

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – UFSC
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS – CCJ
CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO

NATÁLIA SCHÉ VIEGAS

**A BUSCA POR PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS PARA
CARACTERIZAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL NO ÂMBITO DA
PROTEÇÃO AO “*TRADE DRESS*”**

FLORIANÓPOLIS/SC

2018

NATÁLIA SCHÉ VIEGAS

**A BUSCA POR PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS PARA
CARACTERIZAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL NO ÂMBITO DA
PROTEÇÃO AO “*TRADE DRESS*”**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, como requisito à obtenção do título de bacharela em Direito.

Orientadora: Prof^ª. Dr^ª. Liz Beatriz Sass

Coorientador: Lukas Ruthes Gonçalves

FLORIANÓPOLIS/SC

2018



Universidade Federal de Santa Catarina
Centro de Ciências Jurídicas
COORDENADORIA DO CURSO DE DIREITO

TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO INEDITISMO DO TCC E
ORIENTAÇÃO IDEOLÓGICA

Aluno(a): Natália Sché Viegas

RG: 5.040.970 SSP/SC

CPF: 065.768.229-28

Matrícula: 13202743

Título do TCC: A BUSCA POR PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS PARA
CARACTERIZAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL NO ÂMBITO DA
PROTEÇÃO AO "TRADE DRESS"

Orientadora: Prof. Dra. Liz Beatriz Sass

Coorientador: Lukas Ruthes Gonçalves

Eu, Natália Sché Viegas, acima qualificada; venho, pelo presente termo, assumir integral responsabilidade pela originalidade e conteúdo ideológico apresentado no TCC de minha autoria, acima referido.

Florianópolis, 05 de julho de 2018.

Natalia Viegas

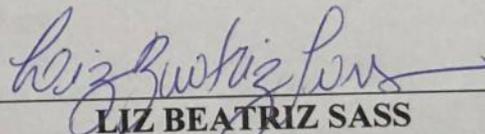
NATÁLIA SCHÉ VIEGAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO

TERMO DE APROVAÇÃO

O presente Trabalho de Conclusão de Curso, intitulado “A Busca por Parâmetros Jurisprudenciais para caracterização de concorrência desleal no âmbito da proteção ao “trade dress””, elaborado pela acadêmica Natália Sché Viegas, defendido em 05/07/2018 e aprovado pela Banca Examinadora composta pelos membros abaixo assinados, obteve aprovação com nota 10,0 (DEZ), cumprindo o requisito legal previsto no art. 10 da Resolução nº 09/2004/CES/CNE, regulamentado pela Universidade Federal de Santa Catarina, através da Resolução nº 01/CCGD/CCJ/2014.

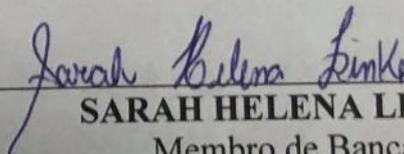
Florianópolis, 05 de julho de 2018.



LIZ BEATRIZ SASS
Professora Orientadora



GUSTAVO BECKER MONTEIRO
Membro de Banca



SARAH HELENA LINKE
Membro de Banca

AGRADECIMENTOS

De início, aos meus pais, que me deram a vida, meus incentivadores, me ensinaram valores, sempre estiveram ao meu lado. Meu pai, àquele que atribuo muito de minha inspiração profissional. Minha mãe, por todo apoio e preocupação.

Aos demais familiares, que desde sempre acompanham minha trajetória sempre me proporcionando muito amor. Em especial, a minha avó Odila, que me deu todo apoio nos momentos mais difíceis e me mostrou que nunca estarei sozinha.

Agradeço as minhas amigas Ana Luísa e Camila, com vocês entendi porque a vida não me deu irmãos, vocês supriram este lugar. Sempre presentes em todos os momentos da minha vida, me apoiando e incentivando. Não tenho palavras para agradecer nossa amizade.

Kaioá, meu namorado, companheiro, melhor amigo, grande incentivador e quem mais acredita na minha capacidade. Obrigada por todo apoio, pela paciência, pelo mimos, por todo amor que você me dá e por sempre me trazer paz.

Amanda, amiga de longa data, com quem dividi inúmeros intervalos na UFSC, sempre me aconselhando e me acompanhando em bons momentos.

Gabriella, Anna Kharolyna e Joana, amigas de infância, mas presentes até hoje em minha vida, pelas quais guardo um sentimento especial.

Aos amigos que a UFSC me deu. Déborah, não só dupla de emaj, mas também conselheira psicológica, agradeço toda parceria. Ana Hostert, com quem me identifiquei desde a primeira conversa e formei uma grande amizade. Caroline, por toda sua determinação, guardo muita admiração. Jefferson, sempre com os melhores abraços. Bruna, parceira de comissão de formatura e grande amiga. Isadora, sempre sorrindo, minha inspiração para levar uma vida mais leve. Orlando, pelos melhores papos.

Tine, minha psicóloga, obrigada, por me proporcionar o equilíbrio necessário para atingir meus objetivos.

A minha orientadora, Prof. Dra. Liz Beatriz Sass, admiro sua inteligência e determinação. Obrigada por toda atenção e dedicação e principalmente por aceitar me orientar.

Ao meu coorientador, Lukas Ruthes, agradeço todo auxílio.

Aos membros da minha banca, Sarah Helena Linke e Gustavo Monteiro Becker, por aceitarem participar deste momento de tamanha importância.

Por fim, meus agradecimentos a todos aqueles que sempre estiveram ao meu lado.

RESUMO

Por meio de pesquisa descritiva, a doutrina e jurisprudência brasileira e estrangeira são analisadas para atingir o objetivo do presente trabalho de conceituar o instituto do “*trade dress*” e tentar identificar os requisitos para caracterizar sua proteção no âmbito da concorrência desleal. O “*trade dress*” tem origem nos Estados Unidos da América e, no Brasil, ante a ausência de disposição expressa em lei, é conceituado pela doutrina e jurisprudência, sendo que os tribunais brasileiros já entendem pela necessidade de sua proteção, que é efetivada mediante normas que reprimem a concorrência desleal, exigindo-se para tanto a presença de alguns requisitos ainda não unânimes na jurisprudência. Primeiramente, a presente monografia demonstrará a conceituação e a legislação aplicada à repressão da concorrência desleal no Brasil, bem como em âmbito internacional, por meio da Convenção da União de Paris (CUP). Em seguida, o instituto do “*trade dress*” será contextualizado de acordo com a doutrina brasileira e estrangeira. Por fim, algumas demandas judiciais envolvendo o “*trade dress*” serão expostas e analisadas, a fim de aferir se é possível extrair requisitos para proteção do conjunto imagem de determinado produto, estabelecimento ou serviço. Após análise aos julgados, a conclusão é pela impossibilidade do estabelecimento de parâmetros concretos para proteção ao conjunto imagem, ante a falta de conhecimento específico acerca da matéria pelos julgadores, bem como da falta de construção doutrinária sobre o tema.

Palavras chave: concorrência desleal, “*trade dress*”, conjunto imagem, Lei de Propriedade Industrial.

LISTAS DE ABREVIACOES E SIGLAS

CUP – Conveno da Unio de Paris

GATT – Acordo Geral de Tarifas e Troca

INPI – Instituto Nacional de Propriedade Intelectual

LPI – Lei de Propriedade Industrial

OMPI – Organizao Mundial de Propriedade Intelectual

STJ – Superior Tribunal de Justia

TJMG – Tribunal de Justia do Estado de Minas Gerais

TJRJ – Tribunal de Justia do Estado do Rio de Janeiro

TJSC – Tribunal de Justia do Estado de Santa Catarina

TJSP – Tribunal de Justia do Estado de So Paulo

TRIPS – Acordo Relativo aos Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comrcio

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	11
1. CONCORRÊNCIA DESLEAL EM ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, SUA REPRESSÃO E ATOS CARACTERIZADORES	13
1.1 DIREITO DA CONCORRÊNCIA E LIVRE INICIATIVA	13
1.2 DIREITO DA CONCORRÊNCIA NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA.....	14
1.3 CONVENÇÕES INTERNACIONAIS E A CONCORRÊNCIA DESLEAL	17
1.4 CONCEITUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL	18
1.5 CARACTERIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL.....	21
1.6 ATOS CONFUSÓRIOS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL.....	23
2. “TRADE DRESS” – SURGIMENTO, CONCEITO E PROTEÇÃO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E ESTRANGEIRA	26
2.1 CONCEITO E SURGIMENTO DO “TRADE DRESS”	26
2.2 “TRADE DRESS” NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA	29
2.3 PROTEÇÃO DO “TRADE DRESS” EM OUTROS PAÍSES	33
2.4 PROTEÇÃO DO “TRADE DRESS” MEDIANTE CONCORRÊNCIA DESLEAL NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA.....	34
3 PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS DE CARACTERIZAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL POR VIOLAÇÃO AO “TRADE DRESS”	38
3.1 CASO MR. CAT X MR. FOOT	38
3.2 CASO HONDA X GARTHEN	39
3.3 CASO GELEIAS QUEENSBERRY X GELEIAS RITTER	41
3.4 CASO CERVEJA BRAHMA X CERVEJA ITAIPAVA	43
3.5 CASO VANISH X VANTAGE	46
3.6 CASO ALGODÃO APOLO X ALGODÃO FAROL.....	49
3.7 CASO NATURA X JEQUITI	53
3.8 ANÁLISE DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ACERCA DO “TRADE DRESS”.....	55
CONCLUSÃO.....	59
REFERÊNCIAS	61

INTRODUÇÃO

A presente monografia contempla a temática de proteção ao “*trade dress*”, assunto que cada vez mais se discute no âmbito dos tribunais brasileiros. Considerando que se trata de conceito relativamente novo, originário dos Estados Unidos da América, e que veio ao Brasil no fim do século XX, não há previsão legal expressa acerca de sua proteção, a qual é efetivada mediante as normas que reprimem os atos de concorrência desleal.

O objetivo do trabalho é aferir, por meio de pesquisa descritiva, se é possível encontrar critérios para tutela do “*trade dress*” na jurisprudência brasileira, ou seja, se existe unanimidade no entendimento acerca dos pressupostos para proteção do conjunto imagem de determinado produto, estabelecimento ou serviço. A importância de tal análise reside no fato de que o tema, além de recente nos tribunais brasileiros, é cada vez mais recorrente, o que faz com que seja importante a existência de segurança jurídica.

Inicialmente se contextualizará o direito concorrencial, demonstrando-se os princípios que o norteiam, tais como a livre iniciativa e a função social do empreendimento, sua previsão na legislação brasileira, bem como os limites da livre concorrência, dentro dos quais, insere-se a concorrência desleal. Passando-se para os atos confusórios, se demonstrará a legislação brasileira aplicável, primando-se pela sua tipificação como ilícito civil, modalidade a ser explorada neste trabalho, bem como o disposto em convenções internacionais a respeito do tema.

Em seguida, discutir-se-á a caracterização da concorrência desleal, abordando-se os requisitos exigidos pela doutrina para sua configuração, à luz das legislações aplicáveis, principalmente o artigo 10 da Convenção da União de Paris (CUP) e o artigo 209 da Lei n. 9.279/96 (Lei de propriedade Industrial – LPI). Para encerrar o capítulo referente à concorrência desleal e seus desdobramentos, serão expostos os atos confusórios entendidos pela doutrina como caracterizadores de concorrência desleal, explicitando-se as diferentes classificações dadas às condutas de acordo com o doutrinador estudado.

No segundo capítulo da monografia, referente ao “*trade dress*”, será explorado seu surgimento, que se deu nos Estados Unidos da América, sendo exposta a conceituação do instituto e os requisitos necessários para sua proteção estabelecidos pela doutrina e jurisprudência norte americana. O marco da discussão acerca do “*trade dress*” na

jurisprudência americana é o famoso julgamento da ação judicial envolvendo os restaurantes Two Pesos e Taco Cabana, onde a Suprema Corte Americana discorreu sobre requisitos necessários para proteção de conjunto imagem.

Superado o ponto, se demonstrará a conceituação do instituto do “*trade dress*” pela doutrina brasileira, bem como o enquadramento da violação ao conjunto imagem como ilícito civil de concorrência desleal previsto no art. 209 da LPI, tendo em vista a inexistência de disposição expressa acerca do tema. Por fim, com o escopo de se demonstrar a importância e atualidade do tema, que é mundialmente discutido, será exposto o tratamento dispensado ao “*trade dress*” em outros países, como Suécia, Itália, Israel e outros, concluindo-se, por meio de tal exposição, que o estabelecimento de requisitos necessários para proteção de conjunto imagem varia conforme o país estudado.

O terceiro e último capítulo do trabalho analisa diversas ações judiciais julgadas no Brasil envolvendo o instituto do “*trade dress*”. O enfoque do capítulo é verificar nos acórdãos a conceituação dada ao conjunto imagem, bem como os requisitos necessários para sua proteção. As demandas analisadas dizem respeito desde a ação movida pela marca Mr. Cat em face da marca Mr. Foot, um dos casos que marcaram o início da discussão sobre o “*trade dress*” no judiciário brasileiro, até julgamentos recentes, envolvendo, inclusive, discussão acerca da competência estadual para julgar demandas fundamentadas na proteção de “*trade dress*” de produtos, estabelecimentos ou serviços. Além disso, há exposição de casos em que o “*trade dress*” foi aplicado de forma inapropriada, como na ação movida pela marca de geleias Queensberry contra a marca de geleias Ritter, como também de ações em que, embora correta a aplicação do “*trade dress*”, o deslinde do caso se deu de forma equivocada.

Por fim, se fará uma análise do entendimento dos tribunais brasileiros acerca dos requisitos exigidos para proteção do “*trade dress*”, bem como uma síntese dos pressupostos exigidos para proteção de conjunto imagem nos julgamentos estudados, para fins de aferir se o entendimento da jurisprudência brasileira sobre o tema é unânime.

1. CONCORRÊNCIA DESLEAL EM ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, SUA REPRESSÃO E ATOS CARACTERIZADORES

No presente capítulo se abordará o contexto em que se insere a repressão à concorrência desleal em âmbito nacional e internacional, com destaque para a legislação utilizada para tratar sobre o tema. Após, a concorrência desleal será conceituada, por meio de entendimentos doutrinários, bem como, fara-se exposição dos requisitos para sua caracterização e atos que a identificam.

1.1 DIREITO DA CONCORRÊNCIA E LIVRE INICIATIVA

A tutela da concorrência como princípio constitucional da ordem econômica de sistemas capitalistas surge no momento em que há interação entre Direito e Economia, servindo para que se possibilite o ganho de capital dentro de uma economia de mercado regida pela livre iniciativa, propriedade privada dos meios de produção e livre concorrência (BAGNOLI, 2017, p. 271).

A Constituição Federal do Brasil consagra o sistema capitalista em seu art. 170, *caput*, ao dispor que a ordem econômica brasileira é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa e objetiva garantir existência digna à coletividade. Para atingir o citado objetivo, indispensável que a livre concorrência seja combinada com os princípios da soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego e tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte (BAGNOLI, 2017, p. 271/272).

É o princípio da livre concorrência que embasa a prática de mercado, na qual o mais preparado sobrepõe-se aos demais. Tal comportamento é o que garante o constante aumento na qualidade e progresso tecnológico dos produtos, beneficiando o consumidor (BAGNOLI, 2017, p. 272). Todavia, no mercado, o empresário deve levar em conta a função social de seu empreendimento. Aquele que sobrepõe seu interesse pessoal sobre o interesse geral, ocasionando prejuízos à coletividade e visando a eliminação da concorrência para obtenção de lucros excessivos, incorre em delito de abuso de poder econômico e não respeita a função social da empresa (COSTA; MENEZES; MARTINS, 2003, p.74/75).

Assim, nas modernas democracias, marcadas pela livre iniciativa, tem-se como corolário o direito concorrencial, o qual beneficia tanto o consumidor com preços mais baixos, quanto o Estado, nas licitações que realiza em busca da melhor oferta (COSTA; MENEZES; MARTINS, 2003, p.74/75).

A livre iniciativa é tutelada desde a primeira Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24/02/1891, em seu parágrafo 24, do artigo 72, persistindo até os dias atuais por meio do inciso XIII, do artigo 5º da Constituição Federal do Brasil de 1988. Não obstante, não é irrestrita, devendo obedecer aos limites impostos pelas regras do direito concorrencial (SOARES, 2004, p. 9).

A defesa da concorrência garante soberania ao consumidor ao assegurar a liberdade econômica dentro dos mercados, possibilitando que a decisão final entre as opções ofertadas no mercado seja do consumidor. Dessa forma, a defesa da concorrência tutela a coletividade de consumidores, ao passo que o direito do consumidor se presta a resolução de conflitos pontuais, protegendo não a sociedade como um todo, mas um consumidor (BAGNOLI, 2017, p. 291).

Portanto, em mercados onde há livre concorrência, indispensável que se tenha uma legislação sólida sobre a matéria, a fim de controlar os abusos de todas as naturezas que acabam por surgir e promover a manutenção de uma concorrência saudável ao mercado e aos consumidores.

1.2 DIREITO DA CONCORRÊNCIA NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

Considerando que o comportamento da livre concorrência do mercado acaba por culminar no domínio dos mais fortes sobre os mais fracos e a consequente anulação destes, a Constituição Federal brasileira protege a competição leal, reprimindo, em seu artigo 173, §4º, abuso de poder econômico e práticas que possam causar excessivo aumento de lucros com extinção da concorrência (BAGNOLI, 2017, p. 272).

O papel do direito concorrencial na legislação brasileira é de proteção ao mercado de determinado agente econômico que nele atua, deixando livre o acesso para que outros agentes efetivem suas liberdades. Apesar de tutelar o próprio mercado, o beneficiário das normas é o próprio consumidor, ou seja, há uma defesa direta da concorrência e indireta do consumidor (ZANOTTA, BRANCHER, 2010, p.137/138).

O direito concorrencial tutela tanto a liberdade, quanto a lealdade da competição, visto que com um conceito abrangente de lealdade, a liberdade de atuação dos agentes de mercado se restringe, ao passo que, com um princípio de liberdade amplo, a quantidade de condutas consideradas desleais tende a diminuir. Dessa forma, procura-se encontrar um equilíbrio entre as duas condutas, o que é possível mediante o sopesamento de interesses dos consumidores e concorrentes (SALOMÃO FILHO, 2007, p.81).

No âmbito infraconstitucional, a concorrência possui diferentes desdobramentos, os quais, apesar de se aproximarem e muitas vezes se relacionarem uns com os outros, não se confundem, e podem ser definidos como: defesa comercial, concorrência desleal, crimes contra a ordem econômica, licitações e direito concorrencial (BAGNOLI, 2017, p. 274).

A Lei 12.529/2011, conhecida como Lei Antitruste, estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, objetivando reprimir infrações à ordem econômica, que é guiada pelos princípios da livre iniciativa, da livre concorrência, da função social da propriedade, da proteção aos consumidores e da contenção do abuso do poder econômico.

A infração à ordem econômica caracteriza-se, à luz da Lei Antitruste, conforme disposto em seu artigo 36, por meio de atos sob qualquer forma manifestados aptos a prejudicar a concorrência, sem diferenciação entre acordos, abusos ou concentrações, que tenham por objetivo ou efeito: restringir, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou iniciativa; dominação de mercado significativo de produtos ou serviços; elevar lucros excessivamente; ou desempenhar abusivamente posição dominante (FORGIONI, 2017, p. 137).

Já o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 4º, inciso VI, estabelece como direitos básicos do consumidor a proteção da publicidade enganosa e/ou abusiva, práticas comerciais coercitivas ou desleais e outras abusividades impostas nos serviços e produtos oferecidos no mercado (SANTOS; JABUR, 2007, p. 342)

Especificamente quanto à concorrência desleal, que será explorada neste trabalho, sua disciplina encontra-se na Lei 9.279/96, Lei de Propriedade Industrial, Título V, “Dos

Crimes Contra a Propriedade Industrial”, Capítulo VI, “Dos Crimes de Concorrência Desleal”, sendo que o art. 195¹ prevê em seus incisos as práticas que a caracterizam.

O artigo 2º da referida Lei de Propriedade Industrial impõe que os direitos de propriedade industrial sejam protegidos mediante repressão à concorrência desleal, fazendo com que esta figure como um princípio geral a ser observado (SANTOS; JABUR, 2007, p. 346).

Além dos atos de concorrência desleal tipificados como crime, existe previsão, no artigo 209, da Lei 9.279/96, abaixo transcrito, para tutela de ilícito civil, que é aquele apto a lesar a imagem ou negócios alheios e a criar confusão entre estabelecimentos, produtos e serviços do mercado (BARBOSA, 2013, p. 266).

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

¹ Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;

II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos

Percebe-se que a legislação brasileira tutela a concorrência por meio de várias vertentes, desde atos que violem a ordem econômica do país, por meio da Lei Antitruste (Lei 12.529/2011), até mesmo atos que prejudiquem os consumidores, por meio do Código de Defesa do Consumidor, e os empresários, por meio da Lei de Propriedade Industrial, a qual reprime tanto ilícitos considerados civis como criminais no âmbito do direito concorrencial.

1.3 CONVENÇÕES INTERNACIONAIS E A CONCORRÊNCIA DESLEAL

A Convenção da União de Paris (CUP), primeiro tratado internacional sobre direitos de propriedade industrial, assinado em 1883, do qual o Brasil é um dos países signatários, a princípio, não mencionou concorrência desleal. Entretanto, com o avanço dos direitos de propriedade industrial e, após passar por diversas revisões, foi disciplinada no artigo 10 *bis* da referida Convenção (SANTOS; JABUR, 2007, p. 348/349).

Por meio do artigo 10 *bis* da CUP (abaixo transcrito) o ato de concorrência desleal é definido como “qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial e comercial”, introduzindo orientação moral ou ética abrangente e inespecífica como norma (CAMELIER DA SILVA, 2014, p. 114).

Art. 10° *bis*

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

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

(3) – Deverão proibir-se particularmente:

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

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

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

Como é possível notar, a partir do trecho transcrito, foram estabelecidos princípios inibitórios dos atos de concorrência desleal a serem seguidos pelas legislações internas dos estados signatários.

Em 1987, com a crescente importância da propriedade intelectual em âmbito internacional, criou-se, por meio de convenção, a Organização Mundial de Propriedade

Intellectual (OMPI), organismo independente ligado às Nações Unidas, sediado em Genebra, na Suíça, que foi aprovada pelo Congresso Nacional brasileiro pelo Decreto Legislativo n. 78 de 31 de outubro de 1974 e promulgado pelo poder executivo pelo Decreto n. 75.541 de 31 de março de 1975 (CAMELIER DA SILVA, 2014, p. 116).

A OMPI publicou o estudo intitulado *The Role Of Industrial Property in the Protection of Consumers*, em 1983, no qual restou demonstrada a relevância das leis sobre diversas questões relacionadas à propriedade industrial, inclusive acerca das que versam sobre tutela dos interesses dos consumidores frente a concorrência desleal (CAMELIER DA SILVA, 2014, p. 117/118).

Devido ao fato de a OMPI possuir caráter predominantemente técnico, sem capacidade de verificar e impor sanções aos Estados membros inadimplentes com suas obrigações, bem como a necessidade de vincular o assunto de forma definitiva ao comércio internacional, a discussão acerca Acordo Relativo aos Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) foi levada ao âmbito do Acordo Geral de Tarifas e Troca (GATT) (BASSO, 2003, p. 17/18).

O TRIPS, além de adotar regras já estabelecidas pela CUP, incluiu demais normas objetivando a proteção mínima de determinadas matérias, entre elas, proteção à concorrência desleal. Com isso, vinculou-se o tema à comunidade internacional, sendo possível aplicação de sanções aos países signatários em caso de descumprimento das obrigações acolhidas (CAMELIER DA SILVA, 2014, p. 120).

Como visto, no cenário internacional, a concorrência desleal é reprimida por meio de proibição de atos desonestos e que causem confusão no público consumidor. Embora por certo tempo não se tivesse uma efetiva proteção, haja vista que não se tinha como impor sanções aos Estados inadimplentes, atualmente, com o TRIPS, já existem meios de atribuir penalidades aos membros que não cumprirem com suas obrigações.

1.4 CONCEITUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL

Antes de adentrar no conceito de concorrência desleal, consigna-se que a concorrência entre integrantes do mercado é socialmente indispensável, sendo necessário seu estímulo, visto que possibilita o aperfeiçoamento da atividade comercial e a expansão econômica de um país. Contudo, a concorrência desleal, que deve ser reprimida, possui

conceituação incerta atualmente, variando a depender do país em análise, haja vista que cada sistema jurídico determina os atos que considera como de concorrência desleal (CAIXETA, 2004, p. 150).

Sobre a conceituação da concorrência desleal, afirma João da Gama Cerqueira:

As definições que têm sido propostas se revelam insuficientes, girando quase sempre em torno das noções de lealdade, honestidade, bons costumes, boa fé e outras semelhantes, as quais são bastante vagas e imprecisas, variando conforme o grau de moralidade e de sensibilidade de cada pessoa (GAMA CERQUEIRA, 1982, p. 1268).

Superado o ponto, uma possível conceituação para concorrência desleal pode ser a que a compreende como “práticas adotadas em prejuízo a determinada empresa concorrente, como o desvio de clientela, aproveitamento parasitário e até a contrafação, e que podem também trazer prejuízos ao consumidor”, possuindo aplicação em demanda privada (BAGNOLI, 2017, p. 274).

Para Alberto Luís Camelier da Silva (2014, p. 63/64), a concorrência desleal constitui-se por:

[...] qualquer ato praticado por industrial, comerciante ou prestador de serviço contra concorrente direto ou indireto, ou mesmo não concorrente, independentemente de dolo ou culpa, utilizando-se de meios ilícitos com vistas a manter ou incrementar sua clientela, podendo ou não desviar, em proveito próprio ou de terceiro, direta ou indiretamente, clientela de outrem.

Ao conceituar concorrência desleal, José Henrique Pierangeli (2003, p. 269) destaca que é indispensável que se tenha um comportamento marcado de “jogo sujo” praticado por quem objetiva burlar a lei.

Importante observação é feita por João da Gama Cerqueira (1982, p. 1262/1263) quando afirma que as condutas classificadas como de concorrência desleal são igualmente assim consideradas quando utilizadas pelo empresário em face de outros com o intuito, não de causar prejuízo direto, mas apenas de manter sua própria clientela.

Devido ao fato de a Constituição não contar com dispositivo específico acerca da concorrência desleal e de ser praxe deduzir a proteção desta mediante a liberdade de concorrência, por vezes, confunde-se a repressão da concorrência desleal com o direito à concorrência. Assim, importante destacar que a livre concorrência lida com a liberdade de concorrência sendo regulada pelo direito antitruste, enquadrando-se dentro do direito penal econômico, ao passo que a concorrência desleal preocupa-se com a honestidade da

concorrência e é regida pelo direito da propriedade intelectual (SANTOS; JABUR, 2007, p. 346/347).

A concorrência ilícita pode ser concorrência desleal, todavia nem sempre será. A deslealdade diz respeito a questão moral, ligando-se a boa-fé, lealdade e honestidade comercial, sendo que alguns atos, quando imorais, violam normas comerciais e refletem negativamente no âmbito concorrencial. A concorrência desleal seria, portanto, uma espécie de concorrência ilícita (CAIXETA, 2004, p. 158).

Alberto Luís Camelier da Silva (2014, p. 52/53) entende que a concorrência pode ser ilícita ou desleal, sendo que a primeira se caracteriza pela violação de lei ou de contrato e abuso ou desempenho irregular de direito; ao passo que a segunda configura-se por meio de qualquer ato concorrencial oposto à prática honesta industrial ou comercial. A tipificação penal de algumas condutas se deu por mera opção do legislador ao entender como mais severas algumas condutas, as quais reputou como crimes, em detrimento de outras, punidas apenas como ilícito civil.

Na visão de Simone Letícia de Sousa Caixeta (2004, p. 152/153), a concorrência desleal pode ser classificada como específica e genérica. A primeira é aquela protegida civil e penalmente, enquanto a segunda é tutelada apenas no âmbito civil, ou seja, daquelas que só se pode exigir indenização por perdas e danos.

Muitas vezes, no âmbito da concorrência genérica existe dificuldade na distinção da concorrência regular da concorrência desleal não criminoso. Isso porque, as duas contam com os requisitos para caracterização da responsabilidade civil, dano, nexo causal e dolo. Todavia, apenas a concorrência desleal é apta a gerar a responsabilização civil e identifica-se pela utilização de meio imoral, desonesto ou reprimido pela praxe de mercado sem, obrigatoriamente, incorrer em crime (CAIXETA, 2004, p. 153).

A concorrência desleal específica é marcada pelo emprego de meio fraudulento e se dá, sobretudo, na aquisição de informações de empresa concorrente, por meio de violação ao segredo de empresa, ou na vinculação de informações, mediante a indução de consumidores em erro (CAIXETA, 2004, p. 154).

Em que pese ainda não se tenha um conceito uno de concorrência desleal, destaca-se que todos os conceitos, ou pelo menos a maioria deles, convergem no sentido de ligar a

concorrência desleal com atos eivados de desonestidade por parte do agente capazes causarem prejuízos aos concorrentes de mercado.

1.5 CARACTERIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL

Inicialmente a doutrina atribuiu aos atos de concorrência desleal a teoria do ato ilícito, todavia, devido ao fato de nem toda conduta danosa de concorrência ser vedada pelo direito, tal explicação sucumbiu. Com isso, passou-se a tutelar não a liberdade dos concorrentes, mas sim a liberdade de mercado, protegendo-se, portanto, os interesses subjetivos em função dos interesses da coletividade (COMPARATO, 1967, p. 31).

Nem todos os atos, cuja consequência seja desvio de clientela, devem ser considerados como condutas de concorrência desleal. Isso porque a concorrência desleal não deve ser aferida a partir de sua possível consequência, mas sim através da existência de ilicitude no ato (GAMA CERQUEIRA, 1982, p. 1273/1274).

Nesse sentido, entende-se que o artigo 10 *bis* da CUP ao conceituar concorrência desleal como “qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial” estabeleceu como regra um mandamento moral, ético. Ou seja, pode-se dizer que estabeleceu como norma um dever de retidão recíproca no âmbito comercial, sendo que a inobservância do referido dever implica em ato de concorrência desleal, o qual deve ser aferido pelo operador do direito mediante análise ao caso concreto (CAMELIER DA SILVA, 2014, p. 78/82).

No entendimento de Denis Barbosa (2013, p. 262/263), em que pese algumas legislações, como a brasileira, estabelecerem uma lista de práticas enquadradas como concorrência desleal, o que deve ser efetivamente tutelado é a expectativa razoável de comportamento de mercado, que se relaciona com os usos e costumes do comércio e demais características do meio em que se está inserido. Segundo o autor, para aferição da expectativa razoável de mercado, em primeiro lugar, deve-se observar que os usos e costumes devem ser identificados de acordo com cada setor específico de mercado, como alimentação, vestuário, financeiro e outros, e não por critérios genéricos da economia. Superado o ponto, necessário reconhecimento da geografia do local onde apurados os usos e costumes, visto que dentro de um mesmo estado ou cidade, pode-se ter variação de hábitos.

Por outro lado, na visão de Manoel Pereira dos Santos e Wilson Pereira Jabur (2007, p. 365), os pressupostos para caracterização de ato de concorrência desleal é que exista concorrência real, deslealdade na conduta e que se produza resultados.

Quanto ao pressuposto da concorrência real, explica-se que esta se dá quando a atividade de um agente econômico impacta na atividade de outro, por meio de disputa da mesma clientela. Além disso, para que haja real concorrência, é necessário que as atividades sejam realizadas: (i) simultaneamente, não se admitindo, a princípio, relação concorrencial futura ou potencial, embora, por vezes, a jurisprudência entenda em sentido contrário, admitindo deslealdade entre potenciais concorrentes; (ii) na mesma área de atuação, ou seja, dentro do mesmo ramo de produtos ou serviços, devendo-se sempre levar em conta nessa análise as particularidades do caso concreto e; (iii) no mesmo âmbito geográfico, sendo que parte da doutrina entende que é possível admitir área geográfica diversa desde que se leve em consideração a intenção do agente em sua conduta (SANTOS; JABUR, 2007, p. 365/373).

Relativamente aos pressupostos da deslealdade e da necessidade de resultado, destaca-se que o primeiro, embora faça referência a parâmetro subjetivo a ser aferido de acordo com o mercado em análise, alguns doutrinadores entendem que para sua configuração basta culpa do agente sem necessidade de comprovação de dolo ou fraude, conforme teoria geral da responsabilidade civil. Por sua vez, o pressuposto da necessidade de resultado diz respeito à ocorrência de dano ao concorrente, todavia importante destacar que parte da doutrina entende que para caracterização de ato de deslealdade basta a possibilidade ou perigo de dano (SANTOS; JABUR, 2007, p. 373/374).

Na visão de Carlos Alberto Bittar (*apud* MINADA, 2014, p. 91), existem cinco requisitos para que uma conduta seja caracterizada como de concorrência desleal: prescindibilidade de dolo ou fraude, sendo suficiente a culpa do agente; desnecessidade de aferição de dano em concreto; existência de colisão; existência de clientela; e conduta passível de repreensão.

De todo o exposto, verifica-se que mesmo com todos os entendimentos supramencionados, talvez pelo fato da inexistência de dispositivo expresso sobre o tema, ainda não existe nem na legislação nem na doutrina brasileira, unanimidade entre os pressupostos para caracterização da concorrência desleal.

1.6 ATOS CONFUSÓRIOS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL

Os atos confusórios de concorrência desleal são todas as condutas que objetivam confundir o consumidor quanto a determinado produto, serviço ou estabelecimento. Por meio desses atos confusórios, considerados condutas desonestas, um agente de mercado imita alguma característica de seu concorrente, o que acaba por causar confusão no consumidor (CAMELIER DA SILVA, 2014, pg.135/137).

Alberto Luís Camelier da Silva (2014, p. 146/153) afirma que não há um rol taxativo de atos confusórios no âmbito da concorrência desleal, cabendo aos operadores do direito o enquadramento de condutas de acordo com as particularidades de cada caso. Entretanto, elenca nove atos, que classifica como confusórios, dentre os quais se encontra a violação ao conjunto imagem (“*trade dress*”) de um produto, estabelecimento ou serviço, tema objeto do capítulo 2 do presente trabalho, que ocorre quando há imitação de determinados elementos visualmente perceptíveis ou não, que em seu conjunto e associados a determinado produto, serviço ou estabelecimento causem confusão ao público consumidor.

Manoel Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabur (2007, p. 352/363), também entendem como atos confusórios de concorrência desleal aqueles capazes de causar confusão entre os consumidores devido ao fato de um concorrente, propositalmente, fazer-se passar por outro. Todavia, de maneira mais ampla, além dos atos confusórios classificam as condutas de concorrência desleal em: atos tendentes ao descrédito, pelos quais determinado agente se utiliza de falsas afirmações para desvalorizar produto ou serviço de concorrente; atos tendentes ao erro, que são indicações passíveis de induzir os consumidores em erro acerca de determinadas informações de certo produto; atos atentatórios à organização do concorrente, relacionados a divulgação de segredo industrial ou *know how* e espionagem econômica; e outros atos desleais, que abarcam o emprego de meio fraudulento para desvio de clientela.

Filipe Fonteles Cabral e Marcelo Mazzola (2016) propõem interessante classificação de atos confusórios, pela qual se pode definir como casos clássicos a confusão direta, que pressupõe a compra de um produto quando se acredita ser outro, e a confusão por associação, que ocorre quando da aquisição do produto acreditando-se ter origem em fonte conhecida.

Além das duas modalidades acima, destacam-se outras três: confusão por interesse inicial, na qual uma empresa utiliza elementos visuais de outra empresa, muitas vezes violando o “*trade dress*” desta, para atrair atenção do consumidor, o qual, apesar de inicialmente ser enganado, opta por concluir a compra do produto ou serviço, mesmo já tendo

conhecimento de que se trata de fonte diversa, por comodidade ou presunção de que a qualidade será semelhante; confusão reversa, que ocorre quando, em um campo de atividade afim, uma empresa com maior poder econômico utiliza marca igual ou parecida a de um terceiro, induzindo os consumidores a acreditarem que a marca mais recente, devido a sua fama e maior escala, copiou a marca mais antiga; e confusão pós venda, acontecendo nos casos em que o comprador sabe que adquiriu uma imitação, todavia o produto causa confusão perante um terceiro (CABRAL; MAZZOLA, 2016).

A aferição de possibilidade de confusão entre marcas ou produtos é questão de fato, cabendo ao operador do direito a análise e decisão. Todavia, essa apreciação não é arbitrária, devendo seguir princípios e regras, dos quais se extrai a regra geral de que a possibilidade de confusão deve ser vista por meio da impressão de conjunto deixada pelas marcas, a serem examinadas de forma sucessiva e sem considerar suas diferenças, mas sim suas semelhanças; levando-se em consideração o nível de atenção do consumidor, bem como as condições em que normalmente o produto é adquirido; e a natureza e o meio em que se consume o produto (GAMA CERQUEIRA, 1986, p. 918/919).

Existem ainda, dois outros institutos, a concorrência parasitária e o aproveitamento parasitário que, por diversas vezes, são tutelados por meio das regras que regem a concorrência desleal. A concorrência parasitária ocorre quando um concorrente se apropria de sinais distintivos de outro visando aproveitar-se do esforço deste, tornando o caminho para o sucesso do negócio mais curto sem necessidade de dispendir tanto esforço. Os pressupostos para ocorrência de concorrência parasitária são a efetiva existência de concorrência direta ou indireta entre os empresários e que a agressão se dê de forma sutil, sem que obrigatoriamente exista confusão entre os produtos. Além disso, destaca-se que nem sempre o concorrente parasitário visa prejudicar o parasitado, embora isso seja uma consequência de sua conduta, mas sim aproveitar-se de sucesso e esforço alheio (CAMELIER DA SILVA, 2014, p. 85/88).

Em conceituação dada por Simone Letícia de Sousa Caixeta (2004, p. 155/156), concorrência parasitária se dá com o aproveitamento indevido de marketing, publicidade e campanhas promocionais de lançamento de produto alheio, que é imitado em sua integralidade, porém produzido com material de baixa qualidade. Tal conduta acarreta na diminuição de vendas do produto original podendo ocasionar prejuízo para o empresário vítima do ato.

O aproveitamento parasitário não exige que se tenha concorrência direta entre os produtos, serviços ou com a atividade desenvolvida pelos empresários e se caracteriza quando um concorrente busca vantagens sem empregar o esforço necessário associando, de alguma maneira, sua marca com a do titular, a fim de utilizar-se da fama adquirida por este. A título exemplificativo, poderíamos dizer que seria caso de aproveitamento parasitário se um empresário se utilizasse da fama que possui a revista Casa Cláudia, da Editora Abril, destinada a leitores pertencentes às classes sociais A e B, para lançar um espumante nominado Casa Claudia, induzindo os consumidores a pensarem que o espumante teria a mesma qualidade da revista. Ou seja, no referido exemplo, não se tem concorrência direta, pois se tratam de produtos diversos, entretanto há uma intenção de aproveitamento por parte do produtor do espumante em utilizar-se da fama que a revista possui (CAMELIER DA SILVA, 2014, p. 88/89).

Tanto na concorrência parasitária quanto no aproveitamento parasitário, há intenção de tirar proveito de realizações alheias e da fama legitimamente adquirida por terceiro, mesmo sem a intenção de prejudicá-lo, sendo que, no caso de aproveitamento parasitário, não há risco de confusão entre os produtos (SAINT-GAL apud, SANTOS; JABUR, 2007, p. 378).

Embora existam diversos tipos de atos confusórios, cada um com suas particularidades, pode-se perceber que todos eles contam com a desonestidade por parte do agente, bem como causam prejuízo aos concorrentes, e por estes motivos é que são todos considerados atos de concorrência desleal e reprimidos por meio das normas que regem tal matéria.

2. “TRADE DRESS” – SURGIMENTO, CONCEITO E PROTEÇÃO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E ESTRANGEIRA

Neste segundo capítulo, primeiramente, o instituto do “*trade dress*” será contextualizado historicamente e conceituado. Logo após será exposta uma análise da tutela do “*trade dress*” na legislação de outros países, principalmente seu tratamento na lei norte americana. Por fim, estabelecer-se-á sua proteção na legislação brasileira, mediante a repressão aos atos de concorrência desleal.

2.1 CONCEITO E SURGIMENTO DO “TRADE DRESS”

Embora o termo “*trade dress*” já tenha sido alvo de discussão há muitos anos, sua conceituação tal como temos hoje é originária de uma disputa judicial travada entre *Taco Cabana, Inc.* e *Two Pesos, Inc.*, julgada em 1992 pela Suprema Corte dos Estados Unidos (ANDRADE, 2011, p. 21).

Em síntese, no caso acima citado, o restaurante Taco Cabana começou a operar em 1978, em San Antonio, no Texas, abrindo mais cinco unidades até 1985. Os restaurantes Taco Cabana possuíam inspiração Mexicana, contando com um ambiente festivo, áreas internas para refeições e um pátio com decorações características, cores vibrantes, pinturas e murais. Dispunham também de um pátio com áreas internas e externas, os quais poderiam ser separados por portas de garagem suspensas. Por fim, a parte externa do edifício passava um ar festivo com cores vivas, listras neon, toldos brilhantes e guarda-chuvas.

Ocorre que o restaurante Two Pesos abriu as portas em dezembro de 1985, em Houston, no Texas, com uma estrutura extremamente parecida com a descrição dos restaurantes Taco Cabana, conforme imagens expostas a seguir. Com isso, a rede Taco Cabana em 1987, após abrir unidades em Houston, processou a rede Two Pesos por violação de “*trade dress*”.



Fonte: SOARES, 2017

A justiça americana, com base no Lanham Act, lei que tutela as marcas comerciais nos Estados Unidos da América, entendeu que a rede Two Pesos violou o “*trade dress*” da rede Taco Cabana, razão pela qual condenou a primeira ao pagamento de indenização à segunda, além de determinar a alteração de layout das unidades da Two Pesos.

Atualmente, o considera-se que o conceito de “*trade dress*” é bastante amplo, sendo, por muitas vezes, difícil delimitar sua proteção, razão pela qual a jurisprudência conta com discussões inimagináveis acerca do tema tornando-se um verdadeiro teste a imaginação humana (ANDRADE, 2011, p. 5/6).

De modo geral, o “*trade dress*” pode ser definido como o conjunto visual do produto ou serviço, ou seja, a forma como se apresenta ao público visualmente, a qual engloba tanto características particulares, como essenciais de um produto analisadas de forma conjunta (BARBOSA, 2011, p. 8). Nas palavras de José Carlos Tinoco Soares:

“Trade dress” é a imagem total do negócio; num sentido bem geral é o “look and feel”, isto é, o ver e o sentir do negócio; é o meio pelo qual o produto é apresentado ao mercado; é o identificador da origem; o termo “trade dress” significa a imagem total ou a aparência geral de um produto ou serviço, incluindo, mas não limitado a, desenho da embalagem, rótulos, recipientes, mostruários, à decoração, às cores, ao desenho do produto, à característica do produto ou à combinação das características do produto; “trade dress” é a combinação de elementos ou figuras que são ou se tornam associadas exclusivamente com uma existência particular que permitem funcionar como sendo um indicador de origem do produto; o “trade dress” compreende uma única seleção de elementos que imediatamente estabelecem que o produto se distancia dos outros por isso que se torna inconfundível.

“Trade dress” e/ou “Conjunto imagem”, para nós é a exteriorização do objeto, do produto ou de sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido. É pura e simplesmente a “vestimenta”, e/ou o “uniforme” isto é, um traço peculiar, uma roupagem ou a maneira particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor ou diante dos usuários com habitualidade. Na generalidade da expressão “alguma coisa” pode-se incluir mas, logicamente, não limitar às marcas figurativas ou mistas; tridimensionais; a todos os objetos que foram ou não suscetíveis de patente, mas que se apresentam mediante uma forma de exteriorização característica; a toda e qualquer forma de produto ou de sua

embalagem, desde que constituída de característicos particulares; a toda e qualquer decoração interna ou externa de estabelecimentos; a toda e qualquer publicidade desde que elaborada e apresentada com particularidades a torne conhecida como procedente de uma determinada origem” (SOARES, 2004, p. 213).

Alberto Luís Camelier da Silva ressalta que muitos dos elementos que compõem o “*trade dress*” não são passíveis de proteção se analisados individualmente, entretanto, por meio do conjunto característico que formam são tutelados mediante as regras que reprimem a concorrência desleal (CAMELIER DA SILVA, 2014, p. 149).

Pode-se dizer que o “*trade dress*”, por possuir o papel de identificar uma empresa, produto ou serviço, é um relevante meio de obtenção e manutenção de clientela, que se mostra tão importante quanto os demais aspectos distintivos que integram o fundo de comércio de uma empresa, possuindo, portanto, grande valia econômica. Contudo, essa importância econômica do “*trade dress*” ocasiona, muitas vezes, que terceiros o reproduzam total ou parcialmente, valendo-se do conhecimento do público acerca da empresa, produto ou serviço copiado, com o objetivo de desviar clientela captada e utilizar-se da reputação do titular do “*trade dress*” (ANTONIAZZI, 2010, p. 9).

A violação ao conjunto imagem pode se dar de forma objetiva, quando o intuito do contrafator é o de confundir o consumidor a ponto de causar a impressão de que seu produto, empresa ou serviço é o mesmo do detentor original. Nesses casos ocorre a substituição do produto original pelo produto que o copiou (ANTONIAZZI, 2010, p. 9/10).

Existe ainda a violação de forma subjetiva ao “*trade dress*”, a qual confunde o consumidor não através de uma cópia servil do produto, estabelecimento ou serviço original, mas de forma mais sutil, utilizando-se dos principais componentes do conjunto imagem original. No caso, o consumidor não chega a acreditar que os produtos são iguais, mas acredita que possuem as mesmas qualidades, características e funcionalidades, ocasionando associação indevida. Portanto, há aproveitamento da fama e reconhecimento do titular do “*trade dress*” perante os consumidores (ANTONIAZZI, 2010, p. 11/12).

Em que pese o “*trade dress*” possua um caráter extremamente amplo, existem limites a serem respeitados, a fim de coibir condutas anticompetitivas. Os limites para tutela do “*trade dress*” encontram-se na impossibilidade de se proteger elementos como práticas comerciais, conceitos, temas, elementos funcionais ou técnicas de marketing e venda, os quais não são passíveis de monopólio por apenas um agente de mercado. Caso tais limites não

fossem respeitados, se poderia ter uma expansão excessiva da proteção ao “*trade dress*” vindo a ocasionar prejuízo a livre concorrência (ANDRADE, 2011, p. 6).

O “*trade dress*” de um produto, estabelecimento ou serviço é capaz de diferenciá-lo e individualiza-lo, fazendo com que o consumidor vincule seu aspecto visual e sua reputação. Essa aptidão de individualização e diferenciação é o que faz o “*trade dress*” receber tutela jurídica, pois desempenha um poder de atração dos consumidores (ANDRADE, 2011, p. 6).

Pelo exposto, percebe-se a relevância da existência de proteção ao conjunto imagem de determinado produto, estabelecimento ou serviço, como forma de valorização e segurança ao titular do “*trade dress*”. Entretanto, o referido amparo não pode se dar de forma excessiva, sob pena de condutas anticompetitivas serem favorecidas, razão pela qual se mostra indispensável o estabelecimento de alguns requisitos, expostos a seguir, a serem observados pelos tribunais de acordo com cada caso concreto.

2.2 “*TRADE DRESS*” NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Nos Estados Unidos da América, a proteção de marcas de uso comercial se dá por meio de uma lei federal conhecida por *Lanham Act* ou *Trademark Act*. Por meio desta legislação, além da proteção às marcas registradas, que inclui não só palavras, mas também gráficos, símbolos, frases e logotipos, tem-se repressão a atos de concorrência desleal e, ainda, um sistema nacional de registro de marcas.

A grande relevância do tema levou a uma alteração da Seção 45 do *Lanham Act*, em 1998, por meio do *Trade Dress Protection Act*, para estabelecer que:

O termo “*trade dress*” significa a total imagem e a global aparência do produto ou do serviço, incluindo, mas não limitada, ao desenho da embalagem, rótulos, recipientes, mostruários, decoração, cor, o desenho do produto, o formato do produto, ou a combinação de características do produto, excetuando essa forma de proteção se, eventualmente, o “*trade dress*” for funcional (SOARES, José Carlos, 2004, p. 124/125).

Embora a decisão proferida pela Suprema Corte Americana no julgamento do caso *Two Pesos x Taco Cabana* (exposto no item 3.1) tenha entendido que o conjunto imagem de um estabelecimento pode ser inerentemente distintivo, razão pela qual não há necessidade de um significado secundário, tal entendimento foi modificado pela corte ao julgar o caso *Wal-Mart x Samara Brothers Inc* (ANDRADE, 2011, p. 24).

Em síntese, a Samara Brothers, Inc. fornecia roupas infantis que desenhava e fabricava a diversas cadeias de lojas, sendo que sua linha principal era de peças de primavera verão decoradas com apliques de corações, flores e frutas. Ocorre que a rede Wal-Mart Stores, Inc. contratou um de seus fornecedores, Judy-Philippine, Inc., para produzir uma linha de roupas infantis destinada a venda na temporada primavera verão de 1996, utilizando-se de base as peças da linha Samara. A linha produzida pela Judy-Philippine resultou em roupas praticamente iguais as produzidas pela Samara, apenas com pequenas modificações, vendidas rapidamente pelo Wal-Mart gerando mais de um milhão de dólares de lucro, fato que motivou a rede Samara a ingressar com a demanda judicial. Assim, a Suprema Corte Americana entendeu que houve violação ao “*trade dress*” das roupas produzidas pela Samara Brothers, Inc.

No julgamento do litígio acima narrado, restou consignado pela Suprema Corte Americana que para proteção da forma de um produto necessário preenchimento do requisito distintividade como *secondary meaning*, ou seja quando houver notoriedade entre a forma e a origem do produto. (BARBOSA, 2013, p. 722).

Alberto Luiz Camelier da Silva conceitua *secondary meaning* como “marcas, expressões de propaganda, insígnias e título de estabelecimento e quaisquer sinais não registráveis, mas que obtiveram, pelo uso continuado ao longo do tempo, um sentido tal que os distingua dos concorrentes” (CAMILIER DA SILVA, 2014, p. 155).

Atualmente, de acordo com a doutrina e jurisprudência norte americana, os elementos necessários para proteção do “*trade dress*” são distintividade inerente ou aquisição de significado secundário, bem como sua não funcionalidade (HARDIN; SANDERS, 2009, p. 6).

Para aferir a distintividade inerente em um “*trade dress*”, os tribunais americanos vêm aplicando dois testes, *Seabrook test* e *Abercrombie test*. No primeiro, mais comumente utilizado, os seguintes questionamentos são sopesados: (i) se a forma ou design do produto é comum, básica ou própria; (ii) se a forma ou design do produto é única ou incomum no setor do comércio em que se insere; (iii) se a forma ou design do produto é apenas um refinamento de forma já conhecida em determinado setor. Por outro lado, o *Abercrombie test* coloca o “*trade dress*” dentro de uma escala de três níveis, genérico, sugestivo ou arbitrário, de modo que são protegidos aqueles suficientemente sugestivos ou arbitrários (HARDIN; SANDERS, 2009, p. 6/8).

Já a significação secundária ocorre quando a identidade visual do produto estabelecimento ou serviço faz com que o consumidor não identifique o produto em si, mas sim sua origem, sendo que para constatação de tal característica, os tribunais tendem a utilizar diversos fatores, como depoimento e pesquisas feitas com consumidores, lugar estabelecido no mercado, forma e frequência de publicidade, entre outros (HARDIN; SANDERS, 2009, p. 9).

No tocante ao requisito da não funcionalidade, exige-se que o “*trade dress*” não possua propósito funcional para sua tutela, ou seja, não sirva para facilitar a utilização do produto. Para constatar tal característica, os tribunais americanos possuem dois tipos de teste: o tradicional, que considera como funcionais características essenciais ao uso do produto ou que afete seu custo ou qualidade; e o de necessidade competitiva, atribuindo funcionalidade à característica que, se utilizada exclusivamente por um empresário, colocará os demais em desvantagem excessiva (HARDIN; SANDERS, 2009, p. 9/10).

Interessante caso julgado recentemente pela Corte Federal de Miami, refere-se à ação movida por Romero Britto em face da empresa Apple e da dupla Craig and Karl², onde o Autor alegou que teve o “*trade dress*” de suas obras violado pela campanha publicitária da Apple produzida por Craig and Karl. Romero Britto sustentou que os produtores da campanha utilizaram de combinação de elementos originalmente empregados pelo Autor (cores vibrantes, justaposição de trechos de forma irregular e com padrões repetidos e diferentes, visual alegre, contornos pretos e grossos, entre outros) capazes de gerar confusão quanto à Autoria dos desenhos.

Abaixo, expõe-se na primeira imagem, a campanha da Apple produzida por Craig and Karl e na segunda uma obra de Romero Britto.

² Dupla de artistas, Craig Redman e Karl Maier, que trabalham juntos na confecção de obras de artísticas e design de produtos



Artwork by Craig & Karl

iPad Air 2 + Waterlogue

Living on separate continents hasn't stopped artist duo Craig & Karl from collaborating daily. To create this piece, they traded ideas and sketches over FaceTime and iMessage. As they passed the artwork back and forth online, each artist built upon it using iDraw and Waterlogue on iPad Air 2. The end result reflects both the process and the medium — it's a vibrant depiction of the creative power we have at our fingertips.



iPad Air 2
From \$499 >



Waterlogue
View in the App Store >

Fonte: GONÇALVES, 2015.



Fonte: BRITTO, 2013, “The Hug”.

Observa-se do caso narrado que não se trata de cópia das imagens produzidas pelo Autor Romero Britto, mas sim de discussão acerca da semelhança de estilos, ou seja, técnica de produção de obra, que a princípio não estaria protegida sob o direito autoral norte americano, razão pela qual em sua petição Britto alegou violação do “*trade dress*” de suas obras (GONÇALVES, 2015). Todavia, a corte federal de Miami entendeu pela extinção do processo ante a ausência de provas aptas a caracterizar a semelhança entre as obras de Romero Britto e Craig and Karl na campanha publicitária lançada pela Apple.

Pode-se constatar que, embora a doutrina e a jurisprudência norte americana já tenham discutido e produzido bastante sobre o tema, ainda assim, por vezes, e dependendo do caso a ser julgado, há ampliação ou modificação dos requisitos para proteção ao “*trade dress*”, o que, muito provavelmente, se deve ao subjetivismo do tema, onde cada caso deve ser analisado particularmente.

2.3 PROTEÇÃO DO “*TRADE DRESS*” EM OUTROS PAÍSES

Embora o termo “*trade dress*” seja originário dos Estados Unidos da América, onde se tem a maior produção doutrinária e jurisprudencial sobre o tema, o assunto repercutiu em diversos outros países, onde também se começou a entender pela proteção ao “*trade dress*” de produtos, estabelecimentos e serviços, entretanto, cada um com diferentes formas e requisitos necessários para a referida proteção, como se verá a seguir.

A legislação Sueca conta com lei específica de marcas que admite o registro do “*trade dress*” desde que suficientemente característico e distintivo. Ocorre que tal lei sofreu alteração que entendeu pela desnecessidade de o conjunto imagem ser característico, bastando que seja distintivo para que seja efetivado seu registro (SOARES, 2004, p. 88/89).

Taiwan, em 1999, incluiu em sua legislação que a violação ao “*trade dress*” que ocasiona concorrência desleal é protegida pela *Fair Trade Law*, sendo necessário que o conjunto imagem seja um elemento distintivo e com sentido secundário, pelo qual os consumidores distingam a fonte do produto, estabelecimento ou serviço (SOARES, 2004, p. 112).

Na Itália, considerando que não há previsão expressa quanto à proteção ao “*trade dress*” na legislação, o instituto é protegido por meio das normas que regem a concorrência desleal, levando sempre em conta o desvio de clientela. Já no Reino Unido o conjunto imagem é tutelado pela Lei de Contrafação, a qual se destina ao amparo de marcas não registradas (XAVIER, 2015, p. 255).

Em Israel, foi proferida importante decisão, abrindo novos caminhos para a proteção do conjunto imagem, estabelecendo que sua violação não significa contrafação nem mesmo infração ao direito autoral, constituindo-se, na verdade, de um enriquecimento ilícito por parte do violador (SOARES, 2004, p. 127).

No direito português, o “*trade dress*” é amparado por meio das normas que regem a propriedade industrial, nas quais se insere proteção ao direito de marcas, desenhos e autoral, e mediante das regras de concorrência desleal. Para os dois tipos de amparo, necessário que o conjunto imagem seja distintivo e passível de associação com “*trade dress*” de produto serviço ou estabelecimento semelhante (OLIVEIRA, 2013, p. 14/15).

Deste modo, verifica-se que os diversos países estudados entendem pela necessidade de proteção ao “*trade dress*” de determinado produto, estabelecimento ou serviço, entretanto,

não há uma unicidade acerca dos parâmetros utilizados para aferição de violação a determinado conjunto imagem, havendo variação de acordo com o país em questão.

2.4 PROTEÇÃO DO “*TRADE DRESS*” MEDIANTE CONCORRÊNCIA DESLEAL NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

Nos casos de violação a um direito de propriedade intelectual, em regra, deve-se utilizar a legislação cabível a tal direito para pleitear reparação e punição ao contrafator. Entretanto, quando se trata de ocasião em que se tem confusão entre produtos, ainda que se tenha proteção pelos direitos de propriedade intelectual, também há tutela por meio da concorrência desleal (BARBOSA, 2011, p. 9).

A Constituição Federal do Brasil estabelece em seu artigo 5º, inciso XXIX, proteção a “outro signos distintivos” que compõem um estabelecimento, produto ou serviço. Com isso, pode-se entender que no conceito de “outros signos distintivos” enquadra-se o “*trade dress*” (MINADA, 2014, p. 87/88).

Apesar da supradita previsão constitucional, não existe na legislação brasileira proteção expressa ao “*trade dress*”, razão pela qual este instituto acaba sendo aplicado por meio da repressão às práticas de concorrência desleal, previstas na Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/96, já expostas no item anterior.

A identidade visual de determinado produto, estabelecimento ou serviço, embora agregue distintividade perante a concorrência, não é passível de registro, o que leva sua proteção a ser efetivada mediante caracterização de concorrência desleal. Isso porque, nas palavras de Vinícius de Almeida Xavier, “de nada adianta criar e fortalecer uma identidade visual própria se, no futuro, não se puder impedir a ação de usurpadores” (XAVIER, 2015, p. 257)

Considerando que o “*trade dress*” não é passível de registro no Brasil, para sua tutela torna-se necessário preenchimento de dois requisitos: distintividade e capacidade de confusão ou associação indevida pelo público consumidor (MINADA, 2014, p. 92).

A distintividade é o elemento pelo qual o “*trade dress*” de um produto, serviço ou estabelecimento diferencia-se dos demais, sendo necessário que não se trate de configuração comum, caso em que não levará ao público consumidor a identificação de sua origem. Portanto, deve o conjunto imagem ser suficientemente distintivo a ponto de individualizar o

produto em relação ao de seus concorrentes para que seja passível de proteção (ANDRADE, 2011, p. 11).

Caracterizada a distintividade, o titular do “*trade dress*” deve provar que em razão da similaridade, os conjuntos imagens são passíveis de confusão pelos consumidores. O que se pretende coibir não é apenas a confusão real entre conjuntos imagem, mas também a possibilidade de associação indevida. Quando um consumidor compra um produto pensando ser outro, tem-se a maneira mais comum de confusão, na qual, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, não há discussão acerca da ilegalidade do ato gerador da associação indevida.

Ocorre que o desvio de clientela por meio da confusão entre produtos não se dá somente na aquisição de um produto pensando ser outro por parte do consumidor, mas também pelo aproveitamento parasitário do infrator, ou seja, quando um consumidor, embora tenha identificado que os produtos não são totalmente idênticos, pensa que ambos originam-se do mesmo fabricante, o que leva a errônea presunção de que os produtos possuem a mesma qualidade (ANDRADE, 2011, p. 12).

Quanto ao requisito da possibilidade de confusão ou associação indevida, Luciana Yumi Hiane Minada (2014, p. 93/94) afirma que se deve considerar dois aspectos “(i) o *trade dress* analisado de forma conjunta, e não elemento a elemento, e (ii) o nível de atenção e discernimento do consumidor”. O primeiro aspecto se justifica pelo fato de o “*trade dress*” consistir exatamente em um conjunto de elementos que distingue um produto, estabelecimento ou serviço, razão pela qual sua análise também deve se dar considerando-se os elementos em conjunto e não isoladamente. Já o aspecto referente ao discernimento do consumidor exige que a análise da confusão do conjunto imagem realize-se baseada no consumidor médio, aquele que, na maior parte do tempo, não se atenta aos detalhes.

Nesse sentido, Gustavo Piva de Andrade destaca que os elementos que caracterizam determinado “*trade dress*” devem ser analisados em conjunto, pois “Ao se deparar com determinado produto, o consumidor não examina cada elemento da embalagem de forma isolada ou faz um processo mental de separação entre os diversos elementos gráficos existentes”. Por outro lado, quanto ao grau de discernimento dos consumidores, a lei visa tutelar o consumidor desatento, conforme entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial nº 685.903, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 29/10/2017 (ANDRADE, 2011, p. 13/14).

Em diversas ocasiões, basta que o consumidor veja o “*trade dress*” para associar com o produto ou serviço correspondente, pouco importando para tanto a existência da marca nominativa constante da embalagem, rótulo ou estabelecimento. Por esta razão pode-se dizer que quanto maior a distintividade que o “*trade dress*” trouxer ao produto ou serviço, mais ampla deve ser sua proteção (ANDRADE, 2011, p. 11).

Outra condição necessária para a tutela do “*trade dress*” é a sua não funcionalidade, ou seja, que sua forma não seja essencial por considerações técnicas. A doutrina da funcionalidade, criada nos Estados Unidos da América, foi recepcionada no Brasil por meio da Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 124, inciso XXI³, que veda o registro como marca de forma necessária do produto ou acondicionamento ou de forma indissociável de efeito técnico. Considera-se funcional a forma que (i) detém função utilitária ou (ii) uma vez apropriada por determinado empresário, provoque desvantagem técnica para seus concorrentes, ou ainda, (iii) for indispensável para a utilização ou propósito do produto ou capaz de modificar seu custo ou qualidade (ANDRADE, 2011, p. 18/19).

Na prática, quando se está diante de demanda que versa sobre proteção ao “*trade dress*” por meio das práticas de concorrência desleal, tem-se dificuldade na concessão de medidas liminares. Isso porque para concessão de tais medidas, é necessária a configuração de ato anticoncorrencial, o qual pressupõe a presença de alguns parâmetros, principalmente a presença de características distintivas inerentes e possibilidade de confusão entre os produtos, serviços ou estabelecimentos (XAVIER, 2015, p. 256).

Importante destacar que não é passível de proteção o chamado “*trade dress*” de uso generalizado, que se dá quando o conjunto imagem não foi tutelado devido à negligência de seu titular ou quando o título de propriedade intelectual restar expirado, caindo, portanto, em domínio público. Sobre o tema, deve-se observar também que a proteção ao “*trade dress*” possui certos limites, sendo impossível a proteção sobre métodos comerciais, conceitos, temas, elementos funcionais ou práticas de marketing e venda. Dessa forma, é necessário que o empresário sempre se utilize de medidas agressivas a fim de proteger o “*trade dress*” de seu produto, serviço ou estabelecimento desde o lançamento, a fim de coibir aproveitamento por outros conjuntos imagens (XAVIER, 2015, p. 257/258).

³ Art. 124 – Não são registráveis como marca: XXI – a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico.

Observa-se que a doutrina brasileira entende de forma pacífica que o “*trade dress*” de determinado produto, estabelecimento ou serviço, deve ser tutelado, mediante as normas que reprimem atos de concorrência desleal. Contudo, os requisitos aventados pelos doutrinadores para a tutela de determinado conjunto imagem ainda não são uníssonos, sendo que alguns deles, como a não funcionalidade, foram infimamente discutidos.

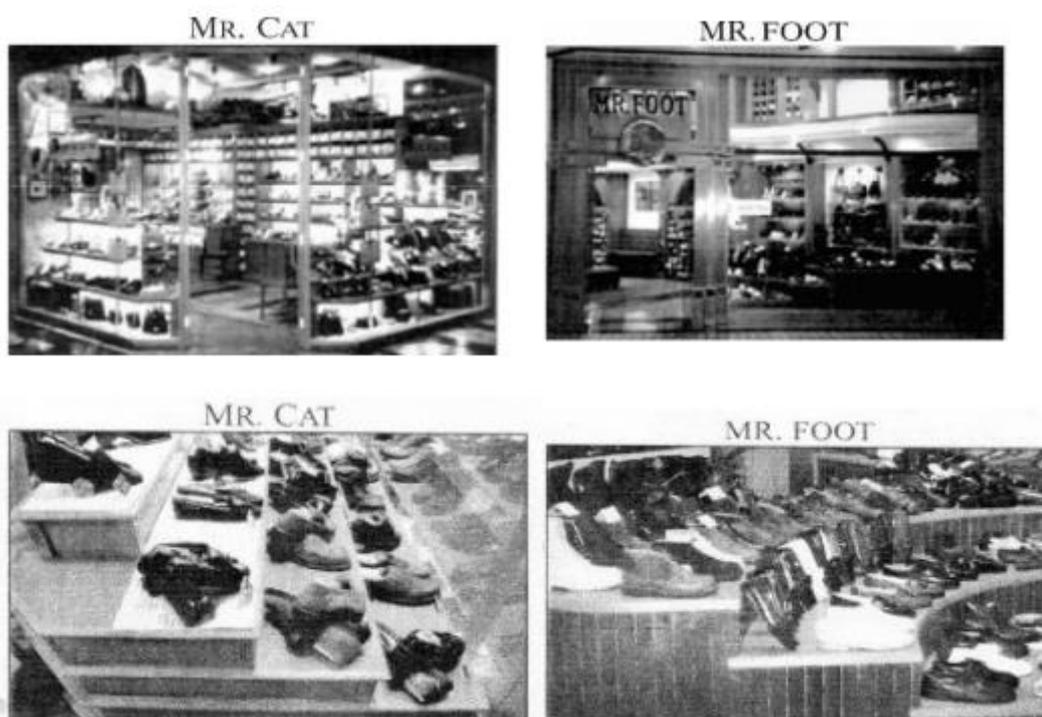
3 PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS DE CARACTERIZAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL POR VIOLAÇÃO AO “*TRADE DRESS*”

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, apesar de inexistir previsão legal expressa, o “*trade dress*” deve ser protegido. Nesse sentido algumas decisões judiciais dos tribunais brasileiros serão analisadas abaixo, a fim de que se tente encontrar alguns parâmetros utilizados pela jurisprudência na aferição de violação de “*trade dress*”, visto que tal caracterização acaba sendo um tanto incerta pela ausência de previsão legal.

3.1 CASO MR. CAT X MR. FOOT

O caso que marca o início da discussão acerca do “*trade dress*” no Brasil é a demanda judicial entre a marca de calçados Mr. Cat em face da também marca de calçados Mr. Foot. A autora alegou infração de marca e concorrência desleal por parte da ré, pois esta abriu estabelecimento concorrente copiando elementos caracterizadores da rede da autora, tais como utilização de caracteres de madeira e calçados colocados em compartimentos cobertos por sacolas de tecidos (ANDRADE, 2014, p. 22).

As imagens abaixo demonstram as lojas em que se discutia a violação de “*trade dress*”:



Fonte: SOARES, 2017

No julgamento do caso o judiciário entendeu pela inexistência de qualquer violação quanto às marcas, todavia, considerou que a marca Mr. Foot violou o design interior das lojas da rede Mr. Cat, razão pela qual, além de determinar a alteração dos interiores das lojas da ré, condenou-a ao pagamento de indenização (BACKX, 2013, p. 189).

Ao comentar o caso, José Carlos Tinoco Soares (2017) afirma que, embora nem a sentença nem o acórdão tenha utilizado o termo “*trade dress*” não há dúvidas de que se trata de caso de violação do conjunto imagem da rede de calçados Mr. Cat. Isso porque restou evidenciada semelhança do conjunto imagem total do estabelecimento, englobando as vitrines, cores, marca, bancos, expositores de calçados, entre outros.

Dessa forma, o caso envolvendo as lojas Mr. Cat e Mr. Foot, por se tratar de questão de imitação de elementos que compunham o conjunto imagem da autora, que isoladamente não são passíveis de registro, e que tal reprodução possuía aptidão de confundir o público consumidor, é um típico caso de demanda envolvendo violação de “*trade dress*”, ainda que no julgamento nada se tenha disposto sobre o instituto.

3.2 CASO HONDA X GARTHEN

Outro caso a ser apresentado refere-se à demanda judicial ajuizada pela Honda Motors em face de Garthen Indústria e Comércio de Máquinas Ltda, onde a Honda pretendia o reconhecimento da prática de concorrência desleal pela Garthen alegando que esta reproduziu o aspecto visual e a configuração dos motores Honda GX por ela produzido e vendido, por meio do motor chamado Motormil 168F.

Em primeira instância, com base em laudo pericial produzido, ficou reconhecida a prática do ato ilícito pela Garthen, sob o argumento de que esta importou e comercializou motores extremamente semelhantes aos Honda GX, tanto em sua aparência extrínseca, quanto em termos de configuração. Com isso, a sentença determinou a abstenção de comercialização e venda dos motores Motormil 168F, bem como a condenação da ré a reparar os danos causados pelo ato ilícito.

Da sentença, houve interposição de Apelação pela Garthen, na qual o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC) proferiu acórdão em sentido diverso ao da sentença, reconhecendo a semelhança estética entre os produtos, todavia entendendo pela impossibilidade de confusão entre os motores pelos consumidores. Isso porque, conforme

fundamentação exarada no acórdão, os motores possuíam aposição de marca nominativa em suas carenagens frontais; os produtos destinam-se a consumidores muito específicos, que pelo conhecimento que possuem não seriam passíveis de serem confundidos por similaridades estéticas; e a fama da marca Honda é suficiente para a diferenciar.

Irresignada com o julgamento do recurso de apelação, a Honda interpôs o recurso especial nº 1.677.787/SC ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). No recente julgamento do recurso (26/09/2017), de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, o STJ discorreu acerca do conceito e requisitos necessários para proteção ao “*trade dress*”.

Sobre a conceituação do conjunto imagem de determinado produto, o voto consignou o seguinte trecho:

O *trade dress* (conjunto-imagem) é, portanto, a denominação conferida ao conjunto de características visuais que forma a aparência geral de um produto ou serviço. Consoante ensinamento de Denis Borges Barbosa, “por *trade dress* podemos entender o conjunto de cores, a forma estética, os elementos que compõem a aparência externa, como o formato ou apresentação de um produto, estabelecimento ou serviço, suscetível de criar a imagem-de-marca de um produto em seu aspecto sensível (Do *trade dress* e suas relações com a significação secundária. Novembro de 2011. Disponível em <http://bit.ly/2xR15BI>. Consulta realizada em 7/9/2017) (STJ, 2017a, p. 8)

O primeiro dos requisitos elencados é a funcionalidade, pelo qual só se tutelam elementos não funcionais do produto, serviço ou estabelecimento, ou seja, não se confere proteção a aspectos gráfico-visuais presentes devido a exigências relacionadas à técnica ou funcionalidade essencial. Outro elemento indispensável é a distintividade, que exige um grau de exclusividade ao “*trade dress*”, ou seja, que através dele seja possível que o consumidor distinga os demais produtos do original. Por fim, necessária possibilidade de confusão ou associação indevida entre os produtos, estabelecimento ou serviço, a ponto de ensejar desvio de clientela do titular do “*trade dress*”.

A Ministra destacou que a simples aposição da marca no motor não descaracteriza prática de ato de concorrência desleal fundado na violação do “*trade dress*” dos motores fabricados pela Honda, visto que não se discute a contrafação da marca, mas sim a indevida imitação de elementos que constituem o conjunto imagem do produto.

Com base nos requisitos acima listados, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a Garthen, ao produzir o motor Motomil 168F reproduziu, sem devida autorização, o “*trade dress*” do motor Honda GX, produzido pela Honda. O acórdão do STJ considerou ainda que, os produtos inserem-se no mesmo mercado; o motor da Honda possui anterioridade e; os

aspectos extrínsecos dos motores não se tratam de exigências técnicas ou funcionais. Com isso, o recurso especial interposto pela Honda foi provido para reestabelecer as condenações e determinações impostas à Garthen pela sentença, em primeira instância.

Analisando o julgamento, pode-se dizer que o STJ agiu corretamente ao reestabelecer os termos da sentença, reformando o acórdão proferido pelo TJSC. Isso porque, o acórdão que julgou a apelação, apegou-se ao fato de existir aposição da marca em cima dos motores. Todavia, como já exposto no capítulo 3 do presente trabalho, o “*trade dress*” compreende o conjunto de elementos que formam o visual do produto, por meio do qual ele é reconhecido pelo público consumidor. Para aferição de eventual violação a determinado conjunto imagem, não se pode analisar os elementos que o compõem de forma isolada, mas sim de forma conjunta, sendo necessário também, que se leve em consideração o grau de atenção do consumidor. Por estes motivos, considera-se que a alegação de violação de “*trade dress*” no presente caso não pode ser descaracterizada pela simples aposição de marca nominativa sobre o produto.

3.3 CASO GELEIAS QUEENSBERRY X GELEIAS RITTER

Outro caso interessante foi o julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), em que a marca de geleias Queensberry ingressou com demanda judicial em face da marca de geleias Ritter, alegando que esta violou o “*trade dress*” de seu produto. A autora afirma que se constituiu, em 1986, quando passou a produzir geleias vendidas dentro de potes quadrangulares com bocal circular de abertura ampla, ao passo que a ré, constituída, em 1919, vendia seus produtos dentro de embalagens cilíndricas.

Ocorre que com o crescimento da autora Queensberry, a ré Ritter mudou a apresentação de seu produto passando a utilizar embalagem quadrangular, que ainda não causava confusão entre as duas marcas, a fim de tentar recuperar seu lugar no mercado. Todavia, no final de 2010, a Ritter alterou novamente a embalagem de seu produto, tornando-a muito semelhante à embalagem da autora e ocasionando confusão entre o público consumidor, conforme imagens abaixo reproduzidas, razão pela qual a Queensberry ingressou com demanda judicial.



Fonte: TJSP, 2011

Em primeira instância a ação foi julgada procedente para condenar a marca de geleia Ritter a se abster de utilizar pote que imita o da marca de geleia Queensberry, retirando os produtos acondicionados em tais embalagens do mercado em 30 dias, sob pena de multa diária de R\$ 2.000,00, bem como ao pagamento de verba indenizatória por danos materiais.

Interposta apelação nº 0019026-91.2011.8.26.0068 pela Ritter ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Relator Desembargador Enio Zuliani argumentou que no caso, a ré, sem ser autorizada, utilizou-se de marca tridimensional pertencente à autora e registrada no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), razão pela qual, nos termos do art. 129 da LPI, a proteção perseguida pela autora merece acolhimento.

Além disso, restou reconhecida violação ao “*trade dress*” da marca de geleias Queensberry pela Ritter, constatando-se que a autora utiliza embalagens com as mesmas características da adotada pela ré (forma tridimensional quadrangular, base redonda, bocal circular amplo) há aproximadamente 30 anos. Os potes das marcas que produzem e vendem o gênero alimentício em questão não são utilizados como elemento neutro de marketing, mas sim como um verdadeiro diferenciador da marca. Por estes motivos, concluiu que as embalagens utilizadas pela ré são passíveis de confundir o público consumidor dos produtos da autora.

O Relator consignou que para que um empresário obtenha proteção ao conjunto imagem de seu estabelecimento produto ou serviço, necessária comprovação de que seu “*trade dress*” é distintivo, bem como que a violação que se pretende combater pode ocasionar associação indevida ou confusão entre os consumidores.

Dessa forma, o voto do Relator vencedor por unanimidade, entendeu por negar provimento ao recurso de apelação interposto pela Ritter.

Na visão de José Carlos Tinoco Soares, o caso geleias Queensberry x geleias Ritter aborda um caso de imitação de marca tridimensional registrada no INPI que compreende pote, tampa, rótulo e etiqueta do produto, razão pela qual o emprego do termo “*trade dress*”, que serve para o conjunto imagem de um produto, serviço ou estabelecimento que não seja passível de registro, ocorreu de maneira equivocada no caso acima discutido (TINOCO SOARES, 2017).

O registro de marca perante o INPI está previsto no art. 129 da LPI e confere a seu titular exclusividade em território nacional. Nesse sentido, extrai-se do próprio site do INPI que as marcas passíveis de registro podem ser: (i) nominativa, composta por palavras, neologismos e arranjos compostos por letras e números; (ii) figurativa, englobando desenhos, imagens, ideogramas, configuração fantasiosa ou figurativa com letra ou número e palavras formadas por letras de diferentes alfabetos; (iii) mista, associando imagem com palavra e; (iv) tridimensional, representada pela forma do produto que o distingue dos demais presentes no mercado.

No caso analisado não se trata de violação ao “*trade dress*” do pote utilizado pela marca de geleias Queensberry. Isso porque a referida embalagem encontrava-se devidamente registrada no INPI, ou seja, a resolução do litígio deveria se dar no âmbito da discussão acerca da utilização indevida de marca registrada, sem entrar no mérito de apropriação indevida de conjunto imagem.

3.4 CASO CERVEJA BRAHMA X CERVEJA ITAIPAVA

Em 9/12/2014, o Superior Tribunal de Justiça julgou o recurso especial nº 1.376.264/RJ, proveniente de ação ajuizada pela Cerveja Brahma em face da Cerveja Itaipava, onde a autora alega que houve violação do “*trade dress*” de seu produto pela ré por utilizar a cor vermelha em embalagem de produto do mesmo gênero fabricado e vendido pelas duas empresas, conforme as imagens abaixo reproduzidas.



Fonte: UOL ECONOMIA, 2015.

O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), de relatoria do Desembargador Edson Vasconcelos, considerou que o caso não se trata de mera análise sobre o uso da cor vermelha na embalagem das cervejas produzidas pelas partes, até porque a cor, de forma genérica, não pode ser apropriada.

Em seu voto o Relator ressaltou que o fato de a autora ter utilizado o slogan “O sabor da sua Brahma agora da cor da Brahma” em sua campanha publicitária, bem como de não ser habitual marcas brasileiras de cerveja utilizarem-se de latas predominantemente vermelhas, levam a concluir que ao envasar seus produtos em lata vermelha, o objetivo da autora era de diferenciar seus produtos dos demais. Além disso, o acórdão destacou que a marca de cervejas Brahma já é consagrada no mercado, ao passo que a Itaipava entrou no mercado há pouco tempo, não possuindo o mesmo grau de notoriedade.

Com essas considerações, o relator entendeu pela ocorrência de concorrência parasitária por parte da ré Itaipava, devido ao fato de ter se aproveitado de estratégia de marketing projetada pela concorrente Brahma, razão pela qual reformou a sentença proferida em primeira instância para fins de julgar procedente, em parte, o pedido de parte autora, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos emergentes e danos morais.

Irresignada, a Itaipava interpôs recurso especial nº 1.376.264/RJ, a respeito do qual o voto vencedor do Ministro João Otávio de Noronha deu provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Entendeu o voto vencedor pela inexistência de concorrência desleal ou parasitária, visto que a variação de cores só constitui elemento do “*trade dress*” quando disposta de maneira peculiar e distintiva, o que no caso, não ocorreu, pois a discussão é sobre o uso da cor vermelha isoladamente.

Restou consignado no voto do Ministro João Otávio de Noronha que as cores utilizadas em embalagens para comercializar produtos são consideradas apenas como elementos neutros de marketing, não servindo para diferenciar um produto no mercado ou para constituir um conjunto imagem apto a confundir o público consumidor quando à origem do produto.

Além disso, o relator argumentou que o fato de a marca Brahma possuir notoriedade, ao passo que a marca Itaipava é nova no mercado, corrobora com o entendimento de que a cor da lata isoladamente não a distingue dos demais produtos do mesmo ramo do mercado, visto que a marca mais conhecida sempre será diferenciada por sua denominação, principal característica distintiva.

Outro ponto discutido no voto vencedor foi a incoerência de concorrência desleal, haja vista que para sua caracterização, além da intenção de desvio de clientela, deve-se utilizar de meio fraudulento para ludibriar o consumidor e aumentar lucros. Acontece que no caso restou definida ausência de capacidade de confusão dos consumidores, fato que basta para a conclusão da inexistência de concorrência desleal ou parasitária.

Por fim, o voto vencedor dispôs que tutelar o uso de uma cor de forma isolada, sem associá-la a demais elementos para caracterização de violação de conjunto imagem, seria corroborar com um monopólio do titular da marca anterior, contrariando, portanto, o escopo da LPI, de proteger, primordialmente, a livre concorrência.

Dessa forma, por maioria dos votos, entendeu-se pelo conhecimento e provimento do recurso especial para julgar improcedentes os pedidos constantes da exordial.

No caso, merece destaque o voto vencido do Ministro Marco Aurélio Bellizze, que divergiu do relator por entender que o cerne da controvérsia não é acerca da cor da embalagem utilizada pelas partes. Trata-se de, na verdade, de meio fraudulento empregado pela ré Itaipava, que se aproveitou de campanha milionária feita pela Brahma que vinculava a própria cerveja à nova cor de sua lata, para colocar no mercado, sem qualquer comunicação, cervejas com latas de cor vermelha. Assim, o Ministro Marco Aurélio entendeu que restou configurada prática de concorrência desleal por parte da Itaipava, merecendo, em sua opinião, ser mantido o acórdão proferido pelo TJRJ.

Em comentário sobre o julgado, José Carlos Tinoco Soares, esclarece que no caso não há que se falar em violação de “*trade dress*”, visto que ocorreu apenas um caso de

concorrência desleal pela utilização de latas vermelhas por parte da Itaipava, bem como de similaridade nas expressões adotadas nas campanhas publicitárias das marcas (SOARES, 2017).

De fato, no caso em apreço, apesar da existência de prática de concorrência desleal pela cerveja Itaipava, esta não ocorreu por meio de violação de “*trade dress*”, visto que a semelhança encontrada nas embalagens resume-se à cor vermelha encontrada nas latas. Como bem observado por José Carlos Tinoco Soares, a deslealdade da conduta da cerveja Itaipava reside na utilização de expressões em sua campanha publicitária, como também no momento em que foram lançadas as cervejas Itaipava com lata vermelha ao público.

3.5 CASO VANISH X VANTAGE

Outro caso interessante de ser citado é a ação proposta pela marca de produtos de limpeza Vanish em face da marca de produtos de limpeza Vantage, onde a primeira alega que houve violação do “*trade dress*” de seus produtos pela segunda, haja vista a semelhança de diversas características do conjunto imagem dos produtos.

Em primeira e segunda instância o pleito da autora foi negado, sob o argumento de que os produtos não eram aptos a causar confusão entre os consumidores, de modo que não há se falar em concorrência desleal. Opostos embargos de declaração, os mesmos foram rejeitados. Irresignada, a autora interpôs o recurso especial nº 1.284.971/SP, no qual restou vitorioso o voto do relator Ministro Massami Uyeda, negando provimento ao recurso, em virtude do óbice da Súmula 7 do STJ⁴.

O Ministro relator consignou em seu voto que, ainda que inexistente óbice sumular, o julgamento do caso culminaria nas mesmas conclusões das instâncias inferiores. Isso porque, o fato de as palavras “Vantage” e “Vanish” iniciarem com as três primeiras letras iguais, “van”, não gera confusão entre o público consumidor pelos seguintes motivos: (i) a propriedade da marca “Vanish” não gera titularidade de todas as outras palavras que iniciem com as letras “van”; (ii) as traduções das palavras “Vantage”, vantagem, e “Vanish”, desaparecer, são completamente distintas; (iii) no nome “Vantage” as três primeiras letras encontram-se na primeira sílaba, enquanto na palavra “Vanish” localizam-se em sílabas separadas, o que acarreta em distinção na fonética dos vocábulos.

⁴ A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial

Quanto à alegação de violação de “*trade dress*” do produto Vanish, o relator argumentou que também não tem cabimento, pois a cor que predomina na embalagem do produto Vantage é roxa, enquanto a predominante no produto Vanish é rosa, bem como que o logotipo presente nas embalagens é irrelevante para caracterização de colidência entre as marcas, haja vista que não é passível de registro isoladamente.

Por outro lado, expõe-se o voto vencido, proferido pela Ministra Nancy Andrighi, onde se destacou que, no caso, não há discussão quanto à similaridade dos produtos, a qual restou reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, entretanto, consignou-se que a discussão ultrapassa a existência de semelhança entre os produtos, sendo imprescindível aferir se a tal semelhança é legalmente admitida ou se configura ato abusivo com possibilidade de causar confusão entre os consumidores. Ou seja, o cerne da questão está em estabelecer se as características semelhantes entram no âmbito da concorrência saudável ou caracterizam concorrência desleal.

Com isso, a Ministra entendeu importante discorrer acerca do conceito de “*trade dress*” e dos requisitos para sua proteção. Quanto ao conceito, assim restou definido pelo voto vencido:

[...] consiste na roupagem dada ao produto, ou seja, as características que lhe conferem sua aparência geral e permitem ao consumidor identifica-lo, vinculando-o ao seu fabricante. Essas características incluem, entre outros elementos, tamanho, cor, forma e textura do produto em si e da sua embalagem, além da maneira como é promovido e divulgado ao público, sendo certo que, na análise do conjunto-imagem esses elementos não podem ser apreciados de forma isolada, mas considerados como um todo. Em síntese, é o modo como o produto se apresenta e fica conhecido no mercado, bem como a maneira como ele se distingue de seus concorrentes (STJ, 2012, p. 9).

No tocante aos requisitos para tutela do conjunto imagem, a Ministra ressaltou que a jurisprudência norte americana exige dois requisitos para tutela de conjunto imagem: (i) a funcionalidade, que estabelece que as características contidas no conjunto imagem do produto devem servir, tão somente, para individualização deste no mercado e não inerentes à sua funcionalidade, e; (ii) a distinguibilidade, que diz respeito a capacidade dos elementos constitutivos do “*trade dress*” de distinguirem o produto, criando um *secondary meaning*.

A título exemplificativo o voto vencido cita a letra “M” da rede Mcdonald’s, que conseguiu criar identidade com a lanchonete, de modo que um consumidor ao ver a letra, independente do ramo do produto em que ela estiver disposta, será associada a rede de

lanchonetes. Com isso, concluiu-se que o titular do “*trade dress*” não precisa atuar no mesmo mercado do contrafeitor, sendo suficiente a indução em erro do consumidor.

Com as considerações acima o voto vencido entendeu que existem duas situações. A primeira seria quando as semelhanças entre os produtos levam a crer na equivalência deles, ou seja, que se prestam ao mesmo fim e integram o mesmo segmento, sem que sejam capazes de fazer com que um consumidor compre um dos produtos pensando tratar-se do outro. Nessa situação, não há qualquer violação de “*trade dress*”, visto que a distinguibilidade do produto não se encontra ameaçada. A segunda situação ocorreria se a semelhança entre os produtos tivesse o escopo de confundir o consumidor desatento a ponto de fazê-lo adquirir um produto pensando ser outro, ocasião em que resta caracterizada a violação de conjunto imagem.

A Ministra destacou que na ação movida pela Vanish em face da Vantage, desde a primeira instância os julgadores proferiram decisões baseadas em experiências próprias, sem que em qualquer momento houvesse entendimento unânime a respeito do caso. Por este motivo, sustentou que a alegação de cerceamento de defesa, integralmente rechaçada pelo TJSP é relevante, visto que no caso há necessidade de produção de prova pericial para aferir a capacidade das semelhanças entre os produtos de causarem confusão no público consumidor. Assim, o voto vencido foi no sentido de dar provimento ao recurso especial da Vanish para declarar a nulidade das decisões já proferidas e determinar a remessa dos autos à origem a fim de que se produza a prova pericial requisitada pela autora.

Abaixo, a fim de ilustrar o julgado exposto, expõe-se duas imagens, a primeira de alguns dos produtos da linha Vantage e a segunda de alguns produtos da linha Vanish:



Fonte: SOARES, 2017

José Carlos Tinoco Soares (2017) entende que, embora a marca Vanish não tenha obtido sucesso na ação, a aplicação do instituto do “*trade dress*” ao caso foi adequada, visto que envolveu a imagem dos cinco produtos apresentados como um todo, sendo que caso a

discussão fosse apenas quanto a um dos três primeiros frascos da imagem acima, a discussão deveria se dar no âmbito do desenho industrial (recipiente) ou da marca tridimensional (recipiente, suas características, rótulo, etiqueta).

Importante considerar que a aptidão de confundir os consumidores, deve basear-se no consumidor médio, levando em consideração o consumidor desatento ou o que adquire com pressa seus produtos, conforme já esclarecido no capítulo 3 deste trabalho. Com isso, percebe-se que o voto vencedor, ao fundamentar a inexistência de confusão entre o público consumidor pelo fato de a tradução das palavras “Vanish” e “Vantage” significarem coisas distintas, bem como que a fonética de ambas não se confunde, simplesmente desconsiderou o consumidor desatento. Isso porque, nem mesmo o consumidor atento, ao se deparar com dois produtos similares nas prateleiras de supermercado analisa a fonética ou o significado dos vocábulos que representam as marcas dos produtos, diferenciando-os por meio de tal análise.

3.6 CASO ALGODÃO APOLO X ALGODÃO FAROL

A marca de algodão Apolo demandou judicialmente a marca de algodão Farol, alegando que seus produtos são comercializados em embalagens características com um determinado padrão de cores e design que levam ao reconhecimento de sua marca no mercado. Ocorre que a marca de algodão Farol, sua concorrente de mesmo ramo de mercado há longo prazo, passou a vender seus produtos dentro de embalagens similares as produzidas pela Apolo, capazes de causar confusão no público consumidor.



Fonte: MUNIZ, 2017.

O magistrado de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a, além do pagamento de verba indenizatória por perdas e danos, abster-se de vender seus produtos em embalagens que imitem as de sua concorrente Apolo, sob pena de multa por descumprimento.

No julgamento das apelações interpostas por ambas as partes, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) negou provimento ao recurso pela Farol e deu provimento ao recurso da Apolo entendendo que restou evidenciada prática de concorrência desleal ante a similaridade das embalagens utilizadas pelas partes. Dessa forma, restou determinado pelo TJMG a abstenção de uso de embalagens pela Farol e sua condenação em indenizar a Apolo pelos danos morais e materiais ocasionados.

Com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelas partes, a marca de algodão Farol interpôs recurso especial nº 1.353.451/MG, sustentando que (i) a autora não possui registro de sua embalagem no INPI, o que inviabiliza a tutela pretendida; (ii) houve cerceamento de defesa ante a não produção de prova pericial, a qual era necessária para aferição de efetiva confusão do público consumidor e; (iii) não há que se falar em presunção de danos morais indenizáveis, visto que não se trata a controvérsia de ocorrência de contrafação, mas sim de utilização de desenho gráfico que não possui registro.

O relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, em seu voto, entendeu que a discussão encontra-se em verificar a adequação do julgamento proferido quanto a tutela do “*trade dress*” do produto da autora, bem como da configuração dos danos morais e materiais indenizáveis.

Quanto à proteção ao conjunto imagem, o relator destacou que, embora este não seja o primeiro acórdão sobre a matéria, ainda é um tema novo e que gera controvérsias, tanto na jurisprudência, quanto na doutrina. Os diferentes posicionamentos acerca da matéria tem origem na inexistência de definição ou requisitos necessários para proteção do “*trade dress*” na legislação brasileira.

O voto vencedor destacou a importância de se fazer uma distinção entre conjunto imagem e os institutos marca e desenho industrial. Embora os três institutos possuam o objetivo mediato de identificar um produto, estabelecimento ou serviço distinguindo-o dos demais, possuem diferentes tratamentos jurídicos e consequências em caso de violação.

Nas palavras do relator, a marca é o que identifica a origem do produto, ao passo que o desenho industrial tutela as características externas de um objeto tridimensional ou um padrão ornamental imposto a um objeto ou superfície. Ou seja, a marca vincula o produto e seu criador, enquanto o desenho industrial coloca no mercado novidade estética aplicada a objeto comum, já existente.

Para o registro de uma marca, exige-se distintividade ou novidade relativa conferindo ao titular uso comercial exclusivo por tempo indefinido se devidamente promovidas as prorrogações. O desenho industrial, por sua vez, faz parte do estado da técnica e seu registro garante exclusividade temporária.

Passando para a análise do instituto do “*trade dress*” o Ministro Marco Aurélio Bellizze assim o define:

Por sua vez, o denominado *trade dress*, não disciplinado na legislação nacional atual, tem por finalidade proteger o conjunto visual global de um produto ou a forma de prestação de um serviço. Materializa-se, portanto, pela associação de variados elementos que, conjugados, traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva de inserção do bem no mercado consumidor, vinculando-se à identidade visual dos produtos ou serviços (STJ, 2017b, p. 7).

A proteção do conjunto imagem de determinado produto, estabelecimento ou serviço, vem sendo dada no intuito de coibir condutas caracterizadoras de concorrência desleal, aptas a prejudicar o funcionamento saudável do mercado. O art. 209 da LPI⁵ prevê que o empresário prejudicado por prática de concorrência desleal por algum concorrente tem direito a indenização por danos materiais, além do que atribui ao juiz o dever de impor a abstenção de ato que viole direitos de propriedade industrial.

Acontece que a proteção do “*trade dress*” também possui limites sendo vedado que se garanta exclusividade sobre elemento funcional. A intervenção do poder judiciário só deve se dar para conter atos concorrenciais que causem confusão ao público consumidor, em virtude de imitação desleal ou que objetivem obtenção de vantagem alheia por associação indevida com determinado produto, estabelecimento ou serviço de um concorrente.

No caso em análise, a autora fundamenta violação do conjunto imagem de seu produto devido ao fato de a embalagem utilizada pela concorrente causar confusão entre o público consumidor, fazendo com que consumidores adquiram o produto da ré pensando se

⁵ Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

tratarem da autora. Por este motivo, o relator entendeu que o recurso deve ser analisado no tocante a caracterização de concorrência desleal por ato passível de confundir consumidores.

O voto vencedor dispôs que para se aferir ato de concorrência desleal apto a violar o “*trade dress*” de determinado produto, estabelecimento ou serviço, necessário levar em conta: (i) a situação do mercado, devendo o ato ser imprevisível se comparado às práticas habituais de comércio; (ii) efetiva aptidão de confundir consumidores, não bastando a potencial capacidade de confusão devido a similaridade entre os produtos e; (iii) avaliação técnica para concluir as consequências da entrada no mercado do produto supostamente causador de violação ao conjunto imagem de outro.

Considerando o exposto no acórdão, o relator entendeu que como não há no caso registro de embalagem de alguma das partes, não se pode falar em exclusividade de algum deles, sendo que eventual determinação de abstenção de uso por parte de algum dos litigantes depende de caracterização de concorrência desleal. Ainda que se verifique semelhança entre as embalagens, o que se deve definir é se tal similitude constitui ato de concorrência desleal que viola o “*trade dress*” de produto de concorrente para confundir o público consumidor. Portanto para que se tire qualquer conclusão do caso, imprescindível que se tenha prova pericial, sob pena de se ter um julgamento baseado nas experiências próprias do julgador.

Pelos fundamentos expostos em seu voto vencedor por unanimidade, o relator entendeu por dar provimento ao recurso especial para anular a sentença proferida e determinar a remessa dos autos à primeira instância para realização de prova pericial necessária ao deslinde do caso.

Desse modo, entende-se que o julgamento da demanda judicial envolvendo as marcas de algodão Apolo e Farol restou bem conduzido pelo relator. Isso porque, conforme se extrai das imagens expostas, as embalagens dos produtos, que se situam no mesmo ramo de mercado, são semelhantes e utilizam elementos similares que individualmente não são passíveis de registro, como nome da marca escrito em vermelho, embalagem no mesmo formato nas cores branca e azul. Contudo, conforme fundamentado no acórdão, só a semelhança entre os produtos não basta para a caracterização de violação de conjunto imagem, indispensável também que o ato do suposto violador seja incompatível com as práticas habituais de mercado, que se tenha efetiva aptidão de confundir consumidores, bem como avaliação técnica para aferir as consequências causadas pelo ingresso do produto no mercado. Dessa forma, como os demais requisitos entendidos como necessários demandam

conhecimento técnico, principalmente de mercado, agiu certo o relator ao entender pela necessidade de perícia para julgamento do caso.

3.7 CASO NATURA X JEQUITI

O grupo Natura, um dos líderes de mercado no setor de cosméticos, ingressou com demanda judicial em face das empresas que fabricam e comercializam os produtos da também marca de cosméticos Jequiti, argumentando a prática de atos de concorrência desleal. Os referidos atos estariam caracterizados pelo uso indevido de marcas nominativas, das quais a Natura apresentou oposição no INPI, bem como pela violação do “*trade dress*” de determinada linha de cosméticos da autora.

Em primeira instância a ação foi julgada improcedente, razão pela qual a Natura interpôs recurso de apelação para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que proveu parcialmente o apelo para ordenar que as Rés interrompam a fabricação e comercialização de produtos com marca e embalagens similares às da Natura, arbitrando multa diária em caso de descumprimento da ordem. Do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, houve oposição de embargos de declaração e embargos infringentes, que restaram rejeitados, e interposição de recurso especial tanto pela autora Natura, quanto pela Ré Jequiti, os quais foram inadmitidos na origem.

Diante do cenário, as partes interpuseram agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, onde o Relator, Ministro Luis Felipe Salomão, considerando a quantidade de recursos abordando os mesmos conteúdos discutidos nos recursos especiais interpostos pelas partes, entendeu por dar provimento aos agravos, a fim de julgar os recursos especiais, destacados como representativos de controvérsia, quanto às seguintes questões: (i) possibilidade de a justiça estadual determinar abstenção de utilização de marca registrada no INPI; (ii) cabimento da determinação de abstenção, pela justiça estadual, em casos de reconhecimento de concorrência desleal, do uso de elementos não registrados no INPI que caracterizam o “*trade dress*” de determinado produto, estabelecimento ou serviço.

O voto vencedor chamou atenção para o artigo 10 bis da Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, Decreto nº 635/1992, pelo qual seus países signatários, incluindo o Brasil, obrigam-se a coibir atos capazes de causar confusão entre estabelecimentos comerciais, produtos ou serviços. A alínea 2 do supradito artigo estabelece

definição à concorrência desleal, a qual sofre variações de acordo com os costumes de cada país, devendo levar-se em consideração as práticas moralmente aceitas dentro do país em que se analisa a controvérsia. O relator considerou que a jurisprudência, conjuntamente com a doutrina é que deve estabelecer a materialidade dos atos de concorrência desleal, os quais variam conforme as condições sociais e econômicas de cada país, sendo, portanto, um conceito amplo, suscetível a alterações.

Sobre o instituto do “*trade dress*” o Ministro Luis Felipe Salomão o conceituou citando trecho de acórdão do julgamento do recurso especial nº 1.353.451/MG, julgado em 19/09/2017, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, também explorado neste trabalho no item 4.5, razão pela qual não se repetirá a definição. Além disso, restou consignado que a proteção ao conjunto imagem, embora não tenha previsão expressa na legislação brasileira, encontra-se no art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal, ao assegurar a proteção a “outros signos distintivos”.

Apenas alguns dos elementos formadores do “*trade dress*” são tutelados isoladamente pelo ordenamento jurídico brasileiro por meio de registro no INPI, ao passo que os demais, se não analisados como um conjunto, não são passíveis de proteção. Ocorre que o conjunto desses elementos formadores do conjunto imagem de determinado produto, estabelecimento ou serviço, ainda que não contem com expressa proteção ou que não sejam passíveis de registro no INPI, são, muitas vezes, como no caso em análise, passíveis de causar confusão entre o público consumidor, fazendo que com um produto seja adquirido por engano pensando tratar-se do outro.

Na presente discussão, considerando que o “*trade dress*” da autora não envolve registro no INPI e que se trata de ação envolvendo particulares, não há dúvida de que a competência para julgamento da demanda, no tocante à violação de conjunto imagem é da justiça estadual. Isso porque a proteção ao “*trade dress*” se dá por meio das normas que reprimem atos de concorrência desleal, sobre os quais não há interesse institucional da autarquia federal, já que demandam procedimento com dilação probatória realizado no poder judiciário.

Por outro lado, a competência para julgamento do requerimento de abstenção de uso de marca é da justiça federal, haja vista que compete ao INPI, autarquia federal, tanto o registro de marca quanto a declaração de sua nulidade (art. 173 da LPI), da qual decorre logicamente a abstenção de uso. Ademais, a própria Constituição Federal, em seu art. 109,

inciso I, dispõe sobre a competência dos juízes federais para julgamento de causas em que autarquias federais figurem como interessadas.

Dessa forma, o voto vencedor do acórdão que julgou o recurso especial entendeu que o TJSP extrapolou sua competência ao ultrapassar a controvérsia acerca da ocorrência de concorrência desleal e determinar abstenção de uso de marcas registradas pelas rés, questão que somente pode ser discutida em âmbito administrativo ou na justiça federal. Do julgamento resultou a conclusão de parcial provimento apenas ao recurso especial interposto pelas rés, haja vista que o recurso especial das autoras não conta com matéria afetada ao rito de recursos repetitivos, para afastar a determinação de abstenção por parte das rés de utilização de suas marcas devidamente registradas.

A relevância da exposição da demanda judicial envolvendo as marcas de cosméticos Natura e Jequiti encontra-se no destaque dado aos recursos especiais interpostos pelas partes como representativos de controvérsia no tocante a competência da justiça estadual em julgar questões envolvendo o instituto do “*trade dress*”, afastando, portanto, qualquer possibilidade de julgamento da matéria pela justiça federal, ante a inexistência de interesse do INPI na discussão.

3.8 ANÁLISE DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ACERCA DO “*TRADE DRESS*”

A proteção do conjunto imagem de determinado produto, estabelecimento ou serviço é uma questão complexa, principalmente atualmente, onde as violações são aprimoradas cada vez mais, fazendo com que discussões sobre “*trade dress*” só aumentem. Além disso, pelo fato de o instituto do “*trade dress*” ser extremamente amplo, ele acaba por adentrar em espaços e discussões de outros institutos relacionados ao direito de propriedade industrial. (ANDRADE, 2014, p. 25).

Não obstante, pode-se constatar que, apesar de inexistir previsão expressa de proteção ao “*trade dress*”, os tribunais brasileiros entendem ser necessária a sua proteção, utilizando-se, para tanto, da Constituição Federal e da Lei de Propriedade Intelectual, desde que presentes os pressupostos para repressão de atos de concorrência desleal. Todavia, a tutela conferida pelo poder judiciário brasileiro ao conjunto imagem de produtos, estabelecimentos e

serviços é, por diversas vezes, complexa, devido à obrigatoriedade de demonstração de determinados requisitos, que possuem certa subjetividade (MINADA, 2014, p. 98).

Outro ponto a ser ressaltado é a carência de conhecimento acerca de assuntos que envolvem propriedade industrial pela justiça brasileira, fato que colabora com decisões confusas e equivocadas sobre o tema. Essa falta de conhecimento técnico vem diminuindo em alguns estados brasileiros, como Rio de Janeiro e São Paulo, devido à instituição de varas e câmaras com competência para julgamento de assuntos de direito empresarial (MINADA, 2014, p. 98/99).

Em diversas demandas judiciais envolvendo proteção do “*trade dress*”, considerando que não se tem propriedade de um conjunto imagem, é difícil convencer os tribunais acerca de sua violação. Devido ao grau de subjetivismo da matéria, os tribunais encontram dificuldades no julgamento dos casos, o que leva a proferirem decisões entendendo pela existência de dúvida e ausência de provas suficientes para corroborar as alegações dos pleiteantes (DANIEL, 2006, p. 7).

Dos casos estudados no presente capítulo que discorreram acerca dos requisitos necessários para caracterização de violação de conjunto imagem, destacam-se:

(i) demanda judicial movida pela Honda em face da Garthen, exposta no item 4.2, que considerou necessário distintividade do “*trade dress*” violado, associação indevida entre produtos pelos consumidores, bem como não funcionalidade dos elementos a serem tutelados;

(ii) ação da marca de geleias Queensberry contra a marca de geleias Ritter, onde considerou-se como indispensável a distintividade do conjunto imagem a ser tutelado, bem como a capacidade de confusão entre os consumidores;

(iii) caso envolvendo as marcas de produtos de limpeza Vanish e Vantage, onde a Ministra Nancy Andrichi em seu voto vencido, considerou indispensável a presença de distinguibilidade no conjunto imagem, bem como possibilidade de associação indevida pelo público consumidor e;

(iv) demanda proposta pela marca de algodão Apolo em face da marca de algodão Farol, onde o relator reputou indispensável que o ato supostamente de concorrência desleal seja imprevisível se comparado com a habitualidade do comércio, efetiva capacidade de gerar confusão, não bastando capacidade potencial, bem como avaliação técnica para aferição das consequências do ingresso do produto supostamente violador no mercado.

É perceptível que, embora a jurisprudência brasileira reconheça a necessidade de proteção do conjunto imagem de produtos, estabelecimentos ou serviços, não há entendimento consolidado acerca dos pressupostos necessários para tanto. Nos julgamentos expostos, constata-se, de forma frequente a necessidade de presença de distintividade do “*trade dress*” violado, bem como da capacidade de confusão do público consumidor para que se tenha tutela judicial. Entretanto, além da distintividade e da capacidade de confusão, por vezes, se entende indispensável presença de outros requisitos, como avaliação técnica das consequências do ingresso do produto supostamente violador no mercado ou não funcionalidade dos elementos que se pretende proteger por meio do conjunto imagem, entre outros.

Destaca-se que mesmo nos parâmetros mais comumente exigidos pela jurisprudência, a interpretação que se dá a eles é distinta dependendo do caso. Cita-se o requisito da confusão do público consumidor, frequentemente exigido nos julgamentos para se reconhecer a proteção a determinado “*trade dress*”, sobre o qual na demanda proposta pela marca de geleias Queensberry em face da marca de geleias Ritter, entendeu-se que a capacidade de confusão bastava para preencher tal requisito, ao passo que na ação movida pela marca de algodão Apolo contra a marca de algodão Farol, considerou-se indispensável a efetiva existência de confusão, não bastando a mera capacidade de confundir os consumidores. Já na ação envolvendo os produtos de limpeza Vanish e Vantage, o voto vencedor entendeu inexistir confusão entre consumidores pelo fato de as marcas significarem palavras distintas se traduzidas para português, bem como pela distinção da fonética dos vocábulos utilizados como marca pelos produtos. Ou seja, dentro de um mesmo pressuposto para proteção do conjunto imagem exigido em diversos julgamentos, pode até existir unanimidade quanto à sua exigência para caracterização de ato de concorrência desleal, todavia a forma de sua aplicação varia conforme o caso concreto, sendo, por vezes, mais rigoroso, por vezes, menos.

Desse modo, constata-se que hoje ocorre um julgamento caso a caso, onde, por diversas vezes, se tem um subjetivismo muito grande do julgador, fato que decorre tanto da falta de previsão legislativa, quanto do desconhecimento acerca de matérias relacionadas à propriedade industrial. Além disso, percebe-se a reiterada aplicação equivocada do instituto do “*trade dress*” pela jurisprudência brasileira. Entre os casos explorados, chama-se atenção para a demanda judicial envolvendo as marcas de geleia Queensberry e Ritter, onde na verdade tratava-se de reprodução de marca tridimensional devidamente registrada, que, se analisada sob este enfoque, a controvérsia poderia ser resolvida de forma muito mais simples.

Ademais, houve indevida aplicação de tutela de conjunto imagem no caso envolvendo as marcas de cerveja Brahma e Itaipava, onde, na verdade, tratava-se de discussão acerca de deslealdade nas campanhas publicitárias dos produtos.

CONCLUSÃO

A partir do primeiro capítulo do presente trabalho, constata-se que com a adoção do sistema capitalista pela Constituição Federal do Brasil, tutela-se a livre concorrência como princípio constitucional da ordem econômica. Entretanto, limites devem ser impostos a liberdade de concorrência, a fim de garantir sua continuidade e impedir a criação de monopólios. Tais limites implicam na existência do direito concorrencial, o qual busca evitar abusos, dentro dos quais se insere a concorrência desleal, bem como atender a função social da empresa.

A concorrência desleal, como ilícito civil, que foi objeto de estudo da presente monografia, é reprimida tanto pela Convenção da União de Paris (CUP), da qual o Brasil é signatário, quanto pelo artigo 209 da Lei de Propriedade Industrial (LPI). Como visto, embora ainda não se possua um conceito unânime de concorrência desleal ou dos pressupostos para sua caracterização, a doutrina converge no sentido de entender os diversos atos tidos como de concorrência desleal como atos desonestos aptos a prejudicarem concorrentes de determinado agente do mercado.

Na sequência restou demonstrada a importância da tutela ao “*trade dress*”, que por não contar com disposição expressa na legislação brasileira, é protegido mediante a repressão de atos de concorrência desleal. A tutela do conjunto imagem de determinado produto, estabelecimento ou serviço se dá como forma de valorização e segurança de seu titular, devendo-se ter cautela para a proteção não se dar de forma excessiva a ponto de condutas anticompetitivas serem favorecidas. Todavia, na doutrina brasileira ainda não há convergência dos pressupostos exigidos para que se tenha proteção a determinado “*trade dress*”.

Devido ao subjetivismo na discussão acerca do instituto do “*trade dress*” até mesmo nos Estados Unidos da América, que possui a maior produção doutrinária e jurisprudencial sobre o tema, por vezes, se tem ampliação ou modificação dos pressupostos exigidos para a proteção do conjunto imagem.

No terceiro capítulo, após a exposição de diversos casos julgados pelos tribunais brasileiros envolvendo discussão acerca do “*trade dress*”, resta evidenciado que o tema é complexo para a jurisprudência brasileira. Isso porque, embora se tenha verificado convergência quanto ao entendimento de que o conjunto imagem deve ser protegido, o que se

faz por meio da caracterização de atos de concorrência desleal, ante a inexistência de previsão legislativa, a cada julgamento os requisitos reputados como necessários para proteção, bem como a forma de análise dos casos concretos, ocorre de forma diferente.

Como visto, essa ausência de unicidade no entendimento dos tribunais, se dá tanto pela falta de conhecimento específico acerca de temas que envolvem propriedade intelectual, quanto pela ausência de previsão legal específica sobre proteção de “*trade dress*”, o que gera certa incerteza no julgador, fazendo com que, por diversas vezes, se entenda pela negativa de proteção, sob o argumento de ausência de provas da suposta violação. Em que pese alguns pressupostos de proteção ao conjunto imagem sejam exigidos com mais frequência, a aplicação do mesmo requisito, a depender do caso concreto e do julgador, é feito, por vezes, de forma mais rigorosa, por vezes, de maneira menos rigorosa. Ademais, foram expostos casos em que houve aplicação equivocada do instituto, onde a controvérsia deveria ser resolvida por meio de outros institutos integrantes da propriedade industrial.

Portanto, no que diz respeito à resposta da problemática proposta para esta pesquisa, conclui-se que a jurisprudência brasileira não conta com parâmetros concretos para proteção do “*trade dress*” por meio das normas que coíbem atos de concorrência desleal. A solução para tal omissão, talvez seja a criação de varas especializadas em direito empresarial, como já ocorre em alguns estados brasileiros, que se mostra uma adequada alternativa para auxiliar na falta de conhecimento técnico dos julgadores sobre temas que envolvem propriedade intelectual. Por outro lado, quanto à ausência de unanimidade nos requisitos exigidos para proteção do “*trade dress*”, destaca-se que não só a jurisprudência, mas também a doutrina não segue um padrão de critérios, o que mostra ser necessária maior construção doutrinária acerca do tema, para que assim a jurisprudência tenha bases para se consolidar.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Gustavo Piva de. O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços. **Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI)**, São Paulo, n. 112, p. 3-26, mai/jun. 2011.

ANTONIAZZI, Lucas Bernardo. Trade dress e concorrência desleal: o sistema legal de vedação à concorrência é suficiente para garantir a proteção deste instituto? Algumas observações e sugestões. 2010. 54f. Monografia de pós-graduação (Pós-Graduação em Direito da Propriedade Intelectual) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

ASSMANN, Renata Rossi. A proteção jurídica do trade dress e a concorrência desleal no Brasil. 2015. 69f. Monografia de conclusão de curso (Graduação em Direito) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba.

BACX, Hugo Borges. Design e propriedade intelectual: vínculos e interações. 2013. Tese de doutorado (Doutorado em Design) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

BAGNOLI, Vicente. **Direito econômico e concorrencial**. 7ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. 443p.

BARBOSA, Denis Borges. Do *trade dress* e suas relações com a significação secundária. Disponível em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade_dress.pdf>.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. 951p.

BASSO, Maristela. Os fundamentos atuais do direito internacional da propriedade intelectual. **Revista do CEJ**, Brasília, n. 21, 2003. Disponível em: <<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/32993-41326-1-PB.pdf>>. Acesso em 10 mai. 2018.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1353451/MG. S/A Fábrica de Tecidos São João Evangelista e Companhia Manufatora de Tecidos de Algodão. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Acórdão, 19/09/2017b. DJe 28/09/2017.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1677787. Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, Moto Honda da Amazônia Ltda e Garthen Indústria e Comércio de Máquinas Ltda. Relatora Nancy Andrighi. Acórdão 26/09/2017a. DJe 02/10/2017.

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1284971/SP. Reckitt Benckiser N V e outro e Bombril Mercosul S/A e outro. Relator Massami Uyeda. Acórdão 20/11/2012. DJe 04/02/2013.

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1527232/SP. SS Industrial SA e outra e Natura Cosméticos S/A e outra. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Acórdão, 13/12/2017, DJe 05/02/2018.

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1376264/RJ. Cervejaria Petropolis S/A e Ambev SA Companhia de Bebidas das Americas – Ambev. Relator João Otávio de Noronha. Acórdão 09/12/2014. DJe 04/02/2015.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível nº 0019026-91.2011.8.26.0068. Kviks Marknad Indústrias Alimentícias Ltda e Ritter Alimentos S/A. Relator Enio Zuliani. Acórdão 29/05/2014. DJe 20/10/2014.

BRITTO, Romero. The Hug. 2013: 1; colorido, 173cm x 40,5 cm. Disponível em <<http://britto.com/artworks/digital-prints/>>. Acesso em 1 jun. 2018.

CABRAL, Filipe Fonteles; MAZZOLA, Marcelo. O teste 360° de confusão de marcas. Disponível em <<https://portalintelectual.com.br/portal/o-teste-360-de-confusao-de-marcas/>>. Acesso em 2 mai. 2018.

CAIXETA, Simone Letícia de Sousa. **Regime jurídico da concorrência: as diferenças entre concorrência desleal e a infração à ordem econômica**. 1ed. Curitiba: Juruá, 2005. 243p.

CAMELIER DA SILVA, Alberto Luís. **Concorrência desleal: atos de confusão**. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 215p.

COMPARATO, Fábio Konder. Concorrência desleal. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, v. 56, n. 375, p. 29-35, jan. 1967.

COSTA, Marcos da; MENEZES, Paulo Lucena de; MARTINS, Rogério Gandra da Silva. **Direito concorrencial: aspectos jurídicos e econômico: comentários à Lei nº 8.884/94 e estudos doutrinários**. 1ed. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2003. 465p.

DANIEL, DENIS ALLAN. Litígios envolvendo conjunto-imagem (“trade dress”) no Brasil. Disponível em <https://ecitydoc.com/download/trade-dress-daniel-advogados_pdf>. Acesso em 15 jun. 2018.

FORGIONI, Paula A. **Os fundamentos do antitruste**. 9ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. 508p.

GAMA CERQUEIRA, João da. **Tratado da propriedade industrial**. 2ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. v. 2; 1445 p.

GONÇALVES, Lukas Ruthes. Romero Britto x Apple: não necessariamente uma infração ao Direito de Autor. Disponível em <<http://pinarede.blogspot.com.br/2015/04/romero-britto-x-apple-nao.html>>. Acesso em 1 jun. 2018.

HARDIN, Linda Stevens Schiff; SANDERS, Mark S. VanderBroek Troutman. Protecting and enforcing trade dress. Disponível em

<<https://www.schiffhardin.com/Templates/media/files/publications/PDF/Protecting-and-Enforcing-Trade-Dress.pdf>>. Acesso em 2 jun. 2018.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL INPI. Marca – Mais informações. Disponível em <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/marca-2013-mais-informacoes>>. Acesso em 2 jun. 2018.

JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereira dos. **Propriedade intelectual: criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal**. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 395p.

MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do trade dress no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção. **Revista eletrônica do IBPI**, Rio de Janeiro, n. 9, p. 86-101, jun. 2014. Disponível em: <<https://ibpieuropa.org/book/concurso-cultural-aspi-revista-eletronica-do-ibpi-edicao-especial>>. Acesso em 2 mai. 2018.

MUNIZ, Mariana. Trade dress: STJ julga disputa entre duas empresas. Disponível em <<https://www.jota.info/justica/trade-dress-stj-julga-disputa-entre-duas-empresas-26092017>>. Acesso em 16 jun. 2018.

OLIVEIRA, Filipa da Costa, Direitos de propriedade industrial e concorrência desleal: a proteção do trade dress. 2013. 48f. Dissertação de mestrado (Mestrado em Direito) – Universidade Católica Portuguesa. Porto.

PIERANGELI, José Henrique. **Crimes contra a propriedade industrial e crimes de concorrência desleal**. 1 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. 412 p.

SALOMÃO FILHO, Calixto. **Direito Concorrencial as estruturas**. 3ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. 400p.

SCRIBD. **Britto v. Craig & Karl and Apple**. Disponível em <<https://pt.scribd.com/document/261742894/Britto-v-Craig-Karl-and-Apple>>. Acesso em 6 jun. 2018.

SITE ECONOMIA.UOL.COM.BR. Latas da cerveja Brahma e da edição limitada da Itaipava. Disponível em <<https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/01/08/stj-decide-que-cerveja-itaipava-pode-usar-lata-vermelha.htm>>. Acesso em 14 jun. 2018.

SITE LAW.CORNELL.EDU. Two Pesos, Inc v. Taco Cabana, Inc. (91-971), 505 U.S. 763 (1992). Disponível em <<https://www.law.cornell.edu/supct/html/91-971.ZO.html>>. Acesso em 25 mar. 2018.

SITE LAW.CORNELL.EDU. Wal-Mart Stores, Inc. V. Samara Brothers, Inc. (99-150) 529 U.S. 205 (2000) 165 F.3d 120, reversed and remanded. Disponível em <<https://www.law.cornell.edu/supct/html/99-150.ZO.html>>. Acesso em 25 mar. 2018.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Concorrência desleal vs. “trade dress” e/ou “conjunto-imagem”**: (visual do objeto, do produto, de sua exteriorização e do estabelecimento). 1ed. São Paulo: Ed do Autor, 2004. 368p.

SOARES, José Carlos Tinoco. O emprego inadequado do termo trade dress. Disponível em <<https://portalintelectual.com.br/portal/o-emprego-inadequado-do-termo-trade-dress/>>. Acesso em 26 mar. 2018.

XAVIER, Vinicius de Almeida. As possibilidades de proteção ao trade dress. **Revista Direito e Justiça**, Porto Alegre, v. 41, n.2, p. 248-263, jul/dez. 2015.

ZANOTTA, Pedro, et al. **Desafios atuais da regulação econômica e concorrência**. São Paulo: Atlas, 2010. 358p.