção de patentes de design é de 14 anos e para que seja protegido necessita registro, que pode demorar entre 8 a 24 meses¹⁷¹ para se obter, sendo, portanto, considerando as peculiaridades da indústria fashion, em especial a sazonalidade, um processo extremamente moroso.

¹⁶⁹ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **S.3523 - Innovative Design Protection Act of 2012**. Disponível em: <<https://www.congress.gov/bill/112th-congress/senate-bill/3523/text>>. Acesso em: 17 jul 2020.

¹⁷⁰ HERZECA; HOGAN. Op. cit., p. 184.

¹⁷¹ Ibidem., p. 25.

De acordo com os referidos autores¹⁷² “when one adds in the time and expense of prosecuting an obstinate infringer, it is perhaps understandable that design patents and the protection they afford have traditionally been sought only for enduring or "signature" aesthetic features and pieces with multi-year staying power.”

Desta forma, apesar de ter a possibilidade de proteger o design de roupas¹⁷³, as empresas acabam recorrendo para esse instituto com maior frequência quando se trata de peças duráveis, como por exemplo, bolsas, óculos, sapatos.

Segundo Herzenca e Hogan¹⁷⁴, várias companhias acabam por requerer diversas patentes sobre o mesmo produto, com pequenas alterações em cada requerimento, na tentativa de se protegerem de cópias que se diferenciem do design protegido por variações mínimas.

2.2.2. A proteção na França

Berço da *Haute Couture*, não há como falar desta indústria sem falar da França, referência de moda, copiada no mundo inteiro, nada menos se esperaria do que uma extensa proteção as criações fashion.

De início o direito autoral francês protegia tão apenas as Belas artes, contudo, com a revolução industrial surge a necessidade de proteger as criações das industriais.

Em 1806 surge a primeira lei de modelos e desenhos industriais, porém, considerando que para a proteção ser conferida com base nessa lei era necessário depósito, as indústrias continuaram a pressionar.

Diante desse cenário, Poulliet formula o princípio da unidade da arte, que consiste na ideia de que o direito não deveria distinguir arte pura de arte aplicada, devendo considerar como arte todas as obras, independentemente de seu mérito e sua destinação, contanto que haja aspectos artísticos, por menor

¹⁷² Ibidem., p. 184.

¹⁷³ A título de exemplo podemos citar a patente U.S. Patent nº. D638,201 da Columbia Sportswear North America Inc.

¹⁷⁴ HERZECA; HOGAN. Op. cit., p. 186.

que seja, argumentando ainda que não cabe ao juiz exercer a função de crítico de arte.¹⁷⁵

Segundo Paula M. T. Lara¹⁷⁶ “Para a teoria da unidade da arte, a proteção autoral incidiria sobre as obras de arte como gênero, não havendo diferenças entre Belas Artes e Artes Menores, pois todo tipo de manifestação artística seria encarada como criação do espírito humano, capaz de ser protegida pelo Direito Autoral.”

Assim, em 1902, com a pressão das indústrias em busca de maior proteção e do princípio da unidade da arte, amplamente aceito pela doutrina, é promulgada lei que estende a proteção dos direitos autorais as obras de arquitetura, esculturas e desenhos ornamentais.

Em 14 de julho de 1909, é promulgada lei sobre desenhos e modelos, que prevê a possibilidade de proteção através desta lei sem que haja prejuízo da proteção dos direitos autorais, nos termos do artigo 1º:

Art.1.-Tout créateur d'un dessin et modèle et ses ayants cause ont le droit exclusif d'exploiter, vendre ou faire vendre ce dessin ou modèle, dans les conditions prévues par la présente loi, sans préjudice des droits qu'ils tiendraient d'autres dispositions légales et notamment de la loi des 19-24 juillet 1793, modifiée par la loi du 11 mars 1902.¹⁷⁷

Segundo Maite Moro, Delia Lypszyc¹⁷⁸ conclui que “por el principio de la unidad del arte se há admitido que lãs obras de artes aplicadas puedan gozar, a la vez, de lãs protecciones del derecho de modelos y deseño industriales y del derecho de autor”.

Contudo, não quer dizer que uma vez protegido pelo direito do autor também será protegido pelo direito de modelos e desenhos industriais. Moro ainda afirma que para Pouillet a proteção poderia ocorrer de forma simultânea.¹⁷⁹

¹⁷⁵ POUILLET, Eugene. **Traite theorique et pratique de la propriete litteraire et artistique et du droit de representation**. Paris : Imprimeurs-Éditeurs, 1897. p. 72.

¹⁷⁶ LARA, Paula M. A teoria da dupla proteção jurídica da obra de arte aplicada no direito francês e italiano. In: CUSTÓDIO, Maraluce M, ASSAFIM, João M. **Direito, inovação, propriedade intelectual e concorrência**. Florianópolis: CONPEDI, 2015. p. 513.

¹⁷⁷ WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION – WIPO. **Loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles**. Disponível em: <<https://wipolex.wipo.int/en/text/214530>>. Acesso em: 20 jul 2020.

¹⁷⁸ MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Marcas Tridimensionais**. São Paulo: Saraiva. 2009. p. 217.

¹⁷⁹ Ibidem., p. 218.

Desta forma, podemos perceber que o princípio da unidade da arte e a consequente viabilidade do cúmulo de proteção são consagrados no direito francês desde o século XIX.

Com o decorrer dos anos a legislação francesa reconheceu de forma expressa a proteção pelo direito autor a obras de artes aplicadas e as criações industriais das indústrias sazonais de roupa e acessórios.

Unificou as legislações em matéria de direito intelectual, criando assim Code de la propriété intellectuelle e com o advento da Diretiva 98/71/CE, de 13 de outubro de 1998, o legislador francês introduz ao código, dispositivo que reconhece a possibilidade da cumulação de proteção da proteção industrial e autoral.

Atualmente os designs fashion são protegidos via direito autoral e são expressamente previsto no Code de la propriété intellectuelle, em seu artigo L112-2, 14º:

Article L112-2

“Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :

...

14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.”¹⁸⁰

Na perspectiva de Mária V. Rocha¹⁸¹ o sistema francês permite que o produto mais banal seja considerado criação artística, mas isso ocorre, segundo ela, não em decorrência do princípio da unidade da arte, mas sim do uso desvirtuado pela jurisprudência francesa.

De fato, não são poucas as críticas em relação ao sistema francês, principalmente diante daqueles que afirmam que esse elevado grau de

¹⁸⁰ FRANÇA. Code de la propriété intellectuelle. Disponível em: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069414/2020-12-16/. Acesso em: 22 jul 2020.

¹⁸¹ ROCHA. Op. Cit., 270.

proteção é prejudicial para a indústria da moda justificando que a cópia é necessária para o funcionamento.

Contudo, apesar desse elevado grau de proteção que poderia enfraquecer a indústria, a França além de ser um dos mais inovadores em aspecto de design fashion, ainda é um dos maiores e mais importantes mercado fashion.

A legislação francesa ainda protege o design fashion via direito dos desenhos e modelos e prevê um modelo simplificado do depósito de modelo especial para indústrias cujo design muda com frequência, como é o caso da indústria fashion.

Previsto no artigo 512-2, parágrafo 5º, do Code de La propriété intellectuelle, o regime simplificado possibilita reduzir os custos de depósito. De acordo com Jacques Larrieu e Valérie Astic:

L'avantage réside dans le fait que le déposant peut en un seul dépôt insérer autant de modèles de sa nouvelle collection qu'il le souhaite, en engageant des frais réduits puis de décider à tout moment de lever l'ajournement pour les seuls modèles qu'il choisit ou aucun. Dans ce dernier cas, le dossier disparaîtra sans laisser de trace. Dans le cas d'une régularisation effectuée dans les délais, seuls les modèles "confirmés" feront l'objet d'une publication au BOPI.¹⁸²

Diante do cenário de proteção de design fashion pelo direito do autor, o registro do design como desenho e modelo acaba sendo quase que residual, ainda mais, considerando que a proteção conferida aos desenhos e modelos não registrados, conferida pelo Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de Dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários

2.2.3. A proteção na Itália

¹⁸² LARRIEU, Jacques ; ASTIC, Valérie. Le vêtement en droit de la propriété intellectuelle. Le vêtement se frotte à la propriété intellectuelle In : **Le vêtement saisi par le droit** [en ligne]. Toulouse : Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole, 2015 (généré le 09 octobre 2019). Disponível em: <<http://books.openedition.org/putc/1470>>. Acesso em: 27 jul 2020. p. 18.

Em 2018, a indústria da moda da italiana, considerada um dos pilares da economia nacional, faturou 78 bilhões de euros.¹⁸³ Apesar de ser um número significativo, a indústria da moda italiana não está entre as que mais faturam, contudo, a inovação, criatividade e audácia da moda italiana fazem com que ela sirva de inspiração no mundo inteiro e, em decorrência de sua importância, o Fashion Week de Milão está entre as 3 semanas de moda mais importantes do mundo.

Desta forma, cumpre analisar, brevemente, a evolução da legislação sobre a matéria bem como os atuais meios de proteções conferidos as criações fashion a nível nacional.

Em 1925, a Itália passou a prever expressamente proteção via direito autoral as obras de arte aplicadas à indústria, entretanto, com a Lei n. 633 de 24/04/1941, que revogou o Decreto 1950 de 0711/1925, é estabelecido, em seu artigo 2^a, 4, que será objeto de proteção sempre que o valor artístico da obra de arte aplicada seja separada do valor industrial do produto que é associado.

A Itália não reconhecia a possibilidade de cúmulo de proteção pela lei de direitos autorais e a lei de desenhos industriais, sendo inclusive expressamente vedado pelo artigo 5^o do R.D. 25/08/1940.

Com o advento da Diretiva 98/71/CE, sobre a proteção de desenhos e modelos, o ordenamento jurídico italiano teve de rever seu posicionamento e alterar a legislação.

Em 2001, altera o artigo 2^a da Lei n. 633 de 24/04/1941 retirando do número 4 as obras de artes aplicadas e a condicionante de separação do valor artístico do industrial e adiciona o número 10 com a seguinte redação “Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”¹⁸⁴, permitindo assim o cúmulo de proteções.

Contudo, na prática, raramente é concedida proteção de direito de autor as criações fashion, isso porque para que ocorra necessita cumprir com os requisitos de caráter criativo e valor artístico.

¹⁸³ Pesquisa realizada por CRIBIS Industry Monitor em parceria com CRIF Ratings, Nomisma. Disponível em: <<https://www.cribis.com/news/cribis-industry-monitor-sistema-moda-tradizionale-e-innovazione-sostengono-la-ripresa/>>. Acesso em 28 jul 2020.

¹⁸⁴ ITÁLIA. Legge 22 aprile 1941 n. 633. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Disponível em: <http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#2>. Acesso em: 28 jul 2020.

Segundo Elena Varese e Sofia Barabino:

Si tratta di una norma che richiede alle opere del disegno industriale una soglia di tutela più alta per accedere al diritto d'autore, in ragione della destinazione di tali opere alla riproduzione seriale. Proprio per questo motivo, in relazione a capi d'abbigliamento ed accessori di moda, la giurisprudenza ha frequentemente escluso la sussistenza del diritto d'autore, ritenendo che tali creazioni difettassero del requisito del valore artistico.¹⁸⁵

O primeiro requisito é facilmente cumprido vez que “O caráter criativo é atribuído de modo pleonástico, pois alude à necessidade da presença da criatividade na obra intelectual, uma vez que tal característica já é exigida para a concretização da proteção autoral para qualquer obra que a almeje”.¹⁸⁶

O problema se encontra em satisfazer o valor artístico. De acordo com Elena Varese e Sofia Barabino:

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, il valore artistico deve essere valutato in maniera oggettiva e sussistere intrinsecamente all'opera al momento della sua creazione, prescindendo dal giudizio di mera gradevolezza e dal successo commerciale o dall'originalità o dalla capacità innovativa del prodotto.

Si tratta di una caratteristica che sussiste qualora l'oggetto sia dotato di una valenza espressiva propria e di capacità rappresentative e comunicative intrinseche, che trascendono la stretta funzionalità del prodotto e che costituiscono la manifestazione di tendenze ed influenze artistiche e culturali.¹⁸⁷

No entanto, o que se tem verificado é que a proteção via direito autoral é concedida quando o autor é notoriamente conhecido, ou quando a design é exposto em museus, ou referência em manual de arte, de forma que acaba por representar o movimento artístico da época.

A exemplo de decisão favorável a tutela via direito autorais, cita-se o caso Moon Boots, onde o Tribunal delle Imprese di Milano decidiu:

I Moon Boots ben possano fregiarsi delle caratteristiche di opera creativa, dotata di valore artistico al fine dell'accesso alla tutela prevista dall'art. 2 n. 10 della legge sul diritto d'autore, in

¹⁸⁵ VARASE, Elene; BARABINO, Sofia. La tutela della forma delle creazioni di moda: problematiche e prospettive. In: POZZO, Barbara; JACOMETTI, Valentina. **Fashion law: la problematiche giuridiche della filiera della moda**. Italia: Giuffrè editore, 2017, p.93.

¹⁸⁶ LARA. Op. cit., p. 505.

¹⁸⁷ VARASE; BARABINO. Op. cit., p. 94.

considerazione del loro particolare impatto estetico, che, alla sua comparsa sul mercato, ha profondamente mutato la stessa concezione estetica dello stivale doposci, divenendo vera e propria icona del design italiano e della sua capacità di fare evolvere in modo irreversibile il gusto di un'intera epoca storica in relazione agli oggetti d'uso quotidiano. Non a caso, il prodotto ha ottenuto premi nazionali e internazionali, ma soprattutto è stato fatto oggetto di una diffusa pubblicazione su monografie riguardanti il design contemporaneo, italiano ed internazionale. Se sui Moon Boots si sono espresse le critiche favorevoli di esperti e designer, avendo il prodotto registrato il lusinghiero e vasto gradimento del pubblico, costante nel tempo, appare assolutamente pregnante la circostanza che nel 2000 siano stati scelti dal Museo del Louvre come uno dei 100 più significativi simboli del design del XX secolo a livello internazionale.¹⁸⁸

Considerando a dificuldade imposta pela exigência do valor artístico, que no segmento fashion se torna muito mais difícil de provar de outras formas de arte, a proteção via desenho e modelos acaba sendo a mais requisitada.

Com o advento da Diretiva 98/71/CE e no Regulamento 6/02/CE o sistema italiano teve de se adaptar, promulgando em 2005 o Código de Propriedade Industrial. Segundo Silvia Segnalli:

All'esito infatti di tutt un percorso riformatore, in gran parte stimolato della legislazione europea (percorso sfociato, in Italia, acnhe nella promulgazione, nel 2005, di un Codice dei diritti di proprieta industriale), la materia che un tempo era denominata dei "modeli e desegni ornamentali" ha cambiato non solo nome, trasformandosi in "desegni e modelli" (perdendo quindi la connotazione esclusivamente estetica, racchiusa nella parola "ornamentali", che soprattutto la differenziava dai marchi), ma anche lo strumento di tutela: non più il "brevetto", ma , per l'appunto, la "registrazione".¹⁸⁹

Em seu artigo 44, o código de propriedade de propriedade industrial previa que os desenhos e modelos industriais aproveitariam de proteção durante toda a vida do autor e até 25 anos após sua morte, ou seja, conferia uma proteção mais curta.

De acordo com Estelle Derclave¹⁹⁰ "The rationale behind this shorter duration was the fear that owners of copyright on designs are more likely to

¹⁸⁸ ITÁLIA. Tribunal dele Imprese di Milano. n. 8628.2016. Disponível em: <https://dirittodautore.it/wp-content/uploads/2016/07/SentTribMilano8628_2016_ok.pdf>.

Acesso em: 28 jul 2020.

¹⁸⁹ SEGNALINI. Op. cit. p. 91.

¹⁹⁰ DERCLAYE, Estelle. Are Fashion Designers Better Protected in Continental Europe than in the United Kingdom? A Comparative Analysis of the Recent Case Law in France, Italy and the

have a monopoly that would be anti-competitive. However, the rule was changed back to the normal copyright duration of 70 years p.m.a. following an infringement action from the EU against Italy.

A proteção dos desenhos e modelos está prevista na seção III, capítulo II, do referido código e a doutrina italiana¹⁹¹ mostra-se mais favorável a proteção do design fashion através deste instituto do que via direito autoral.

Neste sentido, Silvia Segnalini:

La quale è attualmente il mezzo più idoneo, nel mondo della moda, per tutelare l'aspetto, in termini di forma, struttura, linee, colori e materiali, di un prodotto (o parte di esso) particolare di una Maison, o, come direbbero gli addetti ai lavori, di un capo o acessorio "iconico" per la medesima: al punto che vale la pena ricorrere alla più longa e costosa procedura di registrazione. Solo per intenderci meglio sul punto: si può utilmente dire che una forma può essere registrata come marchio solo nel caso in cui sia di mera fantasia, nn assolva compiti estetici o funzionali, avendo come affetto principale quello di distinguere il produce effetti – essenzialmente estetici – una forma deve essere registrata como disegno o modello.¹⁹²

A referida autora alerta sobre a possibilidade de proteção do design através de direito de marcas, contudo, essa possibilidade deve ser utilizada de maneira excepcional, motivo pelo qual optamos por tratar desse assunto no capítulo direcionado a proteção de marcas.

3. A PROTEÇÃO DA MARCA NA MODA

Assim como o ocorre com os desenhos indústrias e direitos autorais também se nota um grande esforço para aproximar as legislações dos diferentes países, o que se torna cada vez mais essencial com a globalização.

United Kingdom. In: **The Journal of World Intellectual Property**. Blackwell Publishing Ltd. 2009. p. 323

¹⁹¹ Como por exemplo GUTIERREZ, Bianca Manuela. **Il codice moda**: In LICHERI, Annaluce e MASSARO, Cristina (coord). Italia: Amon, 2015 e VARASE, Elene; BARABINO, Sofia. La tutela della forma delle crazioni di moda: problematiche e prospettive. In: POZZO, Barbara; JACOMETTI, Valentina. **Fashion law: la problemtiche giuridiche della filiera dela moda**. Italia: Giuffré editore, 2017.

¹⁹² SEGNALLI. Op. cit. p. 91.

Conforme explicado anteriormente, nesse contexto surgem instrumentos internacionais com o intuito de diminuir as diferenças sobre a matéria, como a CUP, o TRIPS e especificamente sobre marcas o Acordo de Madri e Protocolo de Madri.

Como dito acima, o objetivo da CUP não era padronizar as regras, entretanto, ainda que em um número pequeno, estabeleceu algumas normas com parâmetros mínimos que devem ser comuns a todos os Estados-Membros.

Diferentemente do que ocorre com os desenhos e modelos, a CUP é generosa ao dispor sobre marcas, dispondo acerca do instituto ao longo da convenção e, reservando em especial os artigos 6, 7 e 9 para tratar do tema.

Dentre as inúmeras previsões se destacam, para o presente o estudo, o compromisso dos Estados Membros em dar proteção para as marcas notórias, previsto no artigo 6, bis, as proibições previstas no artigo 6, ter e os possíveis motivos de recusa previstos no art. 6, quinquies.

Para Lélío D. Schmidt:

As principais regras da CUP no plano do uso, depósito, registro ou notoriedade da marca podem, pois, ser assim sumarizadas: possibilidade de estender os efeitos do depósito nacional a outros países; repressão à concorrência desleal; invalidação do registro da marca usurpada pelo agente ou representante local; vedação ao uso ou registro indevido das marcas notoriamente conhecidas. relevância do uso para verificar as condições de proteção da marca.¹⁹³

Ainda, como visto anteriormente¹⁹⁴, a CUP desenvolve importante papel ao estabelecer o princípio do tratamento nacional, também contemplado no acordo TRIPS, o princípio da prioridade e da independência das patentes e das marcas.

Também no âmbito internacional de proteção de marcas, temos o acordo TRIPS, vencida já suas premissas fundamentais¹⁹⁵, passamos direto para a Seção 2 do acordo, que trata das marcas.

De acordo com o artigo 15.1 do acordo TRIPS, é objeto de proteção:

¹⁹³ SCHMIDT, Lélío. **Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos**. Rio de Janeiro; Lumen Juris, 2016. p. 49.

¹⁹⁴ Abordado no tópico “Propriedade Intelectual”.

¹⁹⁵ Tópico “Propriedade Intelectual”.

Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para o registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.¹⁹⁶

Desta forma, deixa a critério dos Estados estabelecer se os sinais necessitam ser visualmente perceptíveis, critério adotado pela legislação brasileira e que dificulta o registro de marcas olfativas e gustativa por exemplo.

Importante contribuição do TRIPS para a matéria é a expansão do campo de proteção da marca notória, conforme prevê o artigo 16, 3, que prevê a possibilidade de aplicação do artigo 6,bis da CUP, quando mesmo que não similares os produtos e serviços, ainda sim possa causar associação e, desde que, esse uso seja provável de gerar prejuízo ao titular da marca, desta forma, excepciona o princípio da especialidade que veremos adiante.

O referido dispositivo causa discussão acerca da suposta antinomia entre o mesmo e o artigo 6, bis da CUP, vez que enquanto a CUP dispensa o registro para a proteção de marca notória, o TRIPS faz referência a marca registrada, todavia, a legislação brasileira é clara ao dispensar o registro à marca notória, como veremos adiante.

No número 2, o artigo 16 ainda prevê aspectos que devem ser considerados para a análise da notoriedade da marca. Para Lélío D. Schimidt “isso consolida o entendimento de que a notoriedade de uma marca deve ser aferida entre os consumidores do produto ou serviço que designa, e não entre todos os segmentos da população (exigência feita pela legislação nacional unicamente no tocante às marcas de alto renome).”¹⁹⁷

¹⁹⁶ BRASIL. Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994. **Acordo TRIPS ou Acordo ADPIC. Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio.** Diário Oficial da União, Brasília, DF, 31 dez. 1994. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1355-94.pdf> Acesso em: 22 ago 2020.

¹⁹⁷ SCHIMIDT. Op. cit. p. 52.

Assim como a CUP e o TRIPS não preveem sistemas de registros internacionais para a proteção dos desenhos e modelos, também não prevê para as marcas, entretanto, no anseio de simplificar e reduzir os custos e facilitar o registro surge o Acordo de Madri, o qual o Brasil não faz parte.

Em 1989 surge o Protocolo de Madrid, cujo Brasil aderiu em 2019, de acordo com a OMPI¹⁹⁸, que “which aims to make the Madrid system more flexible and more compatible with the domestic legislation of certain countries or intergovernmental organizations that had not been able to accede to the Agreement”.

O Protocolo de Madrid e o Acordo de Madrid são paralelos e independentes, podendo os Estados optarem por um ou outro, ou ainda por aderirem ambos.

A vantagem apresentada pelo sistema é a possibilidade de mediante um requerimento central, pedir proteção em diversos países, que deverão ser mencionados no requerimento e poderão ser adicionadas outras designações posteriormente.

O sistema internacional gera uma economia de procedimentos, vez que não há necessidade de requerer em cada Estado, utilizando a língua de cada Estado e acaba por reduzir os custos.

Todavia, para a concessão nos outros Estados-Membros, deve-se obedecer aos requisitos estabelecidos nas legislações nacionais dos Estados aos quais se pretende ter proteção, sendo assim, também independentes.

Por fim, temos o Acordo de Nice que estabelece uma classificação de produtos e serviços para fins de registro de marcas e marcas de serviço, conhecida como Classificação de Nice e o Acordo de Viena, que estabeleceu uma classificação para as marcas que tem elementos figurativos, conhecida como Classificação de Viena.

O Brasil é signatário do Acordo de Viena, mas não faz parte do Acordo de Nice, entretanto, cumpre ressaltar que apesar de não ser signatário deste acordo, segue o sistema de classificação de Nice.

¹⁹⁸ World Intellectual Property Organization. **Summary of the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (1891) and the Protocol Relating to that Agreement (1989).** Disponível em: <https://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid/summary_madrid_marks.html> Acesso: 13 ago 2020.

Analisada a proteção a nível internacional, passamos então a análise dentro do ordenamento jurídico brasileiro, contudo, diante da importância da marca para o mercado e da necessidade de o direito acompanhar a evolução da marca, considero necessária a análise da marca em seu conceito amplo e multidisciplinar, antes de adentrar em seu conceito, função jurídica e proteção no Brasil.

3.1. Conceito de Marca

Segundo Daniela Khauja e Karen Prado¹⁹⁹ marca é o “conjunto de referências físicas e simbólicas capazes de influenciar e determinar a preferência para os produtos, tendo por base a oferta de valor a ela associada.”

Diferentemente do conceito jurídico, o conceito de marca para o marketing, publicidade e até mesmo o conceito mercadológico, não restringe a marca a meros sinais que se limitam a distinguir produtos e serviços.

O que no direito é considerado marca, como veremos em seguida, nesta concepção publicitária é tão apenas o logotipo. A marca aqui é entendida como o conjunto de tudo aquilo que o produto ou serviço representa.

Não é só a representação gráfica de um sinal que, neste âmbito, é considerado o logotipo e sim toda identidade visual. Não compreende só os símbolos, compreende também os valores e a missão da empresa.

A marca aqui é o resultado de pesquisas, inovações e altos investimentos vez que não raras as vezes que a marca é o ativo mais importante da empresa, mesmo sendo intangível, como é o caso da Apple.

A marca transmite para o consumidor não só a informação necessária para distinguir um produto de outro, transmite os valores da empresa e até mesmo um estilo de vida.²⁰⁰

3.1.1. Conceito de marca para o direito

¹⁹⁹ KHAUJA, Daniela Motta Romeiro; PRADO, Karen Perrotta Lopes de Almeida. Contextualização das marcas. In: SERRALVO, Francisco Antonio (Org.). **Gestão de marcas no contexto brasileiro**. São Paulo: Saraiva, 2008. Pg. 26.

²⁰⁰ Ibidem. Pg. 30.

Segundo Carla Eugenia Caldas Barros²⁰¹ é “em termos de propriedade intelectual, é entendida como o conjunto de um ou mais sinais indicativos que individualiza determinado produto ou serviço, ou de um grupo deles, necessariamente associado a um empreendimento de qualquer natureza”.

Desta forma, para o direito, marca é o sinal pelo qual se pode distinguir produtos e serviços, contudo, resta saber quais são os sinais que são susceptíveis de serem considerados marcas.

O artigo 15, 1, do TRIPs, dispõe que:

Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.

Cumpramos ressaltar que o rol de sinais trazidos no referido artigo é meramente exemplificativo e não taxativo. Diante das inúmeras possibilidades de sinais aptos a constituir marca, muitos dos ordenamentos jurídicos optam por fornecer um conceito amplo e genérico de marca, preferindo prever o que não poderá ser considerado marca.

A exemplo temos a legislação brasileira, que no artigo 122, da LPI, estipula que “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”, fornecendo em seguida, no artigo 124, um rol taxativo do que não poderá ser considerado marca.

Adentraremos no assunto no próximo capítulo, entretanto, antes de passarmos à análise dos sinais distintivos aptos de serem considerados marcas, cumpre analisar a função da marca para o direito para que se tenha noção por completo deste conceito no âmbito jurídico.

²⁰¹ BARROS, Carla Eugenia Caldas. **Manuel de Direito da Propriedade Intelectual**. Aracaju: Evocati, 2007. Pg. 315.

3.2. A Função Jurídica da Marca

Para uma efetiva compreensão do direito de marcas, devemos entender o animus do legislador ao elaborar os dispositivos legais relativos ao tema, sendo assim importante identificar quais funções são relevantes para o direito, e o que deseja resguardar ao conferir proteção à marca.

Há divergência doutrinária relativa à função jurídica da marca, há quem sustente que sua única função jurídica é a função distintiva, mas também há quem acredite que o direito também protege outras funções.

Nas palavras de Geraldo H. de Oliveira Neto²⁰² “qualquer marca, antes de tudo, é distintiva de produto ou serviço, sendo secundárias ou acidentais outras funções que ela possa desempenhar”.

Esse parece ser o entendimento de grande parte da doutrina, sendo assim, passaremos a analisar as principais funções jurídicas defendidas pela doutrina.

3.2.1. Função distintiva

Não há dúvidas quanto a vontade do legislador de proteger esta função vez que traz como requisito para o registro da marca o seu caráter distintivo, como prevê no artigo 122º, da LPI.

De acordo com o dicionário “Distintivo: adjetivo, 1. Que serve para estabelecer distinção ou diferença.” Sendo assim, a marca é o sinal pelo qual podemos identificar e estabelecer diferenças entre X e Y.

Justifica-se a aposição desses sinais, como forma de identificação, para que o consumidor consiga perceber com maior facilidade que se trata de produtos ou serviços de origem diversa, quando estes forem iguais ou semelhantes, sendo esta sua função primordial.

Antigamente, a marca era usada para distinguir a origem dos produtos, segundo Geraldo H. de Oliveira Netto²⁰³ “Na Idade Média, o uso da marca era uma obrigação imposta ao artesão destinava-se a identifica a procedência de

²⁰² OLIVEIRA NETO. Geraldo H. **Manual de Direito das Marcas**: aquisição da propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra a fraude e concorrência desleal. São Paulo : Editora Pillares, 2007. p. 23.

²⁰³ Ibidem. p. 21.

seus produtos como sendo de determinada corporação de ofício. O uso era protegido com vista ao interesse corporativo de evitar confusão a respeito da origem dos produtos da corporação.”

Sendo assim, em decorrência da função distintiva, tem-se a função de indicação de origem. Esse entendimento perdurou no Brasil até o início do século XX, de forma que primeiras legislações sobre marcas no Brasil continham restrições quanto a transferência do direito sobre a marca, vez que a indicação de origem era considerada uma característica essencial da marca.

Com o passar dos anos, com o advento das marcas de grupo, das licenças de marca e transmissão autônoma da marca, essa ideia se tornou ultrapassada, havendo a necessidade de repensar o conceito de função distintiva.

A atual LPI é clara ao dispor, em seu art. 123, I, que considera como marca de produto ou serviços “aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;”

Contudo, ainda há discussões relativas se a marca distingue tão somente os produtos e serviços propriamente ditos ou se a distinção também se dá em relação a proveniências deles.

Defendendo a função distintiva relacionada ao produto ou serviço em si, Oliveira Ascensão²⁰⁴, considera que a indicação de origem seria uma outra função da marca, que não se confunde com a função distintiva.

Ainda sustenta que esta função não se justifica mais depois do advento da transmissão autônoma da marca e dos contratos de licença. Por fim, considera que a função distintiva é distinguir “os produtos ou serviços integrados naquela série de todos os outros”.²⁰⁵

Para Maite C. F. Moro e Kone P. F. Cesário:

A rigor, pode-se dizer que a função de indicação de origem é uma decorrência da função mais ampla que seria a função distintiva. Afinal, ao exercer a função distintiva nada impede que a marca esteja, também, exercendo a função de indicação de origem. De qualquer forma, não necessariamente esta função precisa ser exercida atualmente, especialmente porque não há mais, como havia, a obrigatoriedade de transferência do estabelecimento juntamente

²⁰⁴ ASCENSÃO, José de Oliveira. As funções da marca e os descritores (metatags) na internet. In Associação Portuguesa de Direito Intelectual (org.) **Direito Industrial**. Coimbra, 2003. Vol. 3 Pg 7.

²⁰⁵ Ibidem, Pg. 8

com a transferência da marca. Afinal, nos dias de hoje, uma marca pode ser transferida (cedida), de forma autônoma, para outras empresas que estejam interessadas.²⁰⁶

A doutrina brasileira tem demonstrado reconhecer a função de indicação de origem, entretanto, tão apenas de forma secundária e, portanto, não essencial.

3.2.2. Função de garantia de qualidade

Pouco aceita pela doutrina, a função de garantia, que consiste em assegurar que o produto ou serviço tenha sempre a mesma qualidade, recebe críticas tanto por quem defende a função distintiva ligada à origem do produto quanto por quem defende a função distintiva apenas relacionada ao produto ou serviço em si.

As principais críticas decorrem do fato de a preocupação com a qualidade não ser objeto do direito de marcas, não estar prevista esta obrigação de qualidade em nenhum dos artigos que regem a matéria e, portanto, não se tratando de uma obrigação jurídica.

Vanzetti não reconhece esta função já que a lei não previa nenhuma obrigação a cargo do titular da marca de uniformizar toda a sua produção e de manter idênticos padrões de qualidade.²⁰⁷

No mesmo sentido, Geraldo H. O. Neto:

Em suma, os deveres do fornecedor, relativos à qualidade do fornecimento de produtos ou serviços, não são estabelecidos pelo direito marcário, mas pelo regime jurídico das relações consumeristas.

Isto não significa, entretanto, que o fornecedor não possa utilizar uma marca que garanta ao consumidor a conformidade do fornecimento com determinadas normas estabelecidas em um regulamento de utilização do sinal. A Lei. 9.279/96 permite expressamente esta

²⁰⁶ CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato; MORO, Maitê Cecília Fabbri. Uma breve revisita às funções marcarias. In: ASSAFIM, João M; FLORES, Nilton C; POLI, Leonardo M. **Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro : FUNJAB. 2012. Disponível em: <<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=63eb58bd4d3486f0>>. Acesso em: 15 ago 2020. p. 9.

²⁰⁷ CARVALHO, Maria Miguel. As funções da marca e a jurisprudência do TJUE. **Revista do Direito Intelectual**. Coimbra, 2014 Apud Vanezetti.

utilização de signos distintivos, prevendo em seu artigo 123, inciso II, um tipo especial de marca, de certificação²⁰⁸.

No entanto, alguns autores, apesar de não reconhecerem como função primária da marca, reconhecem a possibilidade de ser uma função derivada da função distintiva. Assim entende o autor português Alberto Ribeiro de Almeida:

A marca não tem uma função de garantia de qualidades dos produtos ou serviços com ela assinalados (salvo a marca de certificação ou de garantia). A garantia de qualidade poderá, quando muito, ser uma função derivada da função distintiva²⁰⁹.

A doutrina brasileira apesar de não considerar uma função necessária da marca, se inclina a aceitar como uma função secundária, vez que a marca acaba gerando uma expectativa em relação ao produto.

Neste sentido, Denis Borges Barbosa²¹⁰ “O consumidor, pela marca, identifica o conjunto de qualidades e características que demanda, sem ter que testá-lo em cada caso, na confiança de que o agente econômico que introduziu o bem no mercado zelará sempre pela coesão e consistência de seus produtos e serviços.”

Contudo, como dito anteriormente, atender as expectativas do consumidor não é objeto de direito de marcas, portanto, não é uma função jurídica relevante das marcas de produtos e serviços, sendo o zelo do agente econômico de manter uma qualidade, ou ao menos uma consistência de seus produtos, puramente por razões de interesse econômicos, como por exemplo, fidelização da clientela.

3.2.3. Função econômica

²⁰⁸ OLIVEIRA NETO. Op. cit. p. 31.

²⁰⁹ ALMEIDA. Alberto. A unicidade do sistema da União Europeia de tutela de denominações de origem e indicações geográficas (reflexos no Direito Português). In: **Revista de Direito Intelectual**. Coimbra : Almedina. 2015. nº 2. p. 116.

²¹⁰ BARBOSA. Denis Borges. **Proteção das Marcas: Uma perspectiva semiológica**. Rio de Janeiro : Lumen Juris. 2017. p. 17.

A doutrina brasileira se mostra grande fã da função econômica da marca, já Gama Cerqueira²¹¹ reconhecia a função econômica da marca, afirmando que marca é concebida para assegurar aos titulares destas o direito sobre o produto de seus trabalhos.

Entende-se que a proteção da marca, apesar de também trazer benefícios aos consumidores, é primordialmente para garantir que o comerciante/fabricante tenha retorno de seu investimento, sendo a defesa dos interesses dos consumidores tratados por outros ramos do direito como o direito do consumidor.

De acordo Denis B. Barbosa²¹² “Os autores americanos tendem a identificar dois principais esteios da função econômica da marca: a marca serve para diminuir o esforço de busca do consumidor e cria incentivos para instituir e manter a qualidade do produto.”

A utilização de um sinal distintivo, como a marca, facilita as transações, há uma economia de esforço do consumidor e, quando conjugado com um bom direcionamento publicitário, gera ainda a indução e fidelização dos consumidores, o que se converte em um estímulo para os comerciantes/fabricantes manterem a qualidade.

Esse investimento publicitário e essa fidelização agregam valor econômico a marca, ou seja, a marca acaba por exercer uma função econômica, na qual passa a ser um ativo valioso para empresa, realidade cada vez mais presente.

Não raras as vezes a marca acaba por ser o ativo mais valioso da empresa. Maite C. F. Moro e Kone P. F, Cesário²¹³ citam como exemplo a marca NATURA uma das marcas mais valiosas do Brasil cujo valor da marca corresponde 48,9% do valor de mercado da companhia.

Inegável portanto a função econômica que a marca exerce, sendo crucial para o setor da moda, especialmente para o mercado de luxo dentro deste setor. Da análise dos dados apresentados pela INTERBRAND²¹⁴ de 2019, temos que 20% das marcas 30 marcas mais valiosas a nível mundial

²¹¹ CERQUEIRA, Op. cit., 1946, p. 348.

²¹² BARBOSA. Op. cit. 2017. p. 16.

²¹³ CESÁRIO; MORO. Op. cit. p. 14.

²¹⁴ INTERBRAND. **Best Global Brands 2019**. Disponível em: <<https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2019/ranking/>>. Acesso em: 20 ago 2020.

pertence a indústria fashion, primeira do ramo e ocupando a posição 16º do ranking NIKE, com um valor aproximado de 32 bilhões de dólares, e em segundo, logo em seguida, ocupando a posição 17º a marca Louis Vuitton.

3.2.4. Função publicitária

A marca é o principal instrumento utilizado na divulgação e anúncios dos serviços e produtos e, por meio dessas campanhas publicitárias agregam-se valores a marca.

Estes valores, em um primeiro momento, são valores morais, que fazem com que os consumidores se identifiquem com a marca, através das emoções, na intenção de captar e fidelizar a clientela.

Ocorrendo a capitação e fidelização, converte-se em valor patrimonial, através do valor agregado ao produto em decorrência da força da marca, chamado de *brand equity*.

De acordo com Waldemar Ferreira:

Campanha publicitária bem orientada e bem executada é de eficácia incontestável. O que se anuncia é a marca; mas o que se vende é o produto. Raridade não é, todavia, que os papéis se invertam, ao cabo de propaganda persistente e que os consumidores passem a comprar os produtos por causa de suas marcas, tanto prestígio elas adquirem.²¹⁵

Desta forma, segundo Maite C. F. Moro e Kone P. F, Cesário²¹⁶ “marca deixou de ser um sinal simplesmente distintivo, assumindo outros contornos, como ser um sinal sugestivo de valores para o consumidor.”

A questão da função publicitária gira em torno não do seu conceito e exigência, porém, se é dever do direito proteger esta função, ou se seria tão apenas um fenômeno mercadológico.

Oliveira Ascensão²¹⁷ reconhece a importância da marca para os meios publicitários, entretanto, não reconhece essa função como sendo de interesse jurídico, desta forma, conclui que a única função da marca é a distintiva.

²¹⁵ FERREIRA. Op. cit. p. 268.

²¹⁶ CESÁRIO; MORO. Op. cit., p. 12.

Já para Luis Couto Goncalves²¹⁸, não há dúvidas que a marca exerce função publicitária e que é dever do direito de marcas tutelar esta função, porém, ressalva que esta função é complementar da distintiva, não considerando-a como função autônoma.

Defendendo também a tutela jurídica sobre a função publicitaria da marca, a autora portuguesa Adelaide Menezes Leitão:

Actualmente, a função publicitária da marca tem obtido uma gradual predominância, traduzindo a influência que a marca, por si mesma ou por força das técnicas publicitárias, exerce obre os consumidores, fazendo com que os produtos ou serviços sejam escolhidos mais em função da imagem do mercado do que em função de critérios racionais de apreciação. A marca não é, assim, só um sinal distintivo de produto ou serviço, mas também um sinal com uma especial força de venda, podendo ser mais valiosa do que o próprio produto que distingue. Esta função publicitária da marca acresce à função distintiva, designadamente nas marcas de prestígio (art. 242.º CPI), em que há uma proteção da marca para além da identidade ou similitude de bens ou serviços, derogando-se o princípio da especialidade da marca.²¹⁹

Apesar de algumas discussões acerca da sua natureza autônoma ou derivada, certo é que cada vez mais a doutrina²²⁰ tem apontado a função publicitária como uma função protegida pelo direito, em razão do seu papel hoje em dia na sociedade e importância econômica, considerando que não raras as empresas têm a marca como o mais valioso ativo, por conta dos investimentos publicitários feitos.

Neste sentido, Maite C. F. Moro e Kone P. F, Cesário:

As marcas com uso e publicidade podem não só identificar produtos e serviços, mas também agregam valores a esses sinais. Não que os valores devam ser juridicamente protegidos, mas eles podem fazer com que as marcas transcendam a simples função de distinguir determinado produto e/ou serviço de outro igual, semelhante ou afim, mas produtos diversos pelo “empréstimo” dos valores que aquela

²¹⁷ ASCENSÃO. Op. cit., p. 10.

²¹⁸ GONÇALVES. Op. cit. p. 179.

²¹⁹ LEITÃO, Adelaide Menezes. Palavras-chave, publicidade, uso da marca e concorrência desleal. In Associação Portuguesa de Direito Intelectual (org.) **Direito Industrial**. Coimbra, 2012. vol. 8. p. 20.

²²⁰ Por exemplo LEONARDOS, Luiz. Anuário da Propriedade Industrial. Revista da ABPI, 1979, p. 15; CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato; MORO, Maitê Cecília Fabbri. Uma breve revisita às funções marcarias. Acesso < <http://www.publicadireito.com.br/artigos/>>. Em 08 de agosto de 2020; PINHO, José Benedito. Direito de Marcas. v. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 15.

marca representa. Se uma marca é capaz de transferir esses valores para produtos diversos dos que ela assinala, esta marca necessita uma maior proteção.²²¹

Os tribunais têm se pronunciado no sentido de reconhecer a função, como podemos ver da decisão prolatada na Apelação Cível nº 1033082-69.2018.8.26.0100

Com efeito, restará caracterizada a concorrência parasitária sempre quando persistir a exploração indevida do prestígio alheio para promoção de produtos ou serviços e, neste âmbito, a ilicitude, e no nosso país, só será afastada diante de uma das hipóteses elencadas no artigo 132 da Lei 9.279/1996. No caso concreto, não está caracterizada qualquer destas situações excepcionais, restando claro o prejuízo à função publicitária da marca de titularidade da parte recorrente, ao ser reduzida sua visibilidade, apoderada esta propriedade industrial como “palavra-chave”.²²²

A função publicitária se torna ainda mais relevante quando se trata de marcas notórias e de prestígio, que veremos em tópico próprio.

Diante da importância da função publicitária da marca para a sociedade, economia e para a própria marca, não se poderia esperar algo diferente do que a doutrina e jurisprudência brasileira tem apresentado sobre o tema, ou seja, aceitando esta função.

3.3. A Proteção da Marca no Brasil

A Constituição Federal de 1988 assegura, em seu artigo 5, inciso XXIX a propriedade das marcas bem como aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, sendo a propriedade industrial regulada pela Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996 (LPI), reservando o título III (artigo 122 a 175) para tratar especificamente das marcas.

O ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema atributivo, ou seja, só é concedida sua propriedade e o direito de exclusivo de uso com o registro,

²²¹ CESÁRIO; MORO. Op. cit., p. 11.

²²² BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível nº 1033082-69.2018.8.26.0100. Apelantes: Biomedycur Comércio de Colchões Terapêuticos – EIRELI EPP e Google Brasil Internet LTDA. Apelados: Os mesmos e Biocash Marketing LTDA. Desembargador: Fontes Barbosa. Disponível em: <<https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/768430723/apelacao-civel-ac-10330826920188260100-sp-1033082-6920188260100/inteiro-teor-768430742>>. Acesso em: 31 ago 2020.

conforme previsto no artigo 129 da LPI, portanto, exerce aqui função atributiva e não meramente declaratória.

Contudo, há dispositivos que excepcionam o caráter atributivo, como o artigo 126, que trataremos em tópico próprio e o artigo 129, § 1º, que estipula o direito do usuário anterior de boa-fé. De acordo com este artigo, toda pessoa que de boa-fé utilize do signo distintivo há pelo menos 6 (seis) meses da data do depósito tem direito a precedência ao registro.²²³

Cumpra ressaltar que as marcas de fato, ou seja, as marcas que são utilizadas, mas não foram objeto de registro, encontram proteção no ordenamento jurídico brasileiro, entretanto, se dá através da concorrência desleal, portanto, o alcance da proteção é reduzido e abrange apenas o local onde é utilizada.

Conforme explicado anteriormente²²⁴, a LPI estabelece três tipos de marca, a de produtos e serviços (objeto do presente estudo), de certificação e coletiva e fornece o conceito de cada uma delas no artigo 123.

Para que seja suscetível de registro a marca deve cumprir com alguns requisitos, conforme dispõe o artigo 122 da LPI é necessário que sejam “sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”.

Desta forma opta o legislador por não oferecer um rol taxativo do que se pode ser objeto de registro, mas fornece requisitos necessários para que seja possível, sendo eles a percepção visual, distintividade e que não seja vedado legalmente, por outro lado, estabelece na lei as hipóteses que não poderá ser registrada.

O critério da percepção visual levanta a questão da necessidade de ser diretamente perceptível visualmente, ou se seria tão apenas para a documentação da marca para registro. Para José Antônio B. L. Faria Correa:

²²³ Há diversas problemáticas e divergências doutrinárias relativas ao alcance da proteção do usuário anterior. Discute-se se estaríamos diante de um mero direito de precedência ou exclusividade, se caducaria o direito caso não houvesse oposição em tempo hábil e mesmo a possibilidade de continuidade de uso uma vez caducado o direito de precedência, contudo, para não nos dispersarmos da temática proposta pelo presente estudo, não adentraremos na questão. Para maior compreensão do tema: Paulo R. C. O Direito de Precedência ao registro da marca e a marca evidentemente conhecida. In: Revista da ABPI. São Paulo, Vol. 45, mar/abr. 2000. OLIVEIRA NETO. G.H. Manual de Direito das Marcas. São Paulo: Pílares, 2007. SCHIEL. Ricardo. O Direito Europeu de Patente e Outros Estudos de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

²²⁴ Tópico “Conceito de marca para o direito”.

Registrar uma marca consistente em palavra significa, então registrar um sinal que, na origem, é sonoro, mas que se deixa representar por um sistema gráfico de sinais (o alfabeto, no caso das línguas estruturadas, como é o caso do português e das línguas ocidentais em geral, ou os caracteres, como no caso das línguas silábicas). Assim, a exigência da perceptibilidade visual só pode ter como finalidade permitir a fixação da marca, de modo a documentá-la, pois o direito não teria como tutelar a pura transdicação.²²⁵

Em sentido diverso é o entendimento do INPI²²⁶ ao considerar que podem ser registradas apenas as marcas nominativas, figurativas, mistas e tridimensionais.

Como visto anteriormente, isso impossibilita o registro de marcas olfativas e sonoras, o que diante da sociedade que vivemos atualmente e em comparação a outros ordenamentos jurídicos, demonstra ser um grande atraso no ordenamento jurídico brasileiro, vez que deixa de tutelar fenômenos existente e corriqueiros da atualidade.

A distintividade por sua vez é, como visto acima, se refere a capacidade de um sinal servir para diferenciar um produto de outro, de forma a identificá-lo. De acordo com Lélío Schimit “a falta de distintividade é comumente apreciada em abstrato, à luz do significado etimológico da marca pretendida e do caráter descritivo ou genérico que guarda em relação ao produto ou serviço que visa distinguir”.

Quanto as proibições legais, o artigo 124 da LPI²²⁷ traz fundamentos de recusa ao pedido de registro. Entende-se que o rol apresentado não é taxativo

²²⁵ FARIA CORREA. José Antônio B.L. Sinais não registráveis. In: PEREIRA DOS SANTOS. Manoel J.; JABUR, Wilson Pinheiro. **Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa**. São Paulo: Saraiva. 2007. p. 214.

²²⁶ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI. **Manual de Marcas**. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca#23-Formas-de-apresenta%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 01 set 2020.

²²⁷ Art. 124. Não são registráveis como marca: I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação; II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração; IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público; V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; VI - sinal

vez que, ao longo da legislação encontram-se outras situações conflitantes que não constam no rol, como por exemplo, o direito do usuário anterior de boa-fé, previsto no artigo 129 § 1º.

Ainda que não agrupados pela lei, a doutrina tende a classificar essas proibições. Para Lélío Schimidt²²⁸ essas proibições têm como fundamentos a ilicitude, distintividade, veracidade e disponibilidade do sinal.

Sendo respeitados todos os requisitos, será concedido registro. A proteção conferida consiste, conforme prevê o artigo 130 da LPI, no direito de ceder seu registro ou pedido de registro, licenciar seu uso e zelar pela sua integridade material ou reputação, essa proteção se estende ao depositante enquanto na expectativa de seu registro, no entanto, o artigo 132²²⁹ estipula limitações a esses direitos.

de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda; VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina; XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza; XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154; XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento; XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país; XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular; XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir; XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva; XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico; XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

²²⁸ SCHIMIDT. Op. cit. p. 208.

²²⁹ Art. 132. O titular da marca não poderá:

O registro é válido por 10 (dez) anos, prorrogável por períodos iguais e sucessivo, abrangendo todo o território nacional, contudo, a lei no artigo 142 a 146, estipula hipóteses de extinção do registro, dentre elas cumpre ressaltar a possibilidade de extinção por caducidade.

Caso a marca não tiver sido utilizada no Brasil no prazo de 5 (anos) da concessão, ou o uso tenha sido interrompido por mais de 5 (anos) consecutivos, ou esteja sendo utilizada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, terá seu registro caducado, salvo se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.

A violação aos direitos conferidos pelo registro resulta em crimes contra marcas, previstos no artigo 189 e 190 que não exigem má-fé do violador.²³⁰ Dentre esses crimes, destaca-se o previsto no artigo 190, I, da LPI, que dispõe:

Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:
I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou

Segundo Deborah Portilho²³¹, a reprodução da marca acarretaria um produto falsificado ou réplica, enquanto a imitação implicaria em um produto pirata.

Segundo Marcial²³², a falsificação “ocorre quando um infrator não só reproduz e distribui mercadoria fraudada, mas também tenta fazer o seu produto passar por mercadoria legítima, produzida pelo seu verdadeiro fabricante.”, de forma que pode levar o consumidor a erro.

I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização; II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência, III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo

²³⁰ PORTILHO. Op. cit. p. 257.

²³¹ Ibidem. p. 265.

²³² MARCIAL, Fernanda Magalhães. Os direitos autorais, sua proteção, a liberalidade na internet e o combate à pirataria. **Conteúdo Jurídico**. 10 abr. 2010. Disponível em: <<http://conteudojuridico.com.br/artigo,os-direitos-autorais-sua-protecao-a-liberalidade-na-internet-e-o-combate-a-pirataria,26549.html>>. Acesso em: 20 out. 2020.

Essa infração se mostra muito prejudicial à sociedade, vez que além de prejudicar o titular da marca registrada pelo desvio da clientela e eventual prejuízo a reputação da marca, ainda lesa o consumidor que acredita estar comprando um produto original e paga o preço como assim fosse.

Há ainda a réplica, que é a reprodução exata ou muito parecida com a original. Diante da perfeição na reprodução a réplica facilmente se passaria pelo produto original, contudo, são vendidos a preços substancialmente mais modestos, dessa forma o consumidor tem consciência não se tratar do original.

Por último há a imitação, que não se confunde com a reprodução em decorrência da sua qualidade inferior. Popularmente conhecida no Brasil como “pirataria”²³³, é clara ao consumidor que não se trata do produto original, seja pela qualidade inferior aparente, pelo preço muito inferior ou até mesmo pelo ambiente que é vendido, embora, com o advento da tecnologia e consequentemente das compras pela internet, esse último se torna menos evidente.

Vencidas os conceitos e premissas básicas do direito marcário no Brasil, passamos adiante para questões que se mostram especialmente pertinentes na indústria da moda.

3.4. *Secondary Meaning*

A tradução literal de *Secondary Meaning* é Significado Secundário, ou seja, é quando um sinal desprovido de distintividade adquire um outro sentido, quando o consumidor ao olhar para um determinado sinal consegue relacionar com a marca, mesmo sendo este sinal, em princípio, um sinal desprovido de caráter distintivo.

²³³ Cumpre ressaltar que a nomenclatura é incorreta, vez que da leitura do artigo do acordo TRIPS e do Decreto nº 5.244/2004 o termo se refere a violação dos direitos autorais. Nesse sentido Ronaldo Lemos: “O uso da palavra “pirataria” pelo discurso público e pela mídia, igualmente, costuma pecar pela falta de técnica. Pirataria é confundida com contrafação e, em alguns casos, até com infrações que não têm relação necessária com a pirataria, como evasão fiscal, contrabando, tráfico de entorpecentes e “crimes virtuais”. LEMOS, Ronaldo; et alli (Org.) . Direitos Autorais em Reforma. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2011. p. 103. Disponível em <<https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/8789/CTS%20-%20Direitos%20Autorais%20em%20Reforma.pdf?se>>. Acesso em: 20 out 2020.

Segundo Carlos Henrique Froes²³⁴, ao que tudo indica este fenômeno teve origem nos Estados Unidos e sofre críticas quanto à sua terminologia, vez que por *secondary meaning* poderia se entender que é um significado alternativo na cabeça do consumidor.

Contudo, como explica McCarthy²³⁵, *secondary* não estaria aqui se referindo à importância, mas sim ao tempo. Sendo um significado que surgiu a posterior do uso da marca, um significado que não era inerente à palavra, mas que se tornou em decorrência do uso.

Segundo a doutrina americana²³⁶ dentre os meios que podem estabelecer o *secondary meaning* temos o reconhecimento pelo público, o uso contínuo da marca ou pela extensão e expansividade da publicidade da marca.

Nas palavras de Luis Couto Goncalves:

Por *secondary meaning* quer aludir-se ao particular fenómeno de conversão de um sinal originalmente privado de capacidade distintiva num sinal distintivo de produtos ou serviços, reconhecido como tal, no tráfico económico, através do seu significado secundário, em consequência do uso e de mutações semânticas ou simbólicas.²³⁷

O artigo 15 do Acordo TRIPS prevê “Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao carácter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso”.

Tanto o direito americano quanto o direito europeu têm se pronunciado favorável a aplicação do *secondary meaning*. No âmbito da União Europeia a diretiva de marcas de 1998 já previa em seu artigo 3, 3 que ambos os casos são suscetíveis de aplicação do *secondary meaning* e este entendimento vem sendo reiterado pela DM – 2008 e DM- 2015.

²³⁴ CARVALHO FRÓES, Carlos Henrique. Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa. São Paulo: Saraiva. 2007. p. 87.

²³⁵ McCarthy, Thomas. McCarthy on trademarks and unfair competition. St. Paul: West Group, 200. V. 2. p. 15.

²³⁶ HERZECA; HOGAN. Op. cit., p. 68.

²³⁷ GONÇALVES. Op. cit., p. 227.

No Brasil, ocorre divergência doutrinária no âmbito da aplicação do *secondary meaning*. A doutrina majoritária²³⁸ defende a aplicação deste fenômeno e a jurisprudência tem se mostrado também favorável, contudo, o entendimento do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) do Brasil nega a aplicação do *secondary meaning*.²³⁹

Isto ocorre porque o próprio INPI e alguns doutrinadores sustentam que só se aplicaria aos países com sistema declarativo, o que não é o caso do Brasil, que tem o sistema atributivo.

Dentre os argumentos levantados em favor da aplicação do *secondary meaning* temos o que se baseia na interpretação do artigo 6, quinquies, C.1 da CUP e do fato do Brasil ser Estado-Membro da CUP.

Dispõe o referido artigo²⁴⁰ “Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca.”. O INPI por sua vez, argumenta que o referido artigo só se aplicaria as marcas estrangeiras, já registradas no exterior.

Segundo Denis B. Barbosa:

O conteúdo do dispositivo da CUP é de que, para todos os aspectos relativos à proteção da marca, não só para a apreciação da distintividade, o tempo de uso da marca é relevante, mas especialmente, para apreciação da existência ou não de significação secundária. Tal disposto da norma internacional tem efeito prescrito e direto (“deverão ser levada em consideração”), integrando o Direito Nacional em proteções dos estrangeiros, beneficiários da CUP e, pela aplicação do art. 4º. Da Lei 9.279/96, aos nacionais em idênticas condições.²⁴¹

A jurisprudência tem demonstrado que a aplicação deste artigo não se limita as marcas estrangeiras, como por exemplo no caso da marca brasileira

²³⁸ Dentre eles Denis B. Barbosa, Lélío Denicoli Schmidt e Carlos Henrique de Carvalho Froes.

²³⁹ RICCI, Antonio Ferro. O significado secundário da marca. In: **XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual da ABPI**. Anais 2006. [Em linha]. [Consult. 19 Fev. 2018]. Disponível em: [WWW:<URL:http://riccipi.com.br/o-sentido-secundario-da-marca-secondary-meaning-interpretacao-do-artigo-6-quinquies-c-1-da-convencao-da-uniao-de-paris-e-os-reflexos-do-uso-prolongado-e-das-demais-circunstanc/>](http://riccipi.com.br/o-sentido-secundario-da-marca-secondary-meaning-interpretacao-do-artigo-6-quinquies-c-1-da-convencao-da-uniao-de-paris-e-os-reflexos-do-uso-prolongado-e-das-demais-circunstanc/). Acesso em: 23 out 2020.

²⁴⁰ BRASIL. Decreto no 75.572, de 08 de abril de 1975. Promulga a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial. Revisão de Estocolmo, 1967. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 10 abr. 1975. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf. Acesso em: 23 out 2020.

²⁴¹ BARBOSA. Op. cit. 2017. p. 100-101.

“POLVILHO ANTISSÉTICO”²⁴², onde o relator Min. Pedro Acioli²⁴³ refutou o argumento de que não se aplicaria aos países de sistema atributivo.

Temos ainda a confirmação deste entendimento, em recente julgado proferido pela Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MARCA FIGURATIVA. REPRESENTAÇÃO DE UMA ÁGUIA BICÉFALA COM AS ASAS ABERTAS. SÍMBOLO PRESENTE NA BANDEIRA DA REPÚBLICA DA ALBÂNIA. SINAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL A QUO COMO DE DOMÍNIO COMUM. SÚMULA 7/STJ. NÃO SUJEIÇÃO À VEDAÇÃO DO ART. 124, I, DA LPI. IMPOSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO NOS CONSUMIDORES. SÚMULA 7/STJ. SECONDARY MEANING. USO PROLONGADO. INVESTIMENTOS NA PROMOÇÃO DA MARCA. VIABILIDADE DE SEU RECONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/Q5 AFASTADA. INPI. CONDENAÇÃO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.

.....

9. Vale destacar que o Tribunal regional assentou, após análise das circunstâncias fáticas da hipótese, que a marca impugnada satisfaz os requisitos que autorizam a incidência do fenômeno mercadológico da distintividade adquirida (*secondary meaning*), pois vem sendo utilizada, a fim de identificar os artigos de vestuário comercializados pelas recorridas, há mais de 22 anos, tendo sido objeto de grande investimento econômico.

....

RECURSO ESPECIAL DO INPI NÃO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DE ESPAÇO SETE SETE CINCO LTDA. PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1779617/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)²⁴⁴

Desta forma, considerando que apesar de haver controvérsias sobre princípio do *secondary meaning* a doutrina brasileira, em sua maioria, e a

²⁴² BRASIL. Tribunal Federal de Recursos. Apelação Cível nº 102.635/RJ, rel. Min. Pedro Acioli.

²⁴³ Não ficou demonstrado o argumento do réu no sentido que tal ressalva (o art. 6. Quinquies, da Convenção de Paris) só prevalecia nos países em que a propriedade da marca se adquire por mera ocupação, uma vez que não foi citado e parece inexistir qualquer dispositivo convencional ou legal que estabeleça tal restrição quanto à aplicação do citado texto da Convenção de Paris.”

²⁴⁴ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1779617/SP. Recorrente: Espaço Sete Sete Cinco Comércio e Participações LTDA – EPP e Insituto Nacional de Propriedade Intelectual. Recorrido: Os mesmo e K2 Comérico de Confecções LTDA e Cavelera Comércio e Confecções Ltda. Disponível em: <<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/686865981/recurso-especial-resp-1779617-sp-2018-0298505-0>>. Acesso em: 01 set 2020.

jurisprudência tem aceitado, passamos adiante ao próximo tópico: o *trade dress*, onde o *secondary meaning* exerce um papel fundamental.

3.5. *Trade Dress*

Assim como o *secondary meaning*, o *trade dress* surge na doutrina norte-americana e, para a proteção do *trade dress*, é necessário recorrer ao princípio do *secondary meaning*.

Nas palavras de Guillermo C. Jimenez e Barbara Koulsen²⁴⁵ “Trade dress is a form of IP that may protect a product’s physical appearance or presentation, including its shape, size, color, color combinations, texture, graphics, packaging, labelling, or other elements of its overall “look”. In order to receive legal protection, the trade dress must be inherently distinctive or have achieved secondary meaning.”

Para Pedro Sousa e Silva²⁴⁶ o *trade dress* “respeita à apresentação de produtos e serviços no mercado, e pode definir-se como o conjunto de elementos visuais, incluindo palavras, imagens, cores e formas, que determinam o modo como esses produtos e serviços aparecem perante o consumidor.”

Cumpra aqui ressaltar que o *trade dress* pretende identificar o produto e serviço e desta forma, o *trade dress* se aproxima muito mais do conceito de marca do que de outros objetos de proteção da Propriedade Industrial, ou mesmo do Direito Autoral.

Corroborando com este raciocínio está o fato de ordenamento jurídico americano, berço do conceito de *trade dress*, prever sua proteção na legislação própria sobre marcas.

Diferentemente do que ocorre com a legislação norte americana, a legislação brasileira não confere proteção expressa ao *trade dress*, embora a jurisprudência tenha reconhecido o instituto, como veremos a seguir.

²⁴⁵ JIMENEZ; KOULSON. Op. cit. p. 36.

²⁴⁶ SOUSA E SILVA, Pedro. O artigo 240 do CPI e a proteção do “trade dress”. In Vicente, Dário Moura (coord.). Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. José de Oliveira Ascensão: 50 anos de vida universitária. Coimbra, 2015. p. 1034.

Apesar de não existir na legislação brasileira dispositivo que confira tutela autônoma e específica ao *trade dress*, a doutrina sustenta a proteção com base na concorrência desleal.

Apesar da intersecção com outros objetos de direito industrial, o *trade dress* é uma figura autônoma e sendo assim, nas palavras de André Z. Giachheta e Matheus C. dos Santos:

“Há que ressaltar, ainda, que a proteção conferida ao *trade dress* não se confunde com a proteção que seus elementos, individualmente, podem receber. Em outras palavras, ainda que os elementos do *trade dress*, de forma separada, possam ser passíveis de proteção como marca, desenho industrial, entre outros, eles não se confundem com a proteção conferida ao *trade dress*, que é autônoma.”²⁴⁷

Desta forma, nada obsta que o requerente opte por requer a proteção através de outros meios de propriedade intelectual, caso além de ter capacidade distintiva também auferia os requisitos necessários para a proteção que anseia.

Lois F, Herzeca e Howard S. Hogan²⁴⁸ trazem como exemplo de *trade dress* a embalagem da Tiffany's, em suas palavras “Tiffany's investment in its *trade dress* is such that when someone receives a gift in a Tiffany box, there should be no doubt where it came from. In effect, the packaging conjures the name of the company that sells the products.”

Se tem como exemplo na jurisprudência brasileira o caso da “Star Point Franchising S/C Ltda”, onde Volpato Comércio de Artigos Esportivos Ltda teria reproduzido o layout das lojas da Star Point após a negociação de um contrato de franquia da marca que não foi cumprido.

Em primeira instância foi reconhecida a pretensão da autora Star Point, condenando a ré em danos materiais, morais e dever de promover a descaracterização das lojas.

²⁴⁷ GIACCHETA. André Z; DOS SANTOS. Matheus Chucri. A proteção do design das criações de moda pela propriedade intelectual: breve análise do panorama atual de proteção e reflexões sobre a necessidade de proteção específica para o design das criações de moda. In: ROSINA. Mônica S. G, CURY. Maria Fernanda. **Fashion Law: Direito e Moda no Brasil**. São Paulo : Thomson Reuters. 2018. p. 41.

²⁴⁸ HERZECA; HOGAN. Op. cit., p. 69.

O tribunal confirmou quase que integralmente a sentença de primeiro grau, reformando apenas a condenação por danos morais. Quanto à similaridade das lojas o tribunal reconheceu o *trade dress*.

Neste sentido, o Des. Relator Pereira Calças afirma:

No tocante à similitude das lojas então mantidas pelos apelantes, conforme *trade dress* orientado pela apelada, por ocasião do julgamento do AI 053110-39.2011.8.26.0000, já havia me manifestado no seguinte sentido: "...é devida a descaracterização da loja, cujo projeto arquitetônico atendeu aos padrões regularmente utilizados pela autora em suas lojas, sendo certo que a montagem das lojas dos agravantes em linha com referidos padrões decorreu do fato de haver sido firmado contrato preliminar para futura celebração de contrato de franquia, o qual não foi cumprido pelos recorrentes. Por fim, a identidade visual entre as lojas dos agravantes e da agravada é evidente e encontra respaldo em laudo pericial, não medrando a alegação de que referido padrão seria uma exigência do mercado de surfwear, insusceptível de proteção.

(TJSP; Apelação Cível 0103234-82.2006.8.26.0100; Relator (a): Pereira Calças; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2012; Data de Registro: 19/12/2012)²⁴⁹

A proteção ao *trade dress* tem sido frequentemente objeto de litígio no judiciário e, apesar de ser reconhecido este instituto, percebe-se uma discrepância de entendimentos e parâmetros para auferir se é digno de proteção ou não.

Como por exemplo, no julgado citado acima o desembargador se baseou na prova pericial para a decisão, enquanto no julgado Daniel Antonio de Faria versus Grendene S/A, o entendimento do desembargador foi, segundo Debora G. D Florencio e Maria Gabriela C. Bach²⁵⁰, de "não haver necessidade

²⁴⁹ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelação Cível 0103234-82.2006.8.26.0100. Apelante: Luiz Carlos Volpato e outros. Apelado: Star Point Franchising Ltda. Desembargador Pereira Calças. Disponível em: [²⁵⁰ FLORENCIO, Debora G. T. F.; BACHA, Maria Gabriela C. O *trade dress* como instituto de proteção de propriedade industrial no mercado da moda: análise da jurisprudência do](https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?conversationId=&cdAcordao=6425227&cdForo=0&uidCaptcha=sajcaptcha_7c36c11b1fb64f43a5a6c230a59adde6&g-recaptcha-response=03AGdBq24k3sgt293NPAzGfzsBmfmrVjDe7c1LLpSaNVN34BHjx6Clj1313mGmznM3NELBEVl5z3FN6sml3o0hSLtqZx02v__yiro5dboqtWe7jaBxsXCqMYffWj4StTmsvet_gcnQlb8kgiQd4-CMLeuBTDSjPP5HVvwi5DOXUGjDyTfEq8H7In3CJooyYpdWih9NppK4_a-cfYoP4xtYtY7MZQgJUCIgoE3vepAkN80t33rSqpj58xlAdeEiz4NGDsJdJF9CbPadT5rmjuDxSCZNna5zanzwiEBkNYAegE4qTjpGplwiRBLjTqFuEL4J-RVQoKjYu92gJdR4dHO6iTKB2G3JCKLG8CAZgxLZ2bXjgvoaTS5HHw4uS5KMlydOy3Btz_UDJnGzctWh_MQbJjISF6kPwN48ICMSD56sWoXPYwmye1pz2_G1OBjIP2qKmy7fjUJYQYUbsDpNggMVMQksp67HPo1yg6c1Ukt-YqRMT4m2gciU41rm8K2o_xDQJTRJKcXD-fQ-RHxf78LdNlPkBwpvq7Gw. Acesso em: 03 set 2020.</p></div><div data-bbox=)

de produção de prova pericial, por entender que a análise da concorrência desleal deve ser feita sob a ótica do consumidor médio”

Segundo Lélío Schimidy²⁵¹ diferentemente do que ocorre na legislação brasileira e americana, que basta que seja distintiva e não funcional, a legislação europeia impõe um terceiro requisito: que o formato não acrescente um valor substancial ao produto.

Desta forma, apesar da jurisprudência se mostrar favorável, ainda sim, há uma insegurança jurídica vez que não estabelecidos padrões claros para que seja considerado *trade dress*, sendo necessário, diante da importância que esse instituto tem nos dias de hoje para as empresas, vez que objeto de muita pesquisa, investimento e desenvolvimento pelas companhias, regular o tema.

3.6. Tipos de Marcas

A LPI exige que os sinais sejam perceptíveis visualmente, contudo, a doutrina discute acerca desse critério. A questão que se coloca é o sinal deve ser visualmente perceptível para os consumidores, ou se este critério é tão apenas para dar segurança ao sistema de registro.

Defendendo de maneira brilhante a possibilidade de registrar marcas endereçadas aos demais sentidos humanos no sistema jurídico brasileiro, considerando que mesmo as marcas nominativas, tem sua origem em uma emissão sonora, José Antonio B. L Faria Correia²⁵² considera que “Logo, só faz sentido, em uma interpretação teleológica e sistemática da norma, tomar a expressão “perceptibilidade visual” na acepção de “possibilidade de representação visual”.

Em sentido diverso, entende Geraldo H. de Oliveira Neto:

A Lei 9.279/96 admite o registro de marcas constituídas apenas por signos visualmente perceptíveis. Assim, qualquer forma visual de marca pode ser registrada, seja ela nominativa, figurativa, mista ou

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. In: ROSINA. Mônica S. G, CURY. Maria Fernanda. **Fashion Law: Direito e Moda no Brasil.** São Paulo : Thomson Reuters. 2018. p. 225.

²⁵¹ SCHMIDT. Op. cit., p. 214.

²⁵² FARIA CORREA. Op. cit., p. 214.

tridimensional, sendo vedado o registro de aromas, sons, impressões táteis e gustativas como marcas, simplesmente porque não se apresentam ao público através da visão.²⁵³

Desta forma, ainda que passível de representação gráfica, como por exemplo, uma melodia que pode ser representada através de partituras, não seria aceita pelo ordenamento jurídico brasileiro, pois necessita ser visível ao olhar do público.

De maneira semelhante também se manifestam sobre o assunto Fábio U. Coelho e Elis Marcos Guerra²⁵⁴. O posicionamento do INPI acompanha a corrente que defende a possibilidade de registro de marcar visualmente perceptíveis ao consumidor, reconhecendo, no Manual de Marcas²⁵⁵, como tipos de marca tão apenas as marcas nominativas, figurativas, mistas e tridimensionais.

No entanto, os doutrinadores²⁵⁶ não negam a existência de sinais que não são visualmente representados, como forma de distinguir produtos e serviços e, ainda consideram importante a proteção desses sinais como “identidade” da marca.

É inegável que cada vez mais as empresas tentam encontrar outras maneiras para fortalecer a marca, aumentar sua distintividade e fornecer uma experiência única aos clientes, investindo na identidade de marca e, para isso, muitas vezes associam outros sinais distintivos aos produtos, que podem ser sonoros, olfativos, entre outros.

Como exemplo de sinal sonoro que poderia constituir marca caso o ordenamento jurídico brasileiro aceitasse temos o famoso “PLIM PLIM” da rede Globo²⁵⁷, outro exemplo seria o “rugido de um leão”, associado aos filmes do

²⁵³ OLIVEIRA NETO. Op. cit., p. 143.

²⁵⁴ COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**. São Paulo : Saraiva. 2002. p. 229 – 230. GUERRA. Elias Marcos. Validade e manutenção do direito sobre as marcas. In: **Anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual**. Revista da ABPI. São Paulo : 1996. P. 86 – 87.

²⁵⁵ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI. Op. cit., **Manual de Marcas**.

²⁵⁶ OLIVEIRA NETO. Op. cit., p. 144.

²⁵⁷ A Globo requereu a proteção do sinal sonoro “Plim Plim” na União Europeia e nos Estados Unidos. Na União Europeia não obteve sucesso, vez que foi considerado não suficientemente distintivo, o que certamente não ocorreria no Brasil, caso fosse possível registrar marca sonora, vez que esse som é amplamente conhecido pelos brasileiros e diretamente relacionado com a emissora na cabeça da população. Já nos Estados Unidos a decisão foi favorável a emissora,

estúdio Metro-GoldwinMayer (MGM)²⁵⁸, que foi admito como marca nos Estados Unidos.

Na indústria fashion, é uma prática corriqueira o uso de sinais olfativos para distinguir os produtos. Podemos citar como exemplo o cheiro dos batons da MAC, o aroma que se sente ao adentrar as lojas da Animale, ou ainda, o cheiro característico dos sapatos da Melissa.

Conforme dito anteriormente, o Brasil não aceita o registro de marcas olfativas²⁵⁹, entretanto, essa espécie de marca, mesmo sendo teoricamente aceita em diversos ordenamento jurídicos, tem apresentado dificuldades práticas no que tange a representação do sinal para o registro.

Inegável que sistema jurídico brasileiro em matéria de marcas está muito ultrapassado quando comparado aos Estados Unidos e a Europa. A interpretação do dispositivo no sentido de não aceitar sinais não perceptíveis visualmente implica em negar situações fatídicas e acarreta um enorme atraso, um entrave a criatividade humana.

Apesar da importância dos novos tipos de marcas, principalmente para o mercado fashion, para no atermos ao tema, me limitarei a falar dos tipos reconhecidos pelo ordenamento jurídico brasileiro e jurisprudência que sejam mais relevantes para a indústria fashion, como por exemplo marca de posição, para isso, no entanto passarei pelas tradicionais.

3.6.1. Marca nominativa

É chamada de marca nominativa, aquela em que registramos apenas o nome, independentemente da sua apresentação. Assim, as marcas nominativas podem incluir uma ou mais palavras, combinações de letras e/ou números.

sendo concedido o registro ao sinal sonoro. Para maior desenvolvimento BARRETO. Maria Eduarda D. Os Sinais Sonoros e a Lei de Propriedade Industrial. Monografia. Faculdade de Direito. Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2019. Disponível em: <https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/10756/1/MEDBarreto.pdf>. Acesso em: 10 set 2020.

²⁵⁸ Registrado em 3 de junho de 1986, sob o nº 1.395.550.

²⁵⁹ Para maior desenvolvimento da matéria CARVALHO. Maria Miguel. Novas marcas e marcas não tradicionais: objecto. In: Associação Portuguesa de Direito Intelectual (org.) **Direito Industrial**. Coimbra, 2009. vol.6. p .234 e 235. GONCALVES. Luis Couto. Marca Olfactiva e o requisito da susceptibilidade de representação gráfica. In **Cadernos de Direito Privado**. 2003. p. 289-296.) e caso SIEKMANN Ac. de 12.02.2002, Proc. nº C-273/00, Disponível em: <<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47585&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=18825152>>. Acesso em: 05 set 2020.

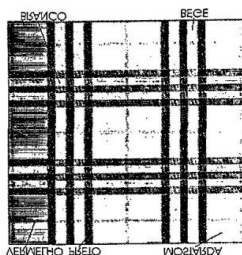
É importante referenciar, que a marca não será provida de novidade quando, em confronto com o gráfico ou fonético com outra marca anterior, seja suscetível de gerar confusão, não importando o tipo, caracteres ou as dimensões em que são escritas.

São alguns os exemplos que podemos recorrer, para entender a dimensão deste tipo de marca. Podemos supor o exemplo do registro de uma marca com o nome “Roupa” para identificar roupa. Neste caso em concreto, a marca “Roupa” não pode ser registrada, isto porque, descreve o produto em questão, que pretende ser comercializado. No entanto, se acrescentarmos a palavra “Roupa by SkY”, esta já fica dotada de distintividade. Ou seja, a uma palavra considerada comum, que caracteriza o bem em si, foi adicionada outra palavra que especifica e diferencia o produto em objeto.

3.6.2. Marca figurativa

O seu conceito prende-se com o sinal visual, quem tem a finalidade de apresentar uma figura que se destaque pela sua configuração ou formato externo. A marca figurativa, não se caracteriza por uma palavra, frase ou sequência. Pelo contrário, é registada mediante, desenhos ou equiparados. É essencialmente utilizada para símbolos ou personagens, também chamados de mascotes.

É muito utilizada na indústria fashion, principalmente para proteger estampas e padrões. No Brasil temos como exemplo a estampa xadrez da Burberry, registra como marca figurativa:



INPI - Registro nº 822964198²⁶⁰

²⁶⁰ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – INPI. Registro nº 822964198 Disponível

Outro exemplo interessante citar é o registro nº 915045117, marca figurativa de propriedade da Louis Vuitton:



INPI - Registro nº 915045117 ²⁶¹

No caso da Burberry, vemos a marca sendo usada como estampa, já no caso da Louis Vuitton, o sinal é usado separadamente, mas também é utilizado em diversas estampas da marca.

A utilização de marcas figurativas estampando as roupas ou acessórios, sendo utilizados também como estampa é cada dia mais popular no mercado fashion, sendo conhecido o movimento como logomania.

Utilizado de maneira estratégica, para aumentar a divulgação e principalmente para proteger seu design de maneira mais efetiva, nos casos em que o design não é protegido, vez que a cópia do produto com a marca seria considerada contrafação.

Além disso, mesmo que só o design da roupa fosse copiado, não surtiria o mesmo efeito nos consumidores e seria mais fácil se identificar que não se trata do original.

3.6.3. Marca mista

Este é o registro mais utilizado e mais habitual, pois envolve um esboço completo da marca e os seus símbolos. A marca mista é, simultaneamente, o nome e a sua apresentação gráfica. Assim, esta é mais complexa que as

em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=1321404>>. Acesso em: 19 out 2020.

²⁶¹ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – INPI. Registro nº 915045117. Disponível

em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=3767220>>. Acesso em: 19 out 2020.

anteriores, pois é composta por um elemento nominativo e um elemento gráfico.

Este é também, o tipo de marca mais oportuna para empresas que têm na sua construção de marca uma ou mais palavras, em que o seu uso seja comum em parte. Nesta marca constatamos sempre um elemento principal ou dimensão característica e um elemento acessório, contrapondo-se entre si.

3.6.4. Marca tridimensional

Os tipos de marca até aqui apresentados dizem respeito a processos bidimensionais. A marca tridimensional agrega os casos de registro de marca a três dimensões, isto é, o volume.

Entende-se que o Código de Propriedade Industrial de 1971 não aceitava o registro como marca ao proibir, no art. 66, inciso 18, as constituídas por elementos passíveis de registro por desenho ou modelo industrial e, conseqüentemente, não aceitava o cúmulo de proteção entre desenho e modelos e marcas.

Contudo, a LPI de 96 alterou o cenário, dispondo no art. 124, inciso XXI, que não são registráveis como marca “a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico”, aceitando assim as marcas tridimensionais que não incidam nesse inciso.

Cumprе ressaltar que a limitação imposta nesse inciso é muito pertinente no tocante as marcas tridimensionais²⁶², vez que permitidas as formas tridimensionais, deve-se estipular limites, caso o contrário, poderíamos incorrer em monopólios quando da forma da marca fosse necessária para obtenção de algum resultado técnico, fosse necessária dada a natureza do produto.

Ainda dispõe, no inciso XXII, deste mesmo artigo, que não serão registráveis as marcas que estejam protegidas por desenho industrial de terceiro, sendo assim, passa a aceitar a cumulação da proteção de desenho ou modelos e marcas.

²⁶² Será abordado em tópico próprio.

Esta marca, é rapidamente identificada pela sua forma. Isto é, sem nenhum nome ou figura é reconhecido de imediato o produto no caso concreto. É claro que isto só acontecerá, se não se tratar de formas vulgares. Isto porque, tal como todas as outras marcas, para que lhe seja possível o registro, tem de se respeitar o princípio da distintividade.

As embalagens ditas como “comuns”, não podem ser consideradas marcas tridimensionais. Pois neste caso, é necessário que haja uma diferenciação notória, um design considerado único e que se distancie do óbvio, comum ou necessário.

Um dos poucos casos de marcas tridimensionais conhecidas que, pode ser considerada como “perfeita” é a que foi a garrafa “*contour*” da *Coca-Cola* outro exemplo é o caso da embalagem triangular, do conhecido chocolate “*Toblerone*”.

De fato, estes produtos são facilmente reconhecíveis pelo consumidor, mesmo que não tivessem outro rótulo, pois a sua embalagem já é, suficientemente marcante na ótica do consumidor.

Para que se efetue o registro de um produto como marca de forma, tem de se ter em consideração vários critérios. Inicialmente, tem de se averiguar sobre a existência de exclusividade na forma proposta, que faça com que o consumidor constate a sua presença e se lembre da mesma.

E, caso exista essa exclusividade, analisa-se em seguida se isso leva o consumidor, a considerar e a afirmar a origem da forma da embalagem como marca, em vez de a reduzir a efeitos meramente utilitários e ornamentais.

Na indústria fashion é muito requerida esse tipo de marca para a proteção dos recipientes das fragrâncias, como por exemplo, o do perfume “*Pure Poison*” da Dior, registrado como marca tridimensional no INPI.²⁶³

Grande parte dos pedidos realizados por essa indústria, no que concerne a marca tridimensional, são realizados para bolsas, sapatos e acessórios no geral, sendo particularmente difícil o reconhecimento de uma roupa.

²⁶³ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – INPI. Registro nº 826790496. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=1736012>>. Acesso em: 23 set 2020.

A exemplo de sapatos, temos no âmbito internacional, um que pode ser considerado perfeito, a marca “THIS IS NOT A MOSCHINO TOY MOSCHINO”, registrada na União Europeia, que consiste em uma sola de sapato.



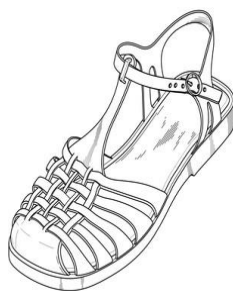
EUIPO - Registro nº 017911695²⁶⁴

Perfeito porque é claramente um sinal distintivo, vez que solas de sapatos com esse formato e desenho não são comuns, para além disso, não se trata tão apenas da aplicação de um desenho em um objeto em 3 dimensões, o formato faz parte do sinal em si.

Da pesquisa realizada na base de dados do INPI, podemos perceber que não há muitos pedidos de marca tridimensionais feitos por essa indústria, principalmente quando comparado à nível europeu, nota-se que diversas companhias internacionais, tais como Valentino, Moschino, Timberland, registraram alguns modelos de seus sapatos como marca tridimensional, mas não o fizeram no Brasil, optando por registrar tão somente marcas mistas, nominativas e figurativas e para os sapatos e acessórios costumam requerer a proteção de desenho industrial.

Percebe-se também que o INPI tem demonstrado uma posição não favorável ao registro de sapatos como marca tridimensional. Temos como exemplo a “Melissa Aranha”:

²⁶⁴ EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE. Registro nº 017911695. Disponível em: <<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017911695>>. Acesso: 23 set 2020.



INPI - Registro nº 904214427²⁶⁵

O INPI indeferiu o pedido do registro com base no artigo 124, inciso XXI, considerando ser a marca “constituída por forma necessária, comum ou vulgar do produto”, sendo assim irregistrável. A Grandene S/A recorreu, entretanto, a decisão foi mantida.²⁶⁶

Mesmo fundamento utilizou para negar proteção ao chinelo “Havaianas”, que assim como no caso da Melissa, recorreu e teve seu recurso indeferido pelo INPI²⁶⁷, por outra mão, teve sua marca reconhecida e registrada na União Europeia também como marca tridimensional.²⁶⁸

Quanto aos demais acessórios, como bolsa e joias, o INPI parece ter o mesmo posicionamento, negando a maior parte dos pedidos com base no artigo 124, inciso XXI da LPI, como podemos perceber dos 11 pedidos de registros de forma de relógio, pela H. Stern que foram negados pelo INPI, com o mesmo fundamento e mantido em sede de recurso.²⁶⁹

Quanto as roupas em si, não foi encontrado nenhum registro no INPI e, mesmo a nível europeu, foram poucos. Sendo que alguns deles, claramente não se trata de marcas tridimensionais, mas tão apenas figuras ou frases sobrepostas no produto.

²⁶⁵ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – INPI. Registro nº 904214427. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2558346>>. Acesso em: 27 set 2020.

²⁶⁶ Ibidem.

²⁶⁷ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – INPI. Registro nº 828606676. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=1933270>>. Acesso em: 27 set 2020.

²⁶⁸ EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE. Registro nº 009039892. Disponível em: <<https://euipo.eropa.eu/eSearch/#details/trademarks/009039892>>. Acesso em: 24 set 2020.

²⁶⁹ Registros nº 824086430, 824086457, 824086449, 824086465, 824086473, 824086481, 824086350, 824086368, 824086376, 824086414 e 824086422.

Dentro do vestuário, o que encontramos de maior relevância foi o registro como marca tridimensional as fantasias, como por exemplo o conferido pela União Europeia para a empresa SkiStar AB:



EUIPO - Registro nº 016686404.²⁷⁰

Parece-nos certo esse posicionamento cauteloso em relação as marcas tridimensionais, em especial em relação ao vestuário, que certamente só devem ser aceitos em caso de terem adquirido um sentido secundário ou, como é o caso, quando se tratar de fantasias que servem para identificar o produto ou serviço.

3.6.5. Marca de posição

É sem dúvidas um artifício muito utilizado pela indústria fashion para distinguir seus produtos e serviços, principalmente no topo da pirâmide. No Brasil, a LPI não prevê expressamente, entretanto, também não veda.

De acordo com Camille Redaeu²⁷¹, este tipo de marca é utilizada quando o símbolo por si só não tem capacidade distintiva, sendo a sua posição no produto o que lhe confere distintividade.

A marca de posição consiste na posição ou organização de um símbolo em um determinado local do produto, sendo assim, não se deve levar em

²⁷⁰EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE. Registro nº 016686404. Disponível em: <<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/016686404>>. Acesso em: 24 set 2020.

²⁷¹ RIDEAU, Camille. Position Mark: **A Category Of Signs Eligible For Trade Mark Protection? Different Standards Of Examination, Different Scope Of Protection?**. Strasbourg: Université de Strasbourg, 2010. p. 6.

consideração apenas o sinal, mas o lugar ou a forma como é aplicado, que não deve ser comum.

Segundo Kone Cesário é:

definido por um conjunto formado entre um local específico, fixo e peculiar de aposição de sinal distintivo. Este sinal pode ser uma marca mista ou figurativa, um ícone, símbolo ou mesmo uma cor, mas é importante ressaltar que o local de posição desse sinal não pode ser comum, convencional, banal ou vulgar em face da concorrência, deve ser diferenciado.²⁷²

Discute-se acerca da natureza desse tipo de marca, há quem considere que seja um novo tipo de marca²⁷³, ou seja, uma marca não tradicional e há ainda quem considere fazer parte de um subtipo de outras marcas, especificamente da tridimensional ou figurativa, sendo esse entendimento comum em diversos ordenamentos jurídicos, de acordo com o WIPO.²⁷⁴

Cumpramos ressaltar que apesar da classificação acadêmica em relação aos tipos de marca, da pesquisa realizada na base de dados do INPI concluímos que as marcas de posição vem sendo tratada, em sua grande maioria, como marcas figurativas vez que o INPI só traz 4 possibilidades de classificações (nominativa, figurativa, mista e tradicional).

No Brasil, a exemplo de marca de posição temos o pedido efetuado pela Adidas para a proteção das 3 listras, há na realidade diversos registros para as 3 listras, alguns que indicam a posição exata das listras, como o exemplo abaixo, e também o que consiste apenas nas 3 listras, sem indicar posição como é o caso do registro nº 800150350 . O INPI conferiu registro para ambos os casos, porém, foi questionado judicialmente a validade dos registros.



²⁷² CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. O que são as marcas de posição. In: Revista da APBI. 2017. p. 26.

²⁷³ Ibidem. p. 25.

²⁷⁴ RIDEAU. Op. cit., p. 6.

A decisão de primeiro grau negou o pedido com base na prescrição, para os registros concedidos até 2004, como é o caso do registro das 3 listras sem posicionamento e, quanto aos dois registros concedidos posteriormente, como é o caso das listras posicionadas no tênis, fez considerações acerca da distintividade, considerando suficientemente distintiva.

A autora apelou, mas o Tribunal manteve a decisão de primeiro grau:

“I - Em que pese a falta de previsão legislativa para o apostilamento, é de se reconhecer que sua prática, além amplamente consagrada pelos Tribunais, produz efeitos indiscutivelmente restritivos, só conferíveis aos casos de nulidade parcial do registro (art 165, par. único), devendo se regular pelo decurso de prazo assinalado no art. 174, da LPI, fazendo com que o entendimento do Magistrado, ao pronunciar a prescrição, afigure-se como o melhor direito aplicável a controvérsia. II - Diz o artigo 124, VI, da LPI, que os sinais de caráter genérico, comum e vulgar só não podem ser registrados como marca se tiverem relação com o produto ou serviço a distinguir. III – No caso, nada autoriza a conclusão de que um sinal constituído por três listras abstratamente concebidas, apresentadas lado a lado, com a mesma largura, distância e proporção, tenha relação com vestuário em geral ou com produtos esportivos. III - Cumprindo reconhecer que o uso maciço das três listras nas laterais de calças, blusas e agasalhos, associado ao famoso slogan - ADIDAS A MARCA DAS TRÊS LISTRAS – reforçou soberanamente a identidade da marca – fazendo com que o consumidor começasse a perceber as três listras como verdadeiras assinaturas dos produtos. IV - De sorte que, comungo com o entendimento do Magistrado, visualizando distinguibilidade nas marcas da Apelada, calcadas em um conjunto de três listras, igualmente dispostas em largura, distância e proporção, reconhecendo, ainda, a impossibilidade jurídica do pedido alternativo pelas mesmas razões expostas na sentença. V - Apelação improvida.”²⁷⁷

²⁷⁵ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – INPI. Registro nº 160404. Disponível

em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=169404>>. Acesso em: 30 set 2020.

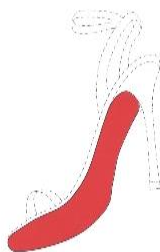
²⁷⁶ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – INPI. Registro nº 1668753. Disponível

em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=1668753>>. Acesso em: 30 set 2020.

²⁷⁷ BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelante: Essex Trade Com. Apelada: Adidas AG e outros. Desembargador André Fontes. Disponível em: <<https://www.radaroficial.com.br/d/6359091732545536?q=0803946-89.2011.4.02.5101>>. Acesso em: 03 out 2020.

Cumpra ressaltar que na União Europeia, o registro das 3 listras cuja descrição da marca consistia “em três faixas paralelas equidistantes de largura igual aplicadas ao produto em qualquer direção”, ou seja, sem exata descrição de aplicação, foi contestado judicialmente, resultando em anulação do registro por falta de distintividade, confirmado pelo Tribunal Geral da União Europeia, contudo, os registros cujo especificavam a posição das 3 listras foram mantidos.

Ainda aguardando decisão sobre o registro no Brasil, encontra-se o famoso caso da sola vermelha de Christian Louboutin. O solado vermelho foi objeto de discussões em vários países.



INPI - Registro nº 901514225.²⁷⁸

Nos Estados Unidos houve um dos mais relevantes casos, a disputa entre Christian Louboutin e Yves Saint Laurent. Após YSL lançar uma coleção em 2011 com sapatos com solados vermelhos, CL ajuizou ação contra YSL e acabou por ter a validade do seu registro questionada.

Em primeiro grau teve seu pedido indeferido e o juiz ainda ordenou que fosse cancelado o registro obtido para o solado vermelho. A decisão parece se pautar na sola vermelha como marca monocromática, tendo o magistrado argumento sobre a impossibilidade de registrar marcas monocromáticas em decorrência do segmento da indústria, no caso fashion, vez que segundo ele, nessa indústria a cor exerce uma função estética, desta forma, conceder registro de marca monocromática nesse ramo poderia restringir a concorrência.

²⁷⁸ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – INPI. Registro nº 1668753. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2213663>>. Acesso em: 03 out 2020.

Loubotin recorreu e o Tribunal reformou a sentença parcialmente, reconhecendo a distintividade do solado vermelho, através do *secondary meaning*, entretanto, ao ordenar o apostilamento de que a marca “seria válida contra sapatos cuja parte interior da sola e/ou seu exterior contrastassem com o solado vermelho”²⁷⁹ acaba por consolidar o entendimento que o solado vermelho se trata de uma marca de posição e não cromática.

Desta forma YSL não teve que parar de vender os sapatos da referida coleção, vez que eles eram monocromáticos, ou seja, não era apenas a sola que era da cor vermelha, mas o sapato inteiro, não havendo o contraste e, Louboutin manteve seu registro, porém, limitado.

A validade do registro do solado vermelho também foi objeto de discussão na União Europeia, no caso Christian Louboutin vs Van Haren Schoenen, onde o Tribunal entendeu que se tratava de uma marca híbrida, cromática e de posição, como consta do pedido do registro que menciona que o formato do sapato não se inclui no escopo do pedido, servindo tão apenas para ilustrar a posição e, desta forma, confirmou a validade do registro.

Diante dos casos acima vistos e, considerando que o caso Loubotin se trata de uma marca de posição e não uma marca monocromática, cremos que o registro obterá êxito.

Dessa forma também pensa Koni Cesário considerando “que muito provavelmente a marca cumpre requisitos para ser considerada uma marca de posição, pois a *cor per se* (vermelha) aposta nesse local fixo (solado de sapato feminino), gera percepção marcaria no consumidor-alvo e é capaz de ser distintiva.”²⁸⁰

3.6.6. Marca notoriamente conhecida

De acordo com o artigo 6 bis, da CUP:

Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar, quer oficiosamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido de quem

²⁷⁹ CASTRO. Beatriz V. **Sinais Distintivos Não Tradicionais: O caso Louboutin**. Rio de Janeiro, 2016. Disponível em: <<http://www.abapi.org.br/abapi2014/pdfs/monografias/Monografia%20Beatriz%20Castro.pdf>>. Acesso em: 05 out 2020. Pg. 26.

²⁸⁰ CESÁRIO. Op. cit., p. 26.

nisso tiver interesse, o registro e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registo ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa a quem a presente Convenção aproveita e utilizada para produtos idênticos ou semelhantes. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constituir reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.²⁸¹

A doutrina, em geral, entende que a notoriedade afasta princípio da territorialidade, vez que expande a proteção fora do território cuja marca é registrada.

Apresentando uma leve divergência, Lélío D. Schimidt considera que notoriedade da marca não afasta completamente vez que necessita ser notória no país destino, sustentando afastar o princípio atributivo, vez que neste caso não há necessidade de registro e nem de uso para o reconhecimento.

Segundo Lélío D. Schimidt:

A exigência de precedente notoriedade local situa os fatos constitutivos da proteção às marcas notoriamente conhecidas dentro do território do país do litígio e não propriamente em algum fato ocorrido apenas em seu país de origem. Isso demonstra que as marcas notoriamente conhecidas não excepcionam totalmente o princípio da territorialidade. A notoriedade excepciona na verdade o princípio atributivo, pois permite afastar a anterioridade do depósito alheio com base em um direito que não se baseia nem no registro prévio nem no uso local, mas na notoriedade precedente, que confere a legitimidade par ao uso e registro da marca.²⁸²

A Assembleia Geral da CUP e a Assembleia Geral da OMPI expediram, em 1999, Recomendação Conjunta sobre marcas notoriamente conhecidas, tendo reconhecido a possibilidade de proteção as marcas notoriamente conhecidas ainda que não conhecidas no território nacional, desde que internacionalmente conhecidas.

No entanto, cumpre ressaltar que os países não são obrigados a reconhecer, sendo apenas uma recomendação, a qual o Brasil parece não aderir, entendendo que deve haver notoriedade em território nacional.

²⁸¹ BRASIL. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf

²⁸² SCHIMIDT. Op. cit. p. 139.

A notoriedade requerida é tão apenas do setor em específico, não sendo necessária o conhecimento pelo público em geral, conforme expresso no artigo 126 CPI, o que se justifica pelo fato de que, geralmente, a proteção conferida a marca notoriamente conhecida não afasta o princípio da especialidade.

O acordo TRIPS, prevê, no artigo 16, 3, a possibilidade de extensão, aos bens e serviços não aqueles para a qual a marca esteja registrada, da aplicação do artigo 6bis da CUP, “desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada.”

Sendo assim, diferentemente do que ocorre com a marca de alto renome, como veremos a seguir, temos que a marca notoriamente conhecida excepcionalmente pode afastar o princípio da especialidade, porém, apenas quando houver risco de confusão ou associação e que possa prejudicar o interessado.

3.6.7. Marca de Alto Renome

Há doutrinadores que entendem não haver diferença entre marca notória e marca de alto renome, verdade também que há problemática acerca da nomenclatura.

No Brasil, no entanto, com a revogação do CPI/71 pela atual LPI parece nos evidente se tratar de duas figuras distintas. O artigo 125 da LPI dispõe “À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”.

Desta forma, a marca de alto renome excepciona o princípio da especialidade e, sendo assim, trata-se de uma importante aliada na proteção contra atos que podem causar diluição na marca ou aproveitamento parasitário, por marcas de ramos diferentes.

Denis Barbosa ²⁸³sustenta que para que a excepcionalidade do princípio da especialidade deve ocorrer se comprovado o risco de confusão ou associação do consumidor à outra marca com a primeira.

²⁸³ BARBOSA. Op. cit., 2017. p. 164.

Contudo, parece-nos que se essa fosse a vontade do legislador, ele não teria absterido de colocar no novo dispositivo, redação semelhante ao do CPI-71, que previa expressamente que “desde que haja possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou ainda prejuízo para a reputação da marca”.

O STJ confirmou esse posicionamento, como podemos perceber da leitura do julgado REsp 951.583-MG²⁸⁴ 3ª Turma. Rel. Min Nancy Andrigui que em decisão sustentou “é irrelevante, para fins de proteção de marcas de alto renome, a discussão a respeito da impossibilidade de confusão pelo consumidor na aquisição de produto ou serviços.”

Entretanto, o que se exige para que a marca de seja considerada de alto renome é que ela seja notoriamente conhecida, não apenas pelo seu público, mas pelo público em geral brasileiro.

Ainda, segundo a resolução 107/2013 do INPI, alterada pela resolução 172/2016, considera-se marca de alto renome:

Art. 1º Para efeitos desta Resolução, considera-se de alto renome a marca registrada cujo desempenho em distinguir os produtos ou serviços por ela designados e cuja eficácia simbólica levam-na a extrapolar seu escopo primitivo, exorbitando, assim, o chamado princípio da especialidade, em função de sua distintividade, de seu reconhecimento por ampla parcela do público, da qualidade, reputação e prestígio a ela associados e de sua flagrante capacidade de atrair os consumidores em razão de sua simples presença.²⁸⁵

Desta forma, o entendimento é de que não basta que a marca seja amplamente conhecida, necessita ter certo prestígio. Uma marca que seja de prestígio, muito provavelmente será notória, ao menos no território onde ela tenha esse prestígio, contudo, já a marca notória não necessariamente terá prestígio.

²⁸⁴ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 951.583 MG. Recorrentes: Visa International Service Association e Visa do Brasil Empreendimento LTDA. Recorrida: Indústria de Laticínios Pauliminas LTDA. Ministra Nancy Andrigui. Disponível em: <http://www.ribeirodasilva.pro.br/julgados/REsp-951583-MG-visa-alto-renome.html>. Acesso em: 11 nov 2020.

²⁸⁵ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. Resolução 172/2016. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/RES_1072013_alteradapela_RES_172_2016.pdf. Acesso em: 11 nov 2020.

Segundo Maité C. Moro “a experiência concreta está a demonstrar que a marca de alto renome deve ser protegida tendo em vista a possibilidade de prejuízo à reputação da marca ou, ainda, risco de confusão quanto à origem.”²⁸⁶

Como dito anteriormente, da análise dos dados apresentados pela INTERBRAND²⁸⁷ de 2019, temos que 20% das marcas 30 marcas mais valiosas a nível mundial pertence a indústria fashion, sendo que um dos critérios levado em consideração para auferir o valor da marca é justamente a imagem e o prestígio dessa no mercado.

Considerando que na indústria fashion, tratamos de bens posicionais, principalmente no topo da pirâmide, a marca de alto renome é uma ferramenta extremamente útil e necessária para evitar a dissolução da marca.

A vulgarização da marca, a associação da marca a produtos de qualidade muito inferior, principalmente nesse setor onde o alto preço nos produtos e serviços, na maior parte das vezes advém da força e prestígio da marca e não da qualidade em si, é uma das maiores preocupações das empresas do topo dessa indústria.

3.7. O ônus da Popularidade

Apesar da popularidade da marca, de maneira geral, ser algo positivo, por vezes pode acarretar prejuízos, como nos casos de generalização e diluição da marca.

De acordo com Denis B. Barbosa:

A generificação ou generalização da marca ocorre quando, após o reconhecimento da proteção, o conteúdo da marca perde a distintividade, caindo no domínio comum. O exemplo mais fácil deste fenômeno é o da marca aposta a produto tão tecnologicamente característico que o signo, ao invés de distinguir o objeto marcados dos semelhantes ou afins, passa a se confundir com eles. Xerox, Gillete e Pirex são alguns casos óbvios.²⁸⁸

²⁸⁶ MORO, Maité C. F. A questão da regulamentação das marcas de alto renome. In: PEREIRA DOS SANTOS. Manoel J.; JABUR, Wilson Pinheiro. **Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa**. São Paulo: Saraiva. 2007. p. 116.

²⁸⁷ INTERBRAND. Op. cit.

²⁸⁸ BARBOSA. Op. cit., 2017. p. 109

A legislação brasileira não prevê hipótese de extinção da marca por generalização e a doutrina e jurisprudência se divide quanto ao tema, no entanto, parece prevalecer o entendimento de que há possibilidade de extinção do registro por generalização da marca.

Considerando as premissas constitucionais, o referido autor sustenta ser possível requerer declaração de generalização e conseqüente extinção do registro, contudo, apenas através de via judicial vez que não previsto em lei e, portanto, não sendo de competência do INPI.

Ressalta que a anulação por generalização deve ocorrer de maneira excepcional, sendo assim, imprescindível uma atenta análise do magistrado ao caso concreto, devendo ser considerado aspectos como a inercia do titular na defesa da marca, se a expressão ou sinal se tornou de uso necessário e se existe a necessidade de evitar barreiras indevidas a competidores em detrimento do consumidor.²⁸⁹

De acordo com Lélío S.

A análise desses julgados mostra que a jurisprudência considera a degeneração como uma causa de diminuição, restrição ou perda de direitos, para o fim de: (a) mitigar a exclusividade da marca e impedir que seu titular se oponha ao seu uso generalizado, sem que para tanto seja preciso invalidar o registro; (b) permitir o registro de outras marcas compostas pela expressão que se vulgarizou no mercado; (c) recusar nova proteção para marca degenerada, cujo registro não foi renovado; (d) determinar o apostilamento do registro, para ressaltar a ausência de proteção quanto à parcela da marca que se vulgarizou; e até mesmo (e) cancelar o registro da marca que se degenerou, ainda que o prazo decadencial de nulidade já tenha transcorrido, sob o entendimento de que o art. 174 da LPI só se aplica a registros concedidos em detrimento de direitos privados, sem poder impedir o cancelamento a qualquer tempo de registros que ofendam interesses públicos.²⁹⁰

Da mesma maneira que a perda do exclusivo da marca gera um grande prejuízo, especialmente para a indústria fashion, por ser na maior parte das vezes o maior ativo da empresa, o fenômeno da diluição também acarreta danos.

²⁸⁹ Ibidem. p.136.

²⁹⁰ SCHIMIDT. Lélío D. Degeneração da Marca. In: **Tomo Direito Comercial**. Enciclopédia Jurídica da PUC-SP Disponível em: <<https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/246/edicao-1/degeneracao-de-marca#:~:text=Segundo%20a%20teoria%20subjativa%2C%20a,gen%C3%A9rico%20e%20vulgar%20da%20marca>>. Acesso em: 23 dez 2020.

Apesar de não ter como consequência a perda do direito de exclusivo, pode diminuir o valor da marca como ativo pela perda de prestígio. O problema se torna ainda mais relevante quando da ótica das empresas do topo da pirâmide que, essencialmente, vendem a marca e a exclusividade.

Esse fenômeno pode surgir em consequência, por exemplo, de criações de empresas pontes, ou mesmo, do uso indiscriminado do titular, seja por licenciar seu uso para diversos produtos e segmentos.

Como visto anteriormente, especialista afirma que a utilização de empresas, para disputar com os concorrentes que vendem produtos similares a preço mais barato, pode prejudicar o prestígio da marca, por aumentar o risco de diluição.

Ocorre também em decorrência de violações de terceiros, como quando da cópia do produto e, portanto, o fácil acesso pelo público, bem como da contrafação e a imitação do *trade dress*, condutas que abalam o prestígio da marca.

O caso Victoria Secrets x Hypemarcas S.A., Globo Comunicação e Participações S.A e Mega Models e Agency Ltda, onde Victoria Secrets ajuizou ação alegando que as rés utilizaram indevidamente sinais distintivos da autora, como as famosas “asas de anjos” da autora, é um exemplo de risco de diluição na indústria fashion.

A ação prosperou em primeiro grau, tendo a juíza considerado a conduta das rés prejudicial, fundamentando a decisão com conceitos de concorrência desleal, diluição da marca e *trade dress*, contudo, ainda que de forma não unânime, a decisão foi reformada em segundo grau.²⁹¹

O Tribunal não considerou as “asas de anjos” e o modelo de evento, de um modo geral, como *trade dress*, decidindo que a utilização desses sinais pelas rés não configura concorrência desleal.²⁹²

²⁹¹BRASIL. 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Autor: Victoria's Secrets. Réus: Hypemarcas S.A., Globo Comunicação e Participações S.A e Mega Models e Agency Ltda. **Processo: 0121544-64.2011.8.19.0001**. Juíza: Maria da Penha Nobre Mauro. Disponível em: <<http://docplayer.com.br/14928134-Nesta-data-faco-os-autos-conclusos-ao-mm-dr-juiz-maria-da-penha-nobre-mauro-em-27-03-2012-sentenca.html>>. Acesso em: 23 dez 2020.

²⁹²BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelantes: Hypemarcas S.A., Globo Comunicação e Participações S.A e Mega Models e Agency Ltda. Apelada: Victoria's Secrets. **Processo: 0121544-64.2011.8.19.0001** Desembargador: Pedro Raguanel. Disponível em: <<http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000441C2B9FE40D13D535369A351F43F3058CEC46012470F&USER=>>>. Acesso em: 23 dez 2020

O voto vencido manteve a decisão de primeiro grau, porém, deu parcial provimento a apelação das rés, para que seja excluída a condenação por dano material.²⁹³

Interpostos embargos infringentes visando a reforma da decisão, o Tribunal reconsiderou seu posicionamento, acompanhando o voto vencido, reconhecendo a concorrência desleal.²⁹⁴

O caso em tela foi julgado através da concorrência desleal, por não se tratar de um sinal distintivo registrado, contudo, nos casos em que a diluição da marca ocorre com sinal registrado, o prejudicado poderá se socorrer, através do direito marcário, com base no artigo 130, inciso III, da LPI.

CONCLUSÃO

A utilização de roupas e acessórios remonta aos primórdios da humanidade sendo, em um primeiro momento, usadas preponderantemente de maneira utilitária, visando proteger o homem das intempéries do tempo, contudo, ainda na idade da pedra, mesmo que de forma secundária, já era utilizada como forma de expressão.

²⁹³BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelantes: Hypemarcas S.A., Globo Comunicação e Participações S.A e Mega Models e Agency Ltda. Apelada: Victoria's Secrets. **Processo: 0121544-64.2011.8.19.0001** Desembargador: Wagner C. P. de Freitas Disponível em: <<http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004DD459FC5B01C41035820254948CDF8A1A4C461011211&USER=>>>. Acesso em: 23 dez 2020.

²⁹⁴BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Embargante: Victoria's Secrets. Embargadas: Hypemarcas S.A., Globo Comunicação e Participações S.A e Mega Models e Agency Ltda. **Processo: 0121544-64.2011.8.19.0001** Desembargador: Cleber G. Disponível em: <<http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004BE3EE1CD63E80729D8433C4F4E92ABDFC5023A24085E&USER=>>>. Acesso em: 23 dez 2020.

Com o desenvolver da sociedade essa função secundária passa a ser não somente forma de expressão, mas também de distinção social, surge assim as primeiras leis que regulam as vestimentas.

A moda era então privilégio das camadas superiores, porém, com o advento da revolução industrial o cenário se altera e temos a democratização da moda, por outra mão, a industrialização também trouxe efeitos colaterais negativos, como a espionagem industrial e as cópias.

A globalização agrava esses efeitos, tornando-se cada vez mais rápido e eficaz o processo de reprodução, gerando prejuízo para a indústria e fazendo com que os estilistas e empresas procurem alternativas para proteger suas criações.

Ademais, considerando as peculiaridades dessa indústria, em especial a sazonalidade, o ciclo da moda e o funcionamento da indústria, que se baseia em inspirações e trocas, questiona-se se a proteção dessas criações seria interessante para a sociedade.

Apesar de funcionar através de inspirações e trocas, seguindo uma tendência, há diferença entre um produto copiado e um produto inspirado, sendo que esse não deve ser proibido, vez que democratiza a moda, contudo, a cópia em *strictu sensu*, sem dúvidas, é prejudicial.

O principal argumento contrário a proteção se baseia no paradoxo da pirataria, que considera a cópia benéfica para indústria, entretanto, a análise feita tem em conta um segmento específico da indústria - os produtos do topo da pirâmide – e não consideram os diversos tipos de “cópia”, sendo assim, parece-me prematura a afirmação de que não há necessidade de regulação.

Essa indústria é caracterizada pela dinamicidade, inovação e sazonalidade, de modo que a substituição de produto em um curto período de tempo é da natureza dessa indústria, independentemente de cópias, contudo, parte dessas constantes e céleres mudanças decorrem da necessidade de apresentar um produto novo em razão das cópias e conseqüente declínio da peça pela popularização.

Sendo assim, não podemos deixar de reconhecer que a falta de proteção adequada acelera o aparecimento de novos produtos, encurtando a vida útil das criações, gerando uma produção excessiva e conseqüentemente

consumo desenfreado que acarreta danos ao meio ambiente e, por isso, deve ser controlado.

Partindo da premissa que devem ser protegidas, analisamos da possibilidade de proteção via direito autoral pela legislação brasileira e, concluímos que não há óbice a proteção da criação fashion - desde que dotadas de originalidade, criatividade e capaz de subsistirem como arte após a dissociação da função utilitária - sendo reconhecido pela jurisprudência essa possibilidade.

Esse sistema parece oferecer possíveis vantagens para a indústria da moda, vez que a duração de proteção é maior e prescinde de registro, sendo assim, o problema de morosidade em relação ao registro e vida útil da peça é resolvido. Mostra-se benéfico também aos estilistas garantindo maior proteção aos direitos morais, por serem inalienáveis.

Em contrapartida, essa maior proteção e prescindibilidade de registro também pode gerar um receio na indústria, por não saberem se sua criação é de fato protegida e também pela possibilidade de infringir direito alheio, considerando a subjetividade dos critérios, além disso, o prazo de proteção parece demasiado longo e desnecessário diante da natureza dessa indústria.

Por mais que seja reconhecida pela jurisprudência proteção através do direito autoral, os estilistas empregados raramente exigem seus direitos, talvez seja pela falta de previsão legal, ou pela subjetividade desse sistema, ou quem sabe pela excessiva proteção, que faz parecer inadequada frente a indústria.

Contudo, acreditar que essa abstinência é por opção, por vontade de permanecer no anonimato, pode ser conveniente, mas é fechar os olhos para a realidade, o que beneficia os grandes conglomerados fashion.

Já no regime de desenho industrial, não se põe dúvidas acerca da possibilidade de proteção, tendo como benefício a facilidade de comprovação e efetivação do direito em razão do registro, contudo, sua principal desvantagem é o custo e a morosidade em decorrência da necessidade de registro e o custo.

Enquanto a morosidade na obtenção do registro é prejudicial à toda a indústria o elevado custo e a menor proteção em relação aos direitos morais, afeta com maior força as pequenas e médias empresas do ramo e os designers iniciantes, de forma a mais uma vez beneficiar e reforçar a posição das grandes empresas fashion.

Há ainda a possibilidade de proteger a criação fashion pelo direito marcário, contudo, quando tange ao design “*strictu sensu*” a possibilidade de proteção através da marca tridimensional deve ser concedido apenas em caráter excepcional quando adquirido “*secondary meaning*”,²⁹⁵

Mais uma vez essa possibilidade beneficia apenas as grandes empresas, que são conhecidas e que tem capacidade financeira para investir em publicidade de forma a adquirir significado secundário ao produto, quando esse já não é dotado.

No entanto isso não diminui a importância do direito marcário para essa indústria, o que nos leva a análise da proteção da marca no ordenamento jurídico brasileiro. Concluímos que em relação a proteção da marca na indústria fashion há necessidades de alterações na legislação.

Há necessidade de exclusão do requisito de percepção visual, ou ao menos, alteração do entendimento sobre esse critério, para que as olfativas, por exemplo, que são comuns nessa indústria sejam aceitas.

Há ainda necessidade de adequar a legislação para prever a proteção do *trade dress*, que apesar de reconhecido pela jurisprudência, é protegido através da concorrência desleal. A importância da inclusão no âmbito do direito de marcas é para evitar a diluição da marca.

Cumpramos ressaltar que essas alterações são mais necessárias quando em vista o mercado fashion pela importância da marca nesse segmento, sendo inclusive muitas vezes considerado como o produto em si, porém, são necessárias não apenas para proteger esse segmento, mas para se adequar a realidade da sociedade atual.

Quanto a proteção da criação fashion, concluímos que ela se encontra amparada pelo direito autoral brasileiro e, ao mesmo tempo, pelo direito industrial, seja por desenhos industriais ou marca, ainda que este último de maneira excepcional, inclusive a lei brasileira não veda o cumulo de proteção, entretanto, nenhum dos regimes se adequa perfeitamente as necessidades dessa indústria, prejudicando principalmente as pequenas e médias empresas e os designers iniciantes.

²⁹⁵ Importa salientar, para evitar deturpação do direito marcário, que a possibilidade de proteção só ocorrerá quando o design tenha se tornado um sinal distintivo, por esse motivo foi tratado dentro do capítulo de marcas.

Da análise do cenário internacional, mais precisamente do americano e europeu, consideramos que atualmente o regime de Desenhos da União Europeia se demonstra o mais eficaz na proteção, em especial pela possibilidade de proteção de desenho não registrado, vez que que soluciona o problema da morosidade e do custo.

Evidente que diante da diversidade e complexidade da indústria fashion, seja pela interligação das indústrias - conseqüente diversidades de produtos - por sua estrutura piramidal, ou mesmo pela possível divergência de interesses entre designers empregados e empresários, torna-se difícil reduzir a um só meio específico, completamente eficiente, de proteção.

BIBLIOGRAFIA

ALMEIDA, Alberto. A unicidade do sistema da União Europeia de tutela de denominações de origem e indicações geográficas (reflexos no Direito Português). In: **Revista de Direito Intelectual**. Coimbra : Almedina. 2015. nº 2.

ANDREWS, Katelyn. The Most Fascinating Kind of Art: Fashion Design Protection as a Moral Right. In: **New York University Journal of Intellectual Property & Entertainment Law**, 2012. Vol.2.

ARAÚJO, Cristiano Reis. Desenho industrial e direito autoral: a possibilidade de dupla proteção do design de moda no ordenamento jurídico brasileiro. In: ROSINA. Mônica S. G, CURY. Maria Fernanda. **Fashion Law: Direito e Moda no Brasil**. São Paulo : Thomson Reuters. 2018.

ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito Autoral**. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 1997. 2ª Ed.

_____. **Direito Comercial: Direito Industrial**. Lisboa : AAFDL, 1988. Vol II.

_____. As funções da marca e os descritores (metatags) na internet. In Associação Portuguesa de Direito Intelectual (org.) **Direito Industrial**. Coimbra, 2003. Vol. 3.

BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas: Uma perspectiva semiológica**. Rio de Janeiro : Lumen Juris. 2017.

_____. **Tratado da Propriedade Intelectual: Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual, A Doutrina da Concorrência, A Propriedade Intelectual como um Direito de Cunho Internacional, Propriedade Intelectual e Tutela de Concorrência**. Rio de Janeiro, Brasil: Lumen Juris, V. I. 2013.

_____. **Tratado de Propriedade Intelectual: Desenhos Industriais, Cultivares, Segredo Industrial, Contratos de Propriedade Industrial, Contratos de Propriedade Industrial e de Transferência de Tecnologia**. 2. ed. Rio de Janeiro : Lumen Juris, v. 4. 2017.

BARNETT, Jonathan, Shopping for Gucci on Canal Street: Reflections on Status Consumption, Intellectual Property and the Incentive Thesis. **Virginia Law Review**, 2005.

BARRETO, Maria Eduarda D. Os Sinais Sonoros e a Lei de Propriedade Industrial. **Monografia**. Faculdade de Direito. Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2019.

BARROS, Carla Eugenia Caldas. **Manuel de Direito da Propriedade Intelectual**. Aracaju : Evocati, 2007.

BITTAR, Carlos Alberto. **Direito de Autor**. Rio de Janeiro : Forense, 2019. 7ª ed.

BLUMER, Heirbet. Fashion: From Class Differentiation to Collective Selection. In: **Sociological Quarterly**. Taylor & Francis, Ltd. 1969. V. 10.

CARDOSO, Gisele Ghnanem. **Direito da moda**: análise dos produtos inspired. Rio de Janeiro, Brasil: Lumen Juris, 2018. 2. ed.

CARRETONI, Cristina Z. Estratégias de proteção do desgin. **Revista da ABPI**. Imprensa : Rio de Janeiro. Jun/Ago. 2016.

CARVALHO, Maria Miguel. As funções da marca e a jurisprudência do TJUE. **Revista do Direito Intectual**. Coimbra, 2014. n 1.

_____. Novas marcas e marcas não tradicionais: objecto. In: Associação Portuguesa de Direito Intelectual (org.) **Direito Industrial**. Coimbra, 2009. vol.6.

CARVALHO, Tháís L. A. O. Proteção da moda por propriedade intelectual e inovação: diálogo entre os modelos francês e estadunidense. In: ROSINA. Mônica S. G, CURY. Maria Fernanda. **Fashion Law: Direito e Moda no Brasil**. São Paulo : Thomson Reuters. 2018.

CARVALHO FRÓES, Carlos Henrique. Marca: aquisição de distintividade e degenerescência. In: PEREIRA DOS SANTOS. Manoel J.; JABUR, Wilson Pinheiro. **Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa**. São Paulo: Saraiva. 2007.

CASTRO, Beatriz V. **Sinais Distintivos Não Tradicionais: O caso Louboutin**. Rio de Janeiro, 2016.

CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato; MORO, Maitê Cecília Fabbri. Uma breve revisita às funções marcarias. In: ASSAFIM, João M; FLORES, Nilton C; POLI, Leonardo M. **Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro : FUNJAB. 2012.

_____. O que são as marcas de posição. In: **Revista da APBI**. 2017.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 1946. V. I.

_____. **Tratado da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 1952. V. II.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**. São Paulo : Saraiva. 2002.

COSGRAVE, Bronwyn. **História da Indumentária e da Moda**. São Paulo : Editora GG. 2012.

COLMAN, Charles. Copyright. In: JIMENEZ. Guilherme; KOULSON. Barbara. **Fashion Law: A guide for designers, fashion executives & attorneys**. New York : Fairchild Books, 2014. 2 ed.

COSTA NETTO, José Carlos. **Direito Autoral no Brasil**. São Paulo : Saraiva. 2018. 3ª ed.

CUNHA, Frederico Carlos da. **A Proteção Legal do Design: propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Lucerna, 2003. v.1, 2a ed.

DE DIAS, Luís Fernando C. Luxo e pragmática no pensamento económico do século XVIII. In: **Boletim de Ciências Económicas**. Coimbra : Coimbra, 1956. Vol.5.

DERCLAYE, Estelle. Are Fashion Designers Better Protected in Continental Europe than in the United Kingdom? A Comparative Analysis of the Recent Case Law in France, Italy and the United Kingdom. In: **The Journal of World Intellectual Property**. Blackwell Publishing Ltd. 2009.

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE. **Registro nº 017911695**. Disponível em: <<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017911695>>.

_____. **Registro nº 002162487-0019**. Disponível em: <<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/002162487-0019>>.

_____. **Registro nº 009039892**. Disponível em: <<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/009039892>>.

_____. **Registro nº 016686404**. Disponível em: <<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/016686404>>.

FARIA CORREA, José Antônio B.L. Sinais não registráveis. In: PEREIRA DOS SANTOS. Manoel J.; JABUR, Wilson Pinheiro. **Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa**. São Paulo: Saraiva. 2007.

FERREIRA, Waldemar. **Tratado de Direito Comercial**. São Paulo : Saraiva. 1962.

FLORENCIO, Debora G. T. F; BACHA, Maria Gabriela C. O trade dress como instituto de proteção de propriedade industrial no mercado da moda: análise da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. In: ROSINA. Mônica S. G, CURY. Maria Fernanda. **Fashion Law: Direito e Moda no Brasil**. São Paulo : Thomson Reuters. 2018.

FRINGS, Gini S. **Moda: do conceito ao consumidor**. Porto Alegre: Bookman. 2012. 9ª ed.

GAIARSA, Lucas Martins. Registro de desenhos industriais: esse desconhecido. In: **Boletim da ASPI**. São Paulo: Associação Paulista da Propriedade Intelectual, 2014. no 41, jul. 2013 / fev. 2014.

GIACCHETA, André Z;DOS SANTOS. Matheus Chucri. A proteção do design das criações de moda pela propriedade intelectual: breve análise do panorama atual de proteção e reflexões sobre a necessidade de proteção específica para o design das criações de moda. In: ROSINA. Mônica S. G, CURY. Maria

GONÇALVES, Luís Couto. **Manual de Direito Industrial**. Coimbra, Almedina, 2015. 7.ª ed.

_____. Marca Olfactiva e o requisito da susceptibilidade de representação gráfica. In **Cadernos de Direito Privado**. 2003.

_____. Moda e Marca. In: ABREU, Lígia C; Coutinho. Francisco P (coord). **Direito da moda**. Lisboa, Pt: Asprint-Apolinário, 2019. v.1.

GUERRA, Elias Marcos. Validade e manutenção do direito sobre as marcas. In: **Anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual**. Revista da ABPI. São Paulo : 1996.

GUTERRES, Tiago M; RAMOS, André Luiz S. C. **Lei de Propriedade Industrial Comentada**. Salvador : Juspodivm. 2016.

GUTIERREZ, ET ALL, Bianca Manuela. Il codice moda: a cura di Annaluce Licheri e Cristina Massaro. Italia: Amon, 2015. 110 p. ISBN 978-8866031543.

HALL, Christiane. **Pulse of the Fashion Industry**. Boston : Global Fashion Agenda, Boston Consulting Group, and Sustainable Apparel Coalition. 2019.

HEMPHILL, C. Scott; Suk, Jeannie. "The Law, Culture, and Economics of Fashion." In: **Stanford Law Review** , vol. 61, no. 5, March 2009,

HERZECA, Lois F; HOGAN, Howard S. **Fashion Law and Business: Brands & Retailers**. New York; Practising Law Institute.2013.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI. **Manual de Desenhos Industriais**. Disponível em: <http://manualdedi.inpi.gov.br/projects/manual-de-desenho-industrial/wiki/02_O_que_%C3%A9_considerado_desenho_industrial#24-Requisitos-legais>.

_____. **Manual de Marcas**. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca#23-Formas-de-apresenta%C3%A7%C3%A3o>.

INTERBRAND. **Best Global Brands 2019**. Disponível em: <<https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2019/ranking/>>.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – INPI. **Registro nº BR 30.2017.00497-1**. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/DesenhoServletController?Action=detail&CodPedido=1435302&SearchParameter=VESTIDO>>.

_____. **Registro nº BR 30.2017.00090-5**. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/DesenhoServletController?Action=detail&CodPedido=1410664&SearchParameter=AREZZO>>.

_____. **Registro nº 002162487-0019**. Disponível em: <<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/002162487-0019>>.

_____. **Registro nº 822964198**. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=1321404> >.

_____. **Registro nº 915045117**. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=3767220> >.

_____. **Registro nº 826790496.** Disponível em:
<<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=1736012>>.

_____. **Registro nº 904214427.** Disponível em:
<<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2558346>>.

_____. **Registro nº 828606676.** Disponível em:
<<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=1933270>>.

_____. **Registro nº 1668753.** Disponível em:
<<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2213663>>.

KHAUAJA, Daniela Motta Romeiro; PRADO, Karen Perrotta Lopes de Almeida. Contextualização das marcas. In: SERRALVO, Francisco Antonio (Org.). **Gestão de marcas no contexto brasileiro.** São Paulo: Saraiva, 2008.

LARA, Paula M. A teoria da dupla proteção jurídica da obra de arte aplicada no direito francês e italiano. In: CUSTÓDIO, Maraluce M, ASSAFIM, João M. **Direito, inovação, propriedade intelectual e concorrência.** Florianópolis: CONPEDI, 2015.

LARRIEU, Jacques ; ASTIC, Valérie. Le vêtement en droit de la propriété intellectuelle. Le vêtement se frotte à la propriété intellectuelle In : **Le vêtement saisi par le droit.** Toulouse : Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole, 2015

LEITÃO, Adelaide Menezes. **Palavras-chave, publicidade, uso da marca e concorrência desleal.** In Associação Portuguesa de Direito Intelectual (org.) Direito Industrial. Coimbra, 2012. vol. 8.

LEITÃO, Luís Manuel T. M. **Direito de Autor.** Coimbra: Almedina, 2011.

LEMOS, Ronaldo. **Direitos Autorais em Reforma.** - Rio de Janeiro : FGV Direito Rio, 2011.

LEONARDOS, Luiz. **Anuário da Propriedade Industrial.** Revista da ABPI, 1979.

MAIETTA, Angelo. Il diritto della moda. Italia: Giappichelli, 2018. 144 p. ISBN 9788892116177

MAMINTA, Jesselle. Roberto Cavalli hates copycats & wearing too much black. In: **International Business Times**. Sydney : International Business Times. 18 dez. 2013.

MARCIAL, Fernanda Magalhães. **Os Direitos Autorais, Sua Proteção, a Liberalidade na Internet e o Combate à Pirataria**. Conteúdo Jurídico. 2010.

MARIOT, Gilberto. **Fashion law: a moda nos tribunais**. 1. ed. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2016.

MCCARTHY, Thomas. **Mccarthy on Trademarks and Unfair Competition**. St. Paul: West Group, 2000. V. 2.

MORATO, Carlos Antonio. **Direito de Autor em Obra Coletiva**. São Paulo : Saraiva. 2007

MORO, Maitê C. F. **Marcas Tridimensionais: Sua Proteção E Os Aparentes Conflitos com a Proteção Outorgada Por Outros Institutos Da Propriedade Intelectual**. São Paulo: Saraiva. 2009.

_____, Maitê C. F. A questão da regulamentação das marcas de alto renome. In: PEREIRA DOS SANTOS. Manoel J.; JABUR, Wilson Pinheiro. **Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa**. São Paulo: Saraiva. 2007.

NEXT In Fashion. Episódio 5. Produção BOND, Amy; DOBKOWITZ, Amanda; COOPER, Adam. MILOJKOVICH, Aleksandar; TOBIN, David; LA PIETA, Angelo. Original Netflix. 2020.

OLIVEIRA, Tiago de. **A proteção jurídica das criações de moda: entre o direito de autor e o desenho ou modelo**. Coimbra I: Almedina, 2019.

OLIVEIRA, Paulo R. C. Direto de Precedência ao registro da marca e a marca evidentemente conhecida. In: **Revista da ABPI**. São Paulo, Vol. 45, mar/abr. 2000.

OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório de. **Manual de direito das marcas: aquisição de propriedade, posse, direito de procedência do registro e**

proteção contra a fraude e a concorrência desleal. 1ª. ed. São Paulo: Pillares, 2007.

PAESANI, Liliana Minardi. **Manual de Propriedade Intelectual: direito do autor, direito da propriedade industrial, direitos intelectuais sui generis.** 2. ed. SP - Brasil: Atlas, 2015. ISBN 978-85-97-00203-4.

PINHO, José Benedito. **Direito de Marcas.** São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. v. 1.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. **Tratado de Direito Privado.** tomo XVI. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977

PORTILHO, Deborah. **A Propriedade Intelectual na Indústria da Moda: formas de proteção e modalidades de infração.** INPI : Rio de Janeiro, 2015.

POSNER, Harriet. **Marketing Fashion: Strategy, Branding and Promotion.** London : Laurence King Publishing. 2015. 2ed

POUILLET, Eugene. **Traite theorique et pratique de la propriete litteraire et artistique et du droit de representation.** Paris : Imprimeurs-Éditeurs, 1897.

POZZO, Barbara; JACOMETTI, Valentina. **Fashion law: la problematiche giuridiche della filiera della moda.** Italia: Giuffré editore, 2017. ISBN 9788814219047.

RAUSTIALA, Kal, and Christopher Sprigman. "The Piracy and Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design." **Virginia Law Review.** Virginia : University of Virginia School of Law, 2006. vol. 92, no. 8.

RICCI, Antonio Ferro. O significado secundário da marca. In: XXVI **Seminário Nacional da Propriedade Intelectual da ABPI.** Anais 2006. [Em linha]. [Consult. 19 Fev. 2018].

RIDEAU, Camille. **Position Mark: A Category Of Signs Eligible For Trade Mark Protection? Different Standards Of Examination, Different Scope Of Protection?.** Strasbourg: Université de Strasbourg, 2010.

ROCHA, Maria Victória. A defesa da moda pelo direito de autor. In: CASTRO. ROSA, Antônio M. **Trajetórias históricas da moda: do luxo antigo à**

democratização do luxo. In: **Comunicação Mídia e Consumo**. São Paulo : ESPM, 2014. v.11, n. 31.

SANTOS, Manoel. A questão da autoria e originalidade em direito do autor. In: PEREIRA DOS SANTOS. Manoel J.; JABUR, Wilson Pinheiro. **Direito Autoral**. São Paulo: Saraiva. 2013.

SCHIEL, Ricardo. **O Direito Europeu de Patente e Outros Estudos de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

SCHMIDT, Lélío. **Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos**. Rio de Janeiro; Lumen Juris, 2016.

_____. Degeneração da Marca. In: **Tomo Direito Comercial**. Enciclopédia Jurídica da PUC-SP Disponível em: <<https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/246/edicao-1/degeneracao-de-marca#:~:text=Segundo%20a%20teoria%20subjativa%2C%20a,gen%C3%A9rico%20e%20vulgar%20da%20marca>>.

SEGNALINI, Silvia. **Le leggi della moda: guida al diritto per il mondo della moda**. Italia: Skira, 2012. 168 p. ISBN 9788857214009.

SILVEIRA, Newton. **Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes**. Barueri : Manole, 2014.

_____, Newton. **Direito de Autor no Design**. São Paulo : Saraiva, 2012.

SIMMEL, Georg. Fashion. In: **The American Journal of Sociology**. Chicago : The University of Chicago Press, 1957. V. 62. N.6.

SOUSA E SILVA, Pedro. O artigo 240 do CPI e a proteção do “trade dress”. In Vicente, Dário Moura (coord.). **Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. José de Oliveira Ascensão: 50 anos de vida universitária**. Coimbra, 2015.

SUK, Jeannie. Prepared Statement. In: **Innovative Design Protection and Piracy Prevent Act: Hearing before the subcommittee on Intellectual Property, Competition and the Internet**. Washington : Government Printing Office, 2011.

TSAI, Julie P. "**Fashioning Protection: A Note on the Protection of Fashion Designs in the United States.**" Lewis & Clark Law Review, vol. 9, no. 2, Summer 2005.

VICENTE, Dário M. **A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual.** Coimbra, Almedina, 2.^a ed., 2020. eBook Kindle.

VOGUE. Karl Lagerfeld more aos 85 anos em Paris. In: **Vogue.** 20 fev 2019. Disponível em: <<https://vogue.globo.com/moda/moda-news/noticia/2019/02/karl-lagerfeld-morre-aos-85-anos.html>>.

WEISSMAN, Elizabeth. **Coco Chanel.** Milano : Archinto. 2009.

World Intellectual Property Organization. **Summary of the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (1891) and the Protocol Relating to that Agreement (1989).** Disponível em: <https://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid/summary_madrid_marks.html>.

_____. Summary of the Hague Agreement Concerning the International of Industrial Designs. Disponível em: <https://www.wipo.int/treaties/en/registration/hague/summary_hague.html>.

_____. WIPO-Administered Treaties. Disponível em: <<https://www.wipo.int/treaties/en/>>.

JURISPRUDÊNCIA

BRASIL. 5^a Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Autor: Victoria's Secrets. Réus: Hypemarcas S.A., Globo Comunicação e Participações S.A e Mega Models e Agency Ltda. **Processo: 0121544-64.2011.8.19.0001.** Juíza: Maria da Penha Nobre Mauro. Disponível em:<<http://docplayer.com.br/14928134-Nesta-data-faco-os-autos-conclusos-ao-mm-dr-juiz-maria-da-penha-nobre-mauro-em-27-03-2012-sentenca.html>>.

BRASIL. 24ª Vara Cível de São Paulo. **Processo nº 583.00 20 10. 187707-5.** Autor: Village 284 Participações e Comércio de Vestuário Ltda. Réus: Hermes International e Hermes Sellie. 24ª Vara Cível de São Paulo. Juíz João Omar Marçura. Disponível em: <https://migalhas.uol.com.br/quentes/134166/justica-paulista-proibe-village-284-de-comercializar-produtos-que-violem-direitos-autorais-da-hermes>.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial nº 1779617/SP.** Recorrente: Espaço Sete Cinco Comércio e Participações LTDA – EPP e Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Recorrido: Os mesmos e K2 Comércio de Confecções LTDA e Cavelera Comércio e Confecções Ltda. Disponível em: <<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/686865981/recurso-especial-resp-1779617-sp-2018-0298505-0>>.

BRASIL. Tribunal Federal de Recursos. **Apelação Cível nº 102.635/RJ.** rel. Min. Pedro Acioli.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Apelação Cível nº 1033082-69.2018.8.26.0100.** Apelantes: Biomedycur Comércio de Colchões Terapêuticos – EIRELI EPP e Google Brasil Internet LTDA. Apelados: Os mesmos e Biocash Marketing LTDA. Desembargador: Fontes Barbosa. Disponível em: <<https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/768430723/apelacao-civil-ac-10330826920188260100-sp-1033082-6920188260100/inteiro-teor-768430742>>. Acesso em: 31 ago 2020.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Apelação Cível nº 0187707-59.2010.8.26.0100.** Apelante: Village 284 Participações e Comércio de Vestuário Ltda. Apelados: Hermes International e Hermes Sellier. Desembargador José Carlos C. Netto. Disponível em: <<https://www.migalhas.com.br/arquivos/2016/8/art20160819-08.pdf>>. Acesso em: 23 mar 2020.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. **Apelação Cível nº 0072174-63.2004.8.19.0001.** Apelante: C&A Modas. Apelante: Gilson Pereira Martins e outras. Apelado: os mesmos. Desembargador Reinaldo P. A. Filho. Disponível em:

<<http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000340DA0114AEFC3E45AF86563D121F18096DC40242100B>.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. **Apelação Cível 0103234-82.2006.8.26.0100**. Apelante: Luiz Carlos Volpato e outros. Apelado: Star Point Franchasing Ltda. Desembargador Pereira Calças. Disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?conversationId=&cdAcordao=6425227&cd Foro=0&uuidCaptcha=sajcaptcha_7c36c11b1fb64f43a5a6c230a59adde6&g-recaptcha-respon-se=03AGdBq24k3sgt293NPAzGfzsBmfmrVjDe7c1LLpSaNVN34BHjx6Clj1313mGmznM3NELBEvI5z3FN6sml3o0hSLtqZx02v__yiro5dboqtWe7jaBxsXCqMYffWj4StTmsvet_gcnQlb8kgiQd4-CMLeuBTDSjPP5HVvwI5DOXUGjDyTfEpq8H7In3CJooyYpdWih9NppK4_a-cfYoP4xtYtY7MZQgJUCIlgOe3vepAkN80t33rSqjj58xlAdeEiz4NGDsJdJF9CbPadT5rmjuDxSCZNna5zncwiEBkNYAegE4qTjpGplwiRBLjTqFuEL4J-RVQoKjYu92gJdR4dHO6iTKB2G3JCKLG8CAZgxLZ2bXjgvoaTS5HHw4uS5KMlydOy3Btz_UDJnGzctWh_MQbJjISF6kPwN48ICMSD56sWoXPYwmye1pz2_G1OBjIP2qKmy7fjUJYQYUbsDpNggMVMQksp67HPo1yg6c1Ukt-YqRMT4m2gciU41rm8K2o_xDQJTRJKcXD-fQ-_RHxf78LdNlpkBwvpvq7Gw.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelantes: Hype-marcas S.A., Globo Comunicação e Participações S.A e Mega Models e Agency Ltda. Apelada: Victoria's Secrets. **Processo: 0121544-64.2011.8.19.0001** Desembargador: Pedro Raguanel. Disponível em: <<http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000441C2B9FE40D13D535369A351F43F3058CEC46012470F&USER=>>.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelantes: Hype-marcas S.A., Globo Comunicação e Participações S.A e Mega Models e Agency Ltda. Apelada: Victoria's Secrets. **Processo: 0121544-64.2011.8.19.0001** Desembargador: Wagner C. P. de Freitas Disponível em: <http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004DD459FC5B01C41035820254948CDF8A1A4C461011211&USER=>.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Embargante: Victoria's Secrets. Embargadas: Hypemarcas S.A., Globo Comunicação e Participações S.A e Mega Models e Agency Ltda. **Processo: 0121544-64.2011.8.19.0001** Desembargador: Cleber G. Disponível em: <<http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004BE3EE1CD63E80729D8433C4F4E92ABDFC5023A24085E&USER=>>>.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. **Apelação Cível nº 449643.2008.51.01.845451-9**. Apelante: Brinquedos Bandeirantes AS. Apelado: José Carlos Tinoco Soares e outros. Juíza Marcia Helena Nunes. Disponível em: <<http://www.trf2.gov.br/iteor/RJ0108110/1/47/276132.rtf>>.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. **Apelação Cível nº 200651015116943**. Apelante: Nelson de N. Castro e outros. Apelados: Riciclan AS. Des. Messod Azulay Neto. Disponível em: <<http://www.trf2.gov.br/iteor/RJ0108210/1/32/241768.rtf>>.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. **Apelação Cível nº 0800063-76.2007.4.02.5101**. Apelante: Cromic Indústria e Comércio de Calçados LTDA. Apelado: Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI. Juíza: Márcia Maria N. Barros. Disponível em: <<http://www.trf2.gov.br/iteor/RJ0108210/1/89/420827.rtf>>.

ITÁLIA. Tribunal dele Imprese di Milano. **n. 8628.2016**. Disponível em: <https://dirittodautore.it/wp-content/uploads/2016/07/SentTribMilano8628_2016_ok.pdf>.

UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça da União Europeia. **Proc. nº C-273/00**, Disponível em: <<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47585&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=18825152>>.

UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça da União Europeia. **ECLI:EU:C:2014:2013**. Disponível em: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522Regulamento%2B%2528CE%2529%2Bn.%25C2%25B0%2B6%252F2002%2B%2522%2B%2522n%25C3%25A3o%2Bregistado%2522&docid=153817&pageIndex=0&doclang=PT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8783515#ctx1>>.

UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça da União Europeia.

ECLI:EU:C:2014:75.

Disponível

em:<<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522Regulamento%2B%2528CE%2529%2Bn.%25C2%25B0%2B6%252F2002%2B%2522%2B%2522n%25C3%25A3o%2Bregistrado%2522&docid=147846&pageIndex=0&doclang=PT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8291529#ctx1>>.