

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO SÓCIO ECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO

Guilherme Schneider Pavan

**ESTRATÉGIAS MERCADOLÓGICAS E *TRADE DRESS*: UM ESTUDO NO
CONTEXTO DA REALIDADE BRASILEIRA**

Florianópolis
2020

Guilherme Schneider Pavan

**ESTRATÉGIAS MERCADOLÓGICAS E *TRADE DRESS*: UM ESTUDO NO
CONTEXTO DA REALIDADE BRASILEIRA**

Trabalho Conclusão do Curso de Graduação em
Administração do Centro Sócio Econômico da
Universidade Federal de Santa Catarina como
requisito para a obtenção do título de Bacharel em
Administração.

Orientador: Prof. Gerson Rizzatti Júnior, Dr.

Florianópolis

2020

Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor,
através do Programa de Geração Automática da Biblioteca Universitária da UFSC.

Pavan, Guilherme Schneider

Estratégias mercadológicas e trade dress : um estudo no
contexto da realidade brasileira / Guilherme Schneider
Pavan ; orientador, Gerson Rizzatti Júnior, 2020.

71 p.

Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Universidade
Federal de Santa Catarina, Centro Sócio Econômico, Graduação em
Administração, Florianópolis, 2020.

Inclui referências.

1. Administração. 2. Trade Dress. 3. Marketing. 4.
Concorrência Desleal. I. Júnior, Gerson Rizzatti. II.
Universidade Federal de Santa Catarina. Graduação em
Administração. III. Título.

Guilherme Schneider Pavan

**ESTRATÉGIAS MERCADOLÓGICAS E *TRADE DRESS*: UM ESTUDO NO
CONTEXTO DA REALIDADE BRASILEIRA**

Este Trabalho Conclusão de Curso foi julgado adequado para obtenção do Título de “Bacharel em Ciências da Administração” e aprovado em sua forma final pelo Curso de Ciências da Administração.

Florianópolis, novembro de 2020.

Prof. Raphael Schlickmann, Dr.
Coordenador do Curso

Banca Examinadora:

Prof. Gerson Rizzatti Junior, Dr.
Orientador
Universidade Federal de Santa Catarina

Prof. Alexandre Moraes Ramos, Dr.
Avaliador
Instituição Universidade Federal de Santa Catarina

Prof. André Luís da Silva Leite, Dr.
Avaliador
Universidade Federal de Santa Catarina

Dedico este trabalho a minha família, especialmente aos meus pais e irmão, que me amam incondicionalmente e me apoiam para que meus sonhos se tornem realidade.

AGRADECIMENTOS

Inicialmente, aos meus pais, Eusébio e Leunice, por todo o carinho, afeto, dedicação e cuidado que me deram durante toda a minha vida, por terem me dado todo o apoio necessário em todos os momentos e por nunca medirem esforços para me proporcionar o melhor.

Ao meu irmão Leonardo, por ser meu companheiro ao longo da vida e por fazer de tudo para me tirar do sério, agradeço por ter você em minha vida e obrigado por estar presente nos meus melhores momentos da vida.

À minha cachorra Mila, por ser minha fiel escudeira e sempre estar do meu lado, seja para demonstrar o carinho que tem por mim ou para simplesmente brincar.

Aos meus amigos, que sempre torceram por mim, me deram apoio e me depositaram muita confiança. Em especial, à Gabriela, amiga de infância que levarei para toda a vida, que me inspira todos os dias com toda sua dedicação, e à Cheila, irmã mais velha que a vida me deu, que me estimula a buscar e não ter medo do novo.

Aos docentes da UFSC pela dedicação e por todo conhecimento transmitido ao longo destes anos.

Ao meu orientador, professor Dr. Gerson Rizzatti Júnior. Obrigado por toda atenção, auxílio e dedicação e principalmente por ter aceitado ser meu orientador.

Aos membros da banca, Prof. Dr. Alexandre Moraes Ramos e Prof. Dr. André Luís da Silva Leite, por aceitarem fazer parte deste momento tão importante para mim.

Por fim, agradeço todos aqueles que de alguma forma estiveram ao meu lado e torceram por mim.

*“In order to be irreplaceable one must always
be different”*

(Coco Chanel)

RESUMO

O presente trabalho objetiva verificar o papel das estratégias mercadológicas como prevenção ao *trade dress*. A pesquisa é definida como científica e básica, sendo categorizada quanto aos objetivos por ser exploratória. Os dados foram coletados através de pesquisa bibliográfica e documental. A análise e interpretação das informações receberam um tratamento qualitativo. Os resultados obtidos permitem verificar que o *trade dress* é definido como o conjunto visual dos produtos, serviços e estabelecimentos, sendo formado por elementos distintivos que são criados pelos profissionais de marketing para atrair a atenção dos consumidores. Mesmo não sendo regulamentado pela legislação brasileira como bem industrial, os tribunais pátrios vêm reconhecendo a necessidade da proteção do *trade dress* como forma de tutelar os interesses e investimentos realizados pelos empresários. O instituto em questão vem sendo reconhecido através da constatação da distintividade do signo original e da possibilidade de confusão ou associação indevida de produtos e serviços promovida por concorrentes, com fundamento no direito concorrencial. O trabalho oportuniza discussão sobre uma temática pouco conhecida e debatida no ramo empresarial, porém de suma importância para a garantia de proteção dos empresários.

Palavras-chave: Trade dress. Marketing. Concorrência desleal.

ABSTRACT

The present study intends to verify the paper of marketing strategies in preventing trade dress. The research is defined as scientific and basic, being categorized according to the objectives for being exploratory. The data were collected through bibliographic and documentary research. The analysis and interpretation of the information received a qualitative treatment. The results obtained allow to verify that the trade dress is defined as the visual set of products, services and establishments, being formed by distinctive elements that are created by marketers to attract the attention of consumers. Even though it is not regulated by Brazilian legislation as an industrial good, the national courts have recognized the necessity to protect the trade dress as a way of protecting the interests and investments made by businessmen. The institute in question has been recognized through demonstration the distinctiveness of the original sign and the possibility of confusion or improper association of products and services promoted by competitors, based on competition law. The study provides an opportunity to discuss a topic little known and debated in the business world, but of great importance to ensure the protection of businessmen.

Keywords: Trade Dress. Marketing. Unfair competition.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Semelhança entre as fachadas do Taco Cabana (à esquerda) e do Two Pesos (à direita).	24
Figura 2 – Semelhança entre os vestidos da Samara Brothers (à esquerda) e do Wal-Mart Stores (à direita).....	25
Figura 3 – Almofada para prensa a seco da Qualitex Co. na cor verde-dourado.....	26
Figura 4 – Semelhança entre os iogurtes da Danone e da Vigor.	50
Figura 5 – Padrão de cores característico da rede Petrobrás.	53
Figura 6 – Restaurante Camarões (superior) e Coco Bambu (inferior).	55
Figura 7 – Semelhança entre a embalagem da Maizena e da Alisena.	57
Figura 8 – Semelhança entre o formato do pote da Ritter e da Queensberry.	59

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

INPI Instituto Nacional da Propriedade Industrial

LPI Lei da Propriedade Industrial

OMPI Organização Mundial da Propriedade Intelectual

STJ Superior Tribunal de Justiça

TJSP Tribunal de Justiça de São Paulo

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	13
1.1	EXPOSIÇÃO DO TEMA E DO PROBLEMA	13
1.2	OBJETIVOS	15
1.2.1	Objetivo Geral	15
1.2.2	Objetivos Específicos	15
1.3	JUSTIFICATIVA	15
2	PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS.....	17
3	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	21
3.1	O INSTITUTO DO <i>TRADE DRESS</i>	21
3.1.1	Aspectos preliminares	21
3.1.2	Origem do <i>trade dress</i>	23
3.1.3	Conceito de <i>trade dress</i>.....	26
3.1.4	Pressupostos para a proteção do <i>trade dress</i>.....	27
3.1.4.1	<i>Distintividade</i>	28
3.1.4.2	<i>Possibilidade de confusão ou associação</i>	29
3.1.5	Consequências decorrentes do <i>trade dress</i>	32
3.2	CONCORRÊNCIA DESLEAL.....	33
3.2.1	Propriedade Industrial	33
3.2.2	Direito de Concorrência	36
3.2.3	A relação entre a Propriedade Intelectual e o direito concorrencial..	39
3.3	CONCEITOS FUNDAMENTAIS DO MARKETING	40
3.3.1	Definição de marketing	41
3.3.2	Composto de marketing	42
3.3.2.1	<i>Produto.....</i>	43
3.3.2.2	<i>Preço.....</i>	43

3.3.2.3	<i>Praça</i>	43
3.3.2.4	<i>Promoção</i>	44
3.3.3	A relevância da propriedade intelectual na estratégia de marketing.	44
3.3.4	Conexão entre marketing e o <i>trade dress</i>	45
3.4	CASOS BRASILEIROS DE <i>TRADE DRESS</i>	48
3.4.1	Caso Compagnie Gervais Danone e Danone Ltda. versus S/A Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor	49
3.4.2	Caso Petrobrás Distribuidora S.A. versus Centro Automotivo Monte Moriah Ltda.	52
3.4.3	Caso Camarões Restaurante Ltda versus Coco Bambu Frutos do Mar Comércio de Alimentos EPP	54
3.4.4	Caso Unilever Brasil Ltda versus GFG Cosméticos Ltda. (Muriel)	56
3.4.5	Caso Ritter Alimentos S/A versus Kiviks Marknad Indústrias Alimentícias Ltda.	58
4	CONCLUSÃO	62
	REFERÊNCIAS	65

1 INTRODUÇÃO

Diariamente somos bombardeados por uma infinidade de marcas que necessitam estimular os desejos dos consumidores para se tornarem líderes do mercado ou, simplesmente, continuarem vendendo. Mas porque estimular os desejos dos consumidores? Bom, grande parte das escolhas dos produtos e serviços são realizadas pelos clientes através das emoções. Pois é, não pense que nossas escolhas são feitas sempre de modo racional.

Refleta em quantas marcas fazem parte de sua vida, desde o nascimento até hoje. Quais são as preferidas pelos seus familiares e amigos. Com certeza são várias que borbulham em nossa mente a todo instante. Mas qual é a justificativa para a escolha delas? Porquê da escolha do refrigerante vermelho? Do celular da maçã? Da joia azul turquesa?

Muitas das escolhas, preferências e decisões de compras são efetuadas através do emocional, por desejo, de forma irracional e instintiva. Os consumidores adquirem as marcas com as quais se identifica, se conecta e que consiga transmitir seu estilo de vida. Cada marca deve ser criada de forma que leve essas sensações e impressões aos clientes.

A identidade de uma marca atua como um chamariz para o consumidor, visto ser o primeiro contato entre a marca e o público. Ela deve ser minuciosamente criada e desenvolvida com características próprias. Essas características são reconhecidas pelo público por intermédio da publicidade, ações de comunicação de seu design e comportamento social.

O marketing visual de uma marca deve transmitir toda sua essência e estilo, de modo a atrair o público-alvo com sinais distintivos que identifiquem o seu dia a dia e estilo de vida, ou que desejaria de ter. Contudo, quando uma marca está com o conjunto de ações de posicionamento alinhado com o público-alvo e começa a estabelecer conexão com os consumidores, esta passa a ser alvo de imitação.

1.1 EXPOSIÇÃO DO TEMA E DO PROBLEMA

Com o objetivo de encarar o mercado econômico global altamente competitivo, os empresários necessitam constantemente buscar novas estratégias

que objetivem à diferenciação de seus produtos e serviços como ferramenta para se destacar em relação aos concorrentes. Para alcançar esse diferencial de mercado, são necessários investimentos em pesquisa e desenvolvimento, em marketing, na organização empresarial, investimentos em propriedade intelectual e na produção de sinais distintivos do estabelecimento empresarial.

Acontece que, infelizmente, não é incomum que empresas concorrentes se utilizem de estratégias desonestas para se manterem na preferência do consumidor, ou mesmo para conquistar novos mercados, apropriando-se indevidamente de ideias, bem intelectuais ou sinais distintivos desenvolvidos pela concorrência.

Os atos que desrespeitam as normas que regulam a concorrência entre as empresas são caracterizados como comportamentos fora dos padrões de lealdade e de boa-fé exigíveis na atuação dos agentes econômicos. Promovendo dúvida ao consumidor, tais atos resultam na desvalorização do crédito que determinado empresário possui na praça, incluído nesse aspecto, seu prestígio perante seus fornecedores, bem como tendem a levar confusão aos consumidores.

Portanto, vale destacar que o ordenamento jurídico brasileiro veda a concorrência desleal, especialmente condutas anticoncorrenciais que se utilizem de métodos voltados à ampliação do mercado e à captação ilícita de clientela alheia.

A apropriação ilícita de sinais distintivos alheios, desenvolvidos e utilizados por empresários para se identificar (consumidores) e se diferenciar (concorrentes) perante o mercado, incorre em concorrência desleal prevista na Lei 9.279/1996.

Em relação à concorrência desleal no âmbito dos sinais distintivos, campo empresarial, é destacável o reconhecimento e a proteção do *trade dress* enquanto conjunto de sinais desenvolvidos para definir a identidade visual do empresário em seu estabelecimento empresarial no intuito de diferenciar os produtos e serviços de empresas concorrentes. Ocorre que, diferentemente de outros institutos, a legislação pátria não define especificamente a proteção do conjunto-imagem do *trade dress*.

Através de julgados e do debate jurídico e acadêmico, aspectos relacionados ao *trade dress* estão sendo incorporados na literatura e, dessa forma, gera-se cada vez mais conhecimento a respeito do referido instituto no Brasil. É essencial esclarecer que cada país possui seu entendimento sobre o instituto em questão, sendo fundamental um estudo para entender a realidade brasileira.

Diante dessa conjuntura, importa perguntar: **qual o papel das estratégias mercadológicas como prevenção ao *trade dress*?**

1.2 OBJETIVOS

Possuindo como base o problema de pesquisa, apresentam-se, a seguir, os objetivos a serem alcançados no presente trabalho de curso.

1.2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral é demonstrar o papel das estratégias mercadológicas como prevenção ao *trade dress*.

1.2.2 Objetivos Específicos

Com a finalidade de alcançar e acrescentar o objetivo geral, expõe-se os objetivos específicos a serem atingidos:

- a) Caracterizar o instituto do *trade dress*.
- b) Estabelecer relação entre *trade dress* e concorrência desleal.
- c) Estabelecer relação entre as estratégias mercadológicas e o *trade dress*.
- d) Apresentar casos de configuração de *trade dress* na realidade brasileira.

1.3 JUSTIFICATIVA

No mercado de produtos e serviços a livre concorrência é, de certa forma, uma das características básicas para o bom funcionamento do capitalismo. A lógica é de que quando empresas concorrentes competem entre si, acabam estimulando uma redução nos preços e uma melhora do que é fornecido, visto que os consumidores acabam optando pelos bens de consumo que possuem a melhor qualidade pelo menor preço possível. Dessa forma, os empresários precisam planejar e implementar estratégias comerciais agressivas para se manterem competitivas e permanecerem na preferência do consumidor, além de criar uma identidade visual própria que os diferencie de seus concorrentes.

Nessa busca incansável pela diferenciação no mercado, a identidade visual de uma marca merece destaque, pois é ela o grande fator de impulso aquisitivo, influenciando os consumidores na aquisição de um bem de consumo. Nessa perspectiva, Xavier (2015, p. 249) aponta que “O marketing se insere no desenvolvimento do projeto visual de embalagens, nas peças de merchandising e até mesmo na arquitetura corporativa, configurando o estabelecimento comercial.” Essa identidade visual criada para diferenciar determinado produto ou serviço é conhecido por *trade dress*, ou também conjunto-imagem.

Diante dessa conjuntura, o tema apresentado possui grande relevância no meio empresarial, tornando imprescindível uma vasta e apropriada discussão, visto ser necessário uma garantia de proteção aos empresários de seus elementos característicos de seus produtos e serviços.

Com vistas no interesse social e no desenvolvimento tecnológico, o art. 5º da Constituição Federal instituiu aos autores de inventos industriais o privilégio temporário para a sua utilização, bem como a proteção às criações industriais, à propriedade das marcas e a outros signos distintivos.

Por ser uma área das quais muitas normas decorrem de acordos e tratados internacionais, a esfera da Propriedade Intelectual possui vários institutos que ainda são relativamente novos para nossa bibliografia – o *trade dress* é uma delas.

Oriundo dos Estados Unidos da América, o *trade dress* não foi incluído na legislação que trata da matéria da Propriedade Industrial. Não obstante, os nossos tribunais já vêm empregando a sua aplicação como meio de proteção dos interesses dos empresários.

A discussão sobre o tema tende a oportunizar os elementos necessários para definir a proteção jurídica do *trade dress*, para a proteção do consumidor de eventuais confusões e, em especial, a segurança jurídica dos empresários.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Considerando a necessidade de se manter uma continuidade na exposição e inter-relação entre os temas destacados nos objetivos específicos do trabalho e, considerando se tratar de uma pesquisa com base em dados secundários, o capítulo dos procedimentos metodológicos está disposto antes dos resultados da pesquisa.

Conforme apresentado por Silva e Menezes (2005, p. 22), a “Pesquisa é a construção de conhecimento original de acordo com certas exigências científicas. Para que seu estudo seja considerado científico você deve obedecer aos critérios de coerência, consistência, originalidade e objetivação.”

Nessa lógica, o presente trabalho é definido como uma pesquisa científica, sendo delimitados, a seguir, os métodos científicos empregados e selecionados pelos critérios correspondentes à abordagem do problema, à natureza, aos objetivos e aos procedimentos.

Com relação aos procedimentos, o presente estudo é caracterizado como pesquisa bibliográfica. Segundo Rodrigues (2011, p. 53), a pesquisa bibliográfica é “[...] realizada a partir de fontes secundárias, ou seja, a pesquisa é desenvolvida através de material já elaborado: livros e artigos científicos”.

Nessa perspectiva, Marconi e Lakatos (2003, p. 158) complementam explicando que:

A pesquisa bibliográfica é um apanhado geral sobre os principais trabalhos já realizados, revestidos de importância, por serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes relacionados com o tema. O estudo da literatura pertinente pode ajudar a planificação do trabalho, evitar publicações e certos erros, e representa uma fonte indispensável de informações, podendo até orientar as indagações.

O presente estudo desenvolverá os principais conceitos relacionados ao *trade dress*, sua origem, definição, pressupostos, consequências, formas de proteção, bem como as principais ideias de marketing, fazendo uma conexão entre os institutos. Por fim, serão analisados casos brasileiros em que foram constatados a violação do *trade dress*.

Nesse contexto, a pesquisa é classificada como bibliográfica porque, para definir e desenvolver as questões acima elencadas, foram utilizados livros, doutrinas, artigos, revistas e leis.

Além de pesquisa bibliográfica, o trabalho pode ser classificado como pesquisa documental, visto que ambas em muito se assemelham. Para Rodrigues (2011, p. 53), na pesquisa documental “[...] são utilizados documentos que ainda não receberam tratamento analítico, ou seja, quando a pesquisa é realizada a partir de fontes primárias”. Já Gil (2008) esclarece que o avanço da pesquisa documental segue as mesmas etapas da pesquisa bibliográfica, tendo que deve ser levado em consideração a análise do grande número de fontes documentais. Há os documentos de primeira mão, que abrangem os documentos oficiais, cartas, contratos, reportagens, entre outros, bem como os documentos de segunda mão, que já foram anteriormente analisados, compreendendo tabelas estatísticas e os relatórios de pesquisas e de empresas.

Dessa forma, para apresentar e desenvolver os casos brasileiros em que foram apurados a transgressão do *trade dress*, foram usadas fontes de pesquisa documental, baseando-se essencialmente em jurisprudência e decisões judiciais.

Quanto à abordagem do problema, o estudo é definido como pesquisa qualitativa. Conforme Rodrigues (2011), a pesquisa qualitativa é empregada quando não há procedimentos estatísticos na pesquisa. É aplicada para apurar o problema de pesquisa nos quais os procedimentos estatísticos não podem ser atingidos por conta da complexidade do tema como: comportamentos, opiniões e atitudes.

O estudo em comento é definido como pesquisa qualitativa, por não envolver valores ou quantidades, mas sim questões que envolvem a vida real e cotidiana, possibilitando que se analise de forma profunda temas e problemas que realmente ocorrem na vida das pessoas. Vale destacar que o instituto que será descrito e estudado é considerado relativamente novo no contexto da realidade jurídica e empresarial brasileira. Desse modo, serão coletados dados, analisados, apresentados e depois feita uma conclusão a respeito.

No que se refere à natureza, esse estudo é categorizado como pesquisa básica. A pesquisa básica, também conhecida como pesquisa pura, procura o desenvolvimento da ciência, objetiva o desenvolvimento dos conhecimentos científicos sem o cuidado direto com as consequências e aplicações práticas. A elaboração propende a ser bem formalizada e intenta a generalização, objetivando a construção de teorias e leis (GIL, 2008).

Nessa perspectiva, o trabalho busca compreender a importância das estratégias mercadológicas na prevenção da configuração do *trade dress* diante da realidade brasileira. Posto isso, o autor deseja aprofundar seus conhecimentos no campo de estudo escolhido, aumentando a base de conhecimento científico, o que caracteriza o trabalho como uma pesquisa básica.

Em relação aos objetivos, o trabalho é caracterizado como exploratória. Nesse sentido, Gil (2008, p. 27) coloca que:

As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. De todos os tipos de pesquisa, estas são as que apresentam menor rigidez no planejamento.

Normalmente, a pesquisa exploratória é empregada quando o tema a ser abordado é pouco explorado, o que conseqüentemente torna mais complexo a elaboração de teses precisas e operacionalizáveis. Dessa forma, a pesquisa exploratória possibilita uma visão aproximada acerca de determinado tema (GIL, 2008).

Tais particularidades podem ser conferidas ao presente estudo, dado que o tema relativo ao *trade dress* é pouco abordado em trabalhos de conclusão de curso, não é protegido pela legislação e é pouco discutido nas publicações de marketing nacional.

Como já mencionado, o trabalho apresenta casos práticos para alcançar o objetivo proposto. Foram escolhidos precedentes brasileiros para verificar se a falta de legislação específica no país impede a efetiva proteção contra a cópia do *trade dress*.

Dessa forma, escolheu-se cinco julgados que demonstrassem o como o *trade dress* foi protegido através de diferentes elementos distintivos, são eles: grafismo, cores, estabelecimento, embalagem e formato. Dos cinco julgados analisados, quatro foram retirados do site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, um importante centro industrial do país, com inúmeros casos envolvendo o instituto em apreço, e um caso retirado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, escolhido por envolver uma famosa rede de restaurantes brasileira. Os acórdãos foram escolhidos a partir da busca simultânea dos termos "*trade dress*" e "concorrência desleal" no campo de pesquisa de jurisprudência nos respectivos tribunais. Todos os casos

envolvem empresas conhecidas pelos brasileiros e foram analisados nos meses de outubro e novembro de 2020.

O primeiro caso, que tem como elemento principal o grafismo, envolve as empresas de iogurtes Danone e Vigor. teve seu julgamento realizado no dia 13 de fevereiro de 2017.

O segundo precedente, que possui como elemento as cores, diz respeito ao litígio envolvendo a rede de postos Petrobrás e a Petromont. O julgamento do caso foi realizado no dia 12 de junho de 2017.

O terceiro acórdão analisado, julgado em 14 de dezembro de 2017, possui como elemento o estabelecimento e retrata a lide que envolve as redes de restaurante Camarões e Coco Bambu.

O quarto litígio apresentado possui como partes a tradicional marca de amido de milho Maizena e a marca de shampoo Alisena. O elemento do trade dress evidenciado no caso é a embalagem e seu julgamento foi concluído no dia 10 de setembro de 2018.

Já a quinta demanda, julgada em 29 de maio de 2014, é entre as geleias Ritter e Queensberry. A forma dos potes das empresas envolvidas é o elemento que culminou no litígio envolvendo as duas empresas.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Ao fazer uma análise do mercado, é comum encontrar marcas de produtos e serviços, muito parecidas, com nomes e cores muito semelhantes, o que implica, muitas vezes, em uma confusão nos consumidores. Os profissionais de marketing, administradores, gestores e publicitários possuem o dever de prevenir essa confusão nos consumidores, que perante a lei de propriedade intelectual e da concorrência desleal podem caracterizar a imitação do *trade dress*.

3.1 O INSTITUTO DO *TRADE DRESS*

Antes apresentar a origem, definição, pressupostos e consequências relacionadas ao *trade dress*, serão apresentadas algumas premissas acerca do tema em questão.

3.1.1 Aspectos preliminares

O homem, desde os tempos mais remotos, utiliza sinais distintivos para identificar e diferenciar seus bens. Na China, os sinais eram empregados para indicar a origem das mercadorias, enquanto que na Grécia e Roma antigas, havia o hábito de apor sinais em ânforas e vasos para indicar a procedência do azeite e do vinho que continham (DI BLASI, 2005).

Contudo, para alguns autores, essas utilizações não são consideradas como o marco inicial do uso das marcas, uma vez que não possuíam o cunho econômico que as caracterizam hoje em dia, e nem proteção legal contra sua usurpação (INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2005).

Com o passar do tempo, o uso de sinais e marcas em bens materiais passou a ser empregado em todas as partes do mundo, passando a ser uma condição fundamental para a comercialização de determinado produto (DI BLASI, 2005).

Atualmente, amplamente utilizadas, as marcas possuem a capacidade de diferenciar bens e serviços, conferindo segurança e garantia de origem como estímulo para as pessoas consumirem determinados produtos em detrimento de outros. Essa

capacidade de diferenciação de produtos e serviços por seus sinais distintivos atrai clientes e facilita os negócios (MAMEDE, 2015).

Dessa forma, as pessoas identificam e reconhecem determinada marca através de sua identidade visual, como um conjunto de símbolos criados e organizados para caracterizar a identidade conceitual da marca, de acordo com os critérios e princípios pensados para a sua concepção (VÁSQUEZ, 2007).

Para Kotler e Keller (2006), existem três elementos que constroem a marca, são eles: ser memorável, significativa e desejável. O primeiro elemento, ser memorável, está relacionado com a facilidade de as pessoas lembrarem da marca. O segundo elemento, ser significativa, relaciona-se com o poder de satisfazer as necessidades do consumidor. Já o terceiro elemento, ser desejável, diz respeito à estética do produto, que precisa ser desejado pelo consumidor visualmente, oralmente, entre outros aspectos.

Quanto ao conjunto de condutas relacionadas à administração das empresas é conhecido como *branding*. Essas condutas, quando realizadas com competência e conhecimento, levam as marcas a fazer parte da vida das pessoas, intervindo na cultura e influenciando nas escolhas dos indivíduos (MARTINS, 2006).

Quando o *branding* torna a marca notória e reconhecida por milhares de pessoas, esta pode passar a ser alvo de imitação. Conforme mencionado por Martins (2009), a apropriação indevida de bens intangíveis ocorre porque muitos empresários se aproveitam de forma ilegal dos elementos que formam o sucesso de seus concorrentes, objetivando obter vantagens com o produto do esforço alheio.

Com a finalidade de proteger elementos da identidade visual, o ordenamento jurídico brasileiro estabeleceu quais bens intangíveis seriam objeto de proteção pela Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96):

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II - concessão de registro de desenho industrial; III - concessão de registro de marca; IV - repressão às falsas indicações geográficas; e V - repressão à concorrência desleal. (BRASIL, 1996).

A partir desse dispositivo e do que dispõe a LPI, observa-se que alguns elementos da identidade visual, como a marca e o desenho industrial, para obterem proteção legal, o titular precisa requerer o registro no Instituto Nacional da Propriedade

Industrial (INPI). No entanto, é importante destacar que, além das marcas e desenhos industriais, esses expressamente previstos na LPI, o legislador pátrio reconhece proteção “a outros signos distintivos” que possam consistir em elementos de identidade visual dos empresários e estabelecimentos. É a previsão do art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal:

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País [...] (BRASIL, 1988).

Tal como será demonstrado a seguir, os demais signos distintivos não expressos na LPI como bens industriais e que constituem a identidade visual dos empresários, são tutelados de forma residual pelo regime jurídico da repressão à concorrência desleal. Esses signos, enquanto elementos capazes de identificar e diferenciar produtos de determinada empresa, podem ser conhecidos como *trade dress* ou conjunto-imagem.

3.1.2 Origem do *trade dress*

A origem do *trade dress* remonta ao julgamento nos Estados Unidos da América, em 1992, do famoso litígio entre as empresas *Two Pesos Inc.* e *Taco Cabana Inc.*. Na demanda, a rede de lanchonetes *Taco Cabana* propôs ação alegando que o concorrente *Two Pesos* fazia o uso indevido das características visuais de seus estabelecimentos (SANTOS, 2016).

No ano de 1978, na cidade de San Antonio nos Estados Unidos, *Taco Cabana* abriu seu primeiro restaurante mexicano e posteriormente, em 1985, outras cinco. A rede de restaurantes, todos com as mesmas características visuais, possuía áreas internas e externas, decoradas com um mesmo padrão por meio de quadros e murais, cores vivas e de néon no perímetro de sua fachada. A parte externa era formada por áreas cobertas e descobertas separadas por meio de portas suspensas que conferiam um padrão diferenciado e único para a época (ANDRADE, 2016; CORNELL UNIVERSITY, [20--?]).

Em 1985, o *Two Pesos* abriu um restaurante em Houston, Texas, com características semelhantes às da rede *Taco Cabana*. A rede *Two Pesos* começou a

abrir rapidamente novos restaurantes dentro e fora do Texas, conquistando cada vez mais clientes. No ano de 1986, o concorrente *Taco Cabana* expandiu sua rede para outras cidades que possuíam restaurantes do *Two Pesos*. Verificada a concorrência entre ambas empresas, *Taco Cabana* decidiu processar a *Two Pesos* por infração a seu *trade dress*, ou seja, entendeu que a sua concorrente havia se apropriado de forma indevida da sua identidade visual para conquistar mercado (ANDRADE, 2016; CORNELL UNIVERSITY, [20--?]).

Figura 1 – Semelhança entre as fachadas do Taco Cabana (à esquerda) e do Two Pesos (à direita).



Fonte: Cornell University ([20--?]).

No caso, conforme Pereira (2009), o juiz em sentença entendeu pela ocorrência de imitação da imagem comercial, impondo à *Two Pesos* a obrigação de alterar a aparência de todos os seus restaurantes para evitar confusões entre as empresas, além de condenar ao pagamento em indenização de aproximadamente dois milhões de dólares ao *Taco Cabana*. A rede *Two Pesos* foi ainda obrigada a colocar em todos os estabelecimentos o seguinte aviso: “*Taco Cabana* originou um conceito de restaurante, *Two Pesos* foi condenado por ter copiado esse conceito.”

A rede *Two Pesos* recorreu da decisão, contudo, no ano de 1992, a Suprema Corte dos Estados Unidos confirmou a sentença, entendendo que as características visuais do *Taco Cabana* eram originais, e assim concedeu uma proteção especial à exclusividade de seu uso. Esta proteção levava em conta a imagem global do negócio, indo além de suas características especificadas isoladamente (XAVIER, 2015).

Outro precedente norte-americano que merece destaque sobre o tema é o caso envolvendo as empresas *Samara Brothers* e *Wal-Mart Stores*. A fabricante de vestuário infantil, após descobrir que a rede varejista *Wal-Mart Stores* estava vendendo uma linha de roupas inspiradas na sua coleção, ajuizou ação alegando a violação do *trade dress* de suas peças. O júri deu ganho de causa à *Samara Brothers*,

cuja decisão restou confirmada em segunda instância (UNITED STATES OF AMERICA, 2000).

Figura 2 – Semelhança entre os vestidos da Samara Brothers (à esquerda) e do Wal-Mart Stores (à direita).



Fonte: Federal Bar Association (2019).

Nesta demanda, a jurisprudência americana firmou-se no sentido de que a proteção do *design* e das cores dos produtos precisa ser demonstrada através da distintividade adquirida pelo uso. Já para as marcas nominativas e embalagens, a condição para proteção, é sua distintividade inerente, isto é, sua capacidade de diferenciar-se das demais (UNITED STATES OF AMERICA, 2000).

Neste contexto, a Corte norte-americana afirmou:

Design, like color, is not inherently distinctive. The attribution of inherent distinctiveness to certain categories of word marks and product packaging derives from the fact that the very purpose of attaching a particular word to a product, or encasing it in a distinctive package, is most often to identify the product's source. Where it is not reasonable to assume consumer predisposition to take an affixed word or packaging as indication of source, inherent distinctiveness will not be found. With product design, as with color, consumers are aware of the reality that, almost invariably, that feature is intended not to identify the source, but to render the product itself more useful or more appealing. (UNITED STATES OF AMERICA, 2000).¹

Ademais, outro julgado que merece destaque refere-se ao julgado *Qualitex Co. vs. Jacobson Products Co. Inc.*. Nesse caso, a empresa *Qualitex Co.*, propôs ação

¹ Tradução nossa: "O design, como as cores, não é inerentemente distintivo. A atribuição de inerente distintividade para certas categorias de marcas nominativas e embalagens de produtos deriva do fato de que o próprio propósito de anexar uma palavra em particular a um produto, ou envolvê-lo numa embalagem distinta, é na maior parte das vezes para identificar a origem do produto. Quando não é razoável presumir a capacidade do consumidor em reconhecer uma palavra fixada ou embalagem como indicação de origem, a distintividade inerente não será encontrada. Com o design do produto, como ocorre com as cores, os consumidores estão cientes da realidade de que, quase invariavelmente, essa característica não se destina para identificar a origem, mas para tornar o próprio produto mais útil ou atraente."

em desfavor de *Jacobson Products Co. Inc.*, por ter copiado o mesmo tom de verde-dourado em seus produtos concorrentes (UNITED STATES OF AMERICA, 1995).

No ano de 1950, *Qualitex Co.* começou a produzir e vender almofadas para prensa de limpeza a seco em um tom especial de verde-dourado. Em 1989, o rival *Jacobson Products Co. Inc.* começou a comercializar suas próprias almofadas para prensa de limpeza a seco em um tom bastante similar. Dessa forma, em 1991, *Qualitex Co.* registrou essa cor como uma marca, processando posteriormente o concorrente por violação de marca registrada e concorrência desleal (UNITED STATES OF AMERICA, 1995).

Figura 3 – Almofada para prensa a seco da Qualitex Co. na cor verde-dourado.



Fonte: Qualitex Company ([20--?]).

Qualitex Co. ganhou no Tribunal Distrital, contudo a 9ª Corte de Apelação anulou a sentença alegando que a Lei de Marcas de 1946 (*Lanham Act*) não permitia o registro de cor como uma marca. Em março de 1995, a Suprema Corte dos Estados Unidos fixou o entendimento de que seria possível o registro de uma marca que consiste simplesmente em uma cor, desde que ficasse comprovado que a mesma adquiriu o *secondary meaning*, isto é, um significado secundário (UNITED STATES OF AMERICA, 1995).

3.1.3 Conceito de *trade dress*

Apresentada a origem recente do reconhecimento da proteção do *trade dress*, passa-se agora ao conceito do instituto.

O *trade dress* é a identidade visual do objeto, do produto ou da embalagem de determinada empresa, sua finalidade é apresentar a organização para o mercado. Barbosa (2011, p. 9) conceitua que o *trade dress* é um “[...] 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.”

Desse modo, o *trade dress* é composto por vários elementos distintivos que formam a identidade do produto ou do serviço, assim como do estabelecimento. Nesse viés, Daniel (2006, p. 1) expõe:

Consiste num conjunto de características, que podem incluir, entre outras, uma cor ou um esquema de cores, forma, embalagem, configuração do produto, sinais, frases, disposição, estilização e tamanho de letras, gráficos, desenhos, emblemas, brasões, texturas e enfeites ou ornamentos em geral, capazes de identificar determinado produto e diferenciá-lo dos demais.

Para Gusmão e Hanens (2012, p. 591), o instituto “[...] configura um vínculo entre o empresário e o consumidor, levando este último a optar pelo produto ou serviço baseado na memória da aparência ou da roupagem que os identificava em experiência satisfatória passada.”

Diferente não é a definição dada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O entendimento já consagrado no Tribunal da Cidadania é no sentido de que o conjunto de elementos visuais e sensitivos que constituem um aspecto característico e suficientemente distintiva de apresentação do produto ou serviço no mercado consumidor, compreende o conceito de *trade dress* (BRASIL, 2018).

3.1.4 Pressupostos para a proteção do *trade dress*

Conforme já apresentado, a legislação brasileira não protege o instituto do *trade dress* de maneira expressa. Dessa forma, o conjunto-imagem não é suscetível de registro, podendo apenas alguns de seus elementos serem registrados, como por exemplo a marca e o desenho industrial. Não obstante a jurisprudência brasileira reconhecer a necessidade de proteção do *trade dress* de produtos, serviços e estabelecimentos, não há um entendimento consolidado nos tribunais sobre os requisitos necessários para a proteção do conjunto-imagem, por meio da repressão à concorrência desleal. Contudo, no Brasil, a jurisprudência majoritária elenca a necessidade de dois requisitos para que se possa exercer os direitos sobre determinado *trade dress*, quais sejam, a distintividade e a possibilidade de confusão ou associação indevida (MINADA, 2014).

3.1.4.1 Distintividade

A distintividade é um elemento essencial em qualquer conflito desta espécie, uma vez que é ela quem confere ao *trade dress* a capacidade de diferenciar determinado produto, serviço ou estabelecimento de outro análogo existente no mercado (ANDRADE, 2011).

Seguindo essa linha de raciocínio, Teixeira (2009, p. 8) coloca que:

O primeiro ponto da avaliação do conceito de *trade dress* seria o aspecto inerentemente distintivo que se resume justamente a habilidade do *trade dress* servir como função para identificar e distinguir a fonte dos produtos e serviços, sendo adquirida ao longo do uso extensivo da “aparência”, ou como fica registrado o produto ou serviço em âmbito geral.

Quando o *trade dress* possui uma característica comum, sendo empregue por várias organizações, não apresenta a distintividade, deixando de ser reconhecido pelos consumidores como um sinal distintivo e identificador de origem. Dessa forma, acaba sendo uma vestimenta comercial que nada transmite. Para que seus direitos possam ser resguardados, o *trade dress* precisa ser distintivo e de fato conseguir distinguir e individualizar os produtos, serviços ou estabelecimentos dos empresários dos seus similares no mercado (ANDRADE, 2011).

Em outras palavras, o *trade dress* não pode apresentar uma aparência comum e corriqueira no qual o público já esteja acostumado, sujeitando-se a não desempenhar sua função básica de sinal distintivo e, portanto, não possuir tutela na legislação brasileira (MINADA, 2014).

Em algumas situações, a associação entre o *trade dress* e o produto é tão involuntária e intrínseca que é difícil desassociar um do outro. Nesses casos, é desnecessária a presença da marca nominativa no rótulo ou embalagem, bastando ver o *trade dress* para associá-lo ao produto correspondente (ANDRADE, 2011).

O mesmo argumento também pode ser utilizado nos estabelecimentos comerciais. Se a instalação de uma cafeteria é constituída com um *trade dress* que emprega elementos frequentemente utilizados, com mesas organizadas de forma regular e com um balcão com cadeiras altas típicas desse tipo de estabelecimento, certamente os consumidores não acabarão distinguindo esta cafeteria das demais existentes no mercado, tornando-se mais um estabelecimento que vende cafés, outras bebidas e comidas. Entretanto, se a cafeteria for constituída com uma

característica única, com uma mobília que remete a um ambiente caseiro, com os funcionários vestidos de maneira própria e com um balcão de atendimento organizada de forma específica, essa cafeteria será composta por um *trade dress* distintivo, que proporcionará aos clientes associar o estabelecimento à empresa detentora (MINADA, 2014).

Isso comprova o quanto a identidade visual de um produto, serviço ou estabelecimento poder ser distintiva, constituindo nesses casos, um importante símbolo do fundo do comércio da empresa e um bem de grande valor de seu detentor (ANDRADE, 2011).

Dentro deste contexto, Andrade (2011, p. 11-12) conclui explicando que:

[...] o escopo de proteção conferido ao *trade dress* é diretamente proporcional ao seu grau de distintividade. *Trade dresses* únicos e absolutamente distintivos são merecedores de um amplo escopo de proteção. *Trade dresses* não tão distintivos, por sua vez, fazem jus a um limitado escopo de proteção, o que certamente influenciará o exercício de direitos exclusivos em face de terceiros.

Dessa forma, é necessária haja a distintividade para que o *trade dress* possa ser protegido pelo ordenamento jurídico brasileiro, sendo necessário ainda o cumprimento de mais um requisito, ou seja, que semelhança entre os conjuntos-imagem possam causar confusão ou associação entre produtos, serviços ou estabelecimentos.

3.1.4.2 Possibilidade de confusão ou associação

Depois de estabelecido que a vestimenta comercial é distintiva, o detentor do *trade dress* deve comprovar que, devido à semelhança entre as impressões visuais, há a possibilidade de confusão ou associação entre os conjuntos-imagens (ANDRADE, 2011).

É necessário salientar que a lei não protege somente quando há de fato uma confusão entre os *trade dresses*, tendo como objetivo também proteger nos casos de possibilidade de confusão. Dessa forma, não obstante provas concretas serem importantes para configurar a violação, o ato criminoso se concretiza com a possibilidade de confusão entre produtos, serviços ou estabelecimentos (ANDRADE, 2011).

Nessa perspectiva, Minada (2014, p. 93) esclarece que:

É extremamente importante delimitar o que deve ser verificado para que se determine se há possibilidade de confusão ou associação indevida. Nesse sentido, dois aspectos principais devem ser levados em consideração: (i) o *trade dress* analisado de forma conjunta, e não elemento a elemento, e (ii) o nível de atenção e discernimento do consumidor.

Levando em consideração que o *trade dress* é representado pelo conjunto de elementos de formam a identidade visual de determinado produto ou estabelecimento, sua apreciação também precisa ser realizada com base no “todo”, abrangendo a associação das cores, desenhos, formas, marcas e demais elementos. Tendo em vista a pluralidade de elementos que podem ser englobados, diferente é a forma que cada uma delas pode ser protegida. A marca, por exemplo, pode ser registrada. Já uma cor por si só, que compõe a identidade visual do produto ou estabelecimento, mas que não está disposta ou combinada de modo peculiar e distintiva, não pode ser registrada (MINADA, 2014).

Dessa forma, elementos do *trade dress* não podem ser analisados de forma isolada, visto que o consumidor, ao se deparar com certo produto, não observa cada elemento da embalagem do produto de forma individual ou separa de maneira mental cada elemento gráfico. O consumidor analisa o *trade dress* como um todo (ANDRADE, 2011).

Em qualquer conflito dessa espécie, o ponto principal está na impressão do conjunto decorrente da união de todos os elementos que integram o *trade dress*. Portanto, o ato infringente decorre do rol de elementos colidentes, que reunidos, fazem com que a roupagem comercial do produto que está entrando no mercado não seja suficientemente diferente do produto original (ANDRADE, 2011).

A forma mais corriqueira de confusão é quando o cliente compra determinado produto pensando ser outro. Tal fato é verificado, por exemplo, quando o consumidor vai ao supermercado com o intuito de comprar determinado produto, mas devido a colidência entre as embalagens, é estimulado ao erro e compra o produto semelhante, quando na realidade desejava comprar o produto original. Conforme a doutrina e a jurisprudência, o contexto apresentado aborda a forma em que o desvio de clientela se concretiza na sua mais pura compreensão, sendo claro que o ato gerado é ilegal (ANDRADE, 2011).

Além da confusão, deve-se levar em consideração também a associação indevida que pode ser caracterizada como desvio fraudulento de clientela. Resultante do aproveitamento parasitário, a associação indevida decorre da conquista de vantagem, pelo empresário transgressor, a partir do uso indevido do *trade dress* original ou já conhecido no mercado (PIVA, 2015).

Nessas situações, mesmo que o consumidor não tenha adquirido o produto de forma equivocada, o infrator se beneficia dos esforços realizados pelo criador do conjunto-imagem reproduzido, principalmente de marketing, com o intuito de favorecer a reconhecimento e facilitar a venda de seus produtos no mercado (PIVA, 2015).

Outra característica que deve ser examinada tem relação ao grau de instrução e discernimento dos consumidores. Tal fato é importante porque, com a finalidade de tentar descaracterizar a defraudação, vários empresários argumentam que os consumidores possuem a capacidade de constatar diferenças entre os produtos e, desse modo, não são guiados ao erro levantado (ANDRADE, 2011).

Em qualquer litígio do tipo, o juiz deverá considerar o grau de critério e conhecimento do consumidor médio que geralmente compra o produto. Vale ressaltar que a lei visa resguardar o consumidor desatento ou incapaz de reparar (ANDRADE, 2011).

A questão levantada já foi discutida pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça), sendo expresso a seguinte ideia:

O fundamento utilizado pelo Tribunal 'a quo', de que as marcas do autor e do réu para o sabão em pedra controvertido são parecidas mas não a ponto de confundir o consumidor atento não pode prosperar. O consumidor atento jamais confundiria embalagens de produtos, por mais parecidas que sejam. O que a lei visa a proteger em relação a imitações é a possibilidade de o produto concorrente ser adquirido, por engano, justamente pelo consumidor desatento ou incapaz de reparar nos detalhes da embalagem, seja por falta de instrução, por problemas de visão ou por pressa. (BRASIL, 2008).

Em contrapartida, a comprovação da possibilidade de confusão é maior quando os produtos são adquiridos por pessoas jurídicas ou por clientes especializados, uma vez que o público-alvo é mais primoroso e desempenha um maior discernimento no momento da compra (ANDRADE, 2011).

Resumidamente, é fundamental que os dois elementos apresentados, distintividade e possibilidade de confusão ou associação, estejam presentes para se

identifique o direito de proteção do *trade dress* originário e se reconheça o direito de indenizar.

3.1.5 Consequências decorrentes do *trade dress*

Além da necessidade de abstenção do uso do *trade dress* do concorrente inovador, a principal consequência imposta para quem viola o instituto é o dever de indenizar. A reparação civil para esses casos possui respaldo no art. 209 da LPI, que assim preconiza:

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. (BRASIL, 1996).

Barbosa (2011) complementa informando que “Sem prejuízo dos artigos da LPI que protegem e possibilitam a tutela civil e o ressarcimento por perdas e danos, ainda é possível se valer dos artigos 186 e 927 do código civil de 2002.”

A prática de um ato ilícito já basta para que exista a obrigação de reparação. Nesse sentido, em consequência do dano patrimonial presumido, vem se posicionando Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. CONTRAFRAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, em se tratando de direito de marcas, o dano material pode ser presumido, pois a violação do direito é capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, tais como, o desvio de clientela e a confusão entre as empresas. Por outro lado, há a necessidade de comprovação do efetivo dano moral suportado pela empresa prejudicada pela contrafação, uma vez que, a indenização extrapatrimonial está ligada à pessoa do titular do direito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 51913 SP 2011/0145821-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2012).

Ainda nessa perspectiva, Gama Cerqueira (apud TOMAZETTE, 2020) confirma o entendimento de que a simples violação do direito impõe a reparação do dano, não sendo necessário que o autor faça prova dos prejuízos no decorrer do processo. A demanda deve ser julgada procedente, quando averiguado a infração,

impondo ao réu a obrigação de indenizar os danos emergentes e os lucros cessantes que serão apurados na execução.

3.2 CONCORRÊNCIA DESLEAL

Inicialmente, para entender como a concorrência desleal é utilizado para proteger do *trade dress* no Brasil, é imprescindível fazer uma conceituação e classificação da propriedade intelectual, seara do direito que protege o instituto no Brasil, bem como esclarecer a abrangência do direito concorrencial.

Muniz et al. (2013, p. 20) definem a propriedade intelectual como sendo um “[...] conjunto de direitos de propriedade sobre toda a atividade inventiva e criatividade humana, em seus aspectos tecnológicos, científicos, artísticos e literários.”

Nesse sentido, Barbosa (2010) expõe que, conforme a Convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), a propriedade intelectual pode ser definida como a união de direitos inerentes às obras literárias, artísticas e científicas, aos institutos jurídicos protegidos pela propriedade industrial, bem como à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos relativos à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

Bastante internacionalizada, a propriedade intelectual é um conteúdo que abrange os direitos de propriedade industrial (patentes, modelos de utilidade, desenhos industriais e marcas) e direitos autorais (direitos de autor, direitos conexos e a proteção dos programas de computador), bem como outros sobre bens imateriais de vários gêneros (BARBOSA, 2010; LILLA, 2014).

Não obstante o direito do autor e o direito do inventor estarem reunidos no capítulo direito da propriedade intelectual, é importante evidenciar que a legislação aplicada a eles é distinta, isso porque o direito autoral protege a obra em si, ao passo que o direito industrial protege uma técnica com aplicação industrial (RAMOS, 2013).

3.2.1 Propriedade Industrial

O direito industrial é a área jurídica que cuida da atividade criativa humana com aplicabilidade industrial. Garante a uma pessoa física ou jurídica a ampla

utilização de seus meios industriais e comerciais, conferindo uma proteção contra a intervenção de terceiros por meio da falsificação e atos ilícitos (ROSSIGNOLI, 2016).

Conforme Coelho (2011, p. 159), os institutos que estão sujeitos a proteção jurídica sob a concepção de “propriedade industrial” integram o estabelecimento empresarial e, desse modo, são considerados os bens imateriais de propriedade do empresário.

Fazzio Júnior (2015) preceitua que a tutela dos direitos pertinentes à propriedade industrial materializa-se através da concessão de registro de desenho industrial e de marca, licença de patentes de invenção e de modelo de utilidade, e da repressão às falsas indicações geográficas e à concorrência desleal. Dessa forma, a proteção propriedade industrial é formada por um conjunto de normas e princípios voltados à inviolabilidade da produção autoral e à conservação de sua utilidade e exploração exclusivas. Para garantir essa proteção foi criado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, órgão da Administração Pública.

Dessa forma, o conjunto de normas e princípios definidos pelo direito de propriedade intelectual está direcionado “[...] à manutenção da inviolabilidade da produção autoral e, sob a perspectiva econômica, dedicados à preservação de sua utilidade e exploração exclusivas.” (FAZZIO JÚNIOR, 2016, p. 767-768).

O direito industrial brasileiro é normatizado pela Lei da Propriedade Industrial – LPI (Lei nº 9.279/96) que traz quatro institutos jurídicos protegidos pela propriedade industrial, são eles: a invenção, o modelo de utilidade, o desenho industrial e a marca.

Ao contrário dos outros três bens industriais, a Lei da Propriedade Industrial não define o conceito de invenção. A Lei nº 9.279/96 limitou-se em estabelecer os elementos da invenção, nos termos do art. 8º: “É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.” (BRASIL, 1996).

Bertoldi e Ribeiro (2011) definem a invenção como o produto original da inteligência humana suscetível de aplicação industrial. Complementa Martins (2009, p. 437), definindo a invenção como sendo “[...] a criação ou a concepção de um processo, produto, instrumento ou meio novo que possa ser aplicado à indústria, com a finalidade de melhorá-la.” Conclui Ramos (2013), informando que a proteção da invenção é por meio da concessão de patente, documentado pela carta-patente.

O segundo bem é o modelo de utilidade, definido no art. 9º da Lei nº 9.279/96 como sendo “[...] o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação

industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.” (BRASIL, 1996). Nas palavras de Bertoldi e Ribeiro (2011, p. 111), o modelo de utilidade é “[...] o instrumento, utensílio ou objeto destinado ao aperfeiçoamento ou melhoria de uma invenção preexistente.”

Martins (2009) esclarece que a invenção e o modelo de utilidade diferem quanto às condições essenciais. O primeiro bem possui como requisito a atividade inventiva, conforme já apontado, já o segundo é dotado de ato inventivo, consoante o art. 14 da LPI. Da mesma forma que a invenção, o inventor do modelo de utilidade poderá solicitar a patenteabilidade como forma de proteção (RAMOS, 2013).

Já o desenho industrial, é por sua vez, definido pelo art. 95 da Lei da Propriedade Industrial como sendo “[...] a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial” (BRASIL, 1996). Coelho (2012, p. 154) conceitua, de forma sucinta, o desenho industrial como “a alteração da forma dos objetos.”

A diferença entre o desenho industrial e o modelo de utilidade está no caráter exclusivamente estético e sem participação com a aplicação do bem onde é utilizado. Dessa forma, o autor de um desenho industrial procura apenas adicionar características ópticas particulares ao bem, de modo a diferenciar seu produto dos demais disponíveis no mercado e promover sua comercialização (BERTOLDI; RIBEIRO, 2011).

Finaliza Ramos (2016), esclarecendo que a proteção do desenho industrial é feita através da concessão do registro, instrumentalizada pelo certificado de registro.

O quarto bem industrial é a marca. Definida pela Lei da Propriedade Industrial, nos termos do art. 122, como “[...] os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.” (BRASIL, 1996).

Os sinais distintivos visualmente perceptíveis, colocados nos produtos e serviços para diferenciá-los dos demais e facilitar sua comercialização, são nomeados de marca (BERTOLDI; RIBEIRO, 2011).

Conforme apontado por Ramos (2016), a finalidade da marca é identificar e diferenciar produtos e serviços de forma eficiente. Caso não alcance esse propósito,

ela pode não ser classificada como marca e, por conseguinte, não ser registrada. É por esse motivo que não se aceita o registro como marca de expressões comuns e genéricas, que não conseguem individualizar o produto ou serviço e se diferenciar dos demais.

Conclui Coelho (2011), evidenciando que os sinais sonoros, não obstante serem originais e exclusivos que caracterizem produtos e serviços, não estão sujeitos de registro como marca. As características de cheiro, gosto ou tato que individualizam produtos e serviços também não são consideradas marcas. Os sinais distintivos não visuais, que são utilizados para enganar e desviar a clientela, são protegidos pela disciplina jurídica da concorrência.

3.2.2 Direito de Concorrência

Em relação ao direito concorrencial, Bertoldi e Ribeiro (2011, p. 129) explicam que “[...] a ordem econômica brasileira está assentada no regime capitalista, na livre iniciativa e nos princípios da propriedade privada e livre concorrência.” O Estado atua no âmbito financeiro com a finalidade de proteger o interesse da coletividade, impondo assim, limites aos empresários quando estão em busca do lucro.

Conforme Barbosa (2011, p.7),

Há concorrência quando distintos agentes econômicos disputam a entrada, manutenção ou predomínio num mercado, definido por serviços ou produtos que sejam iguais ou – do ponto de vista do consumidor - substituíveis entre si; definido ainda pela efetividade dessa disputa num espaço geográfico e temporal determinado.

A livre concorrência, segundo Ramos (2013), é um dos princípios basilares do direito empresarial. Está prevista no artigo 170 da Constituição Federal de 1988 como princípio constitucional da ordem econômica: “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...] IV - livre concorrência; [...]” (BRASIL, 1988).

Destarte, Grau (2008) esclarece que a expressão ordem econômica, ainda que contrarie a ordem jurídica, é utilizada para mencionar uma parcela da ordem jurídica, que integra um sistema de princípios e regras, compreendendo uma ordem pública, uma ordem privada, uma ordem econômica e uma ordem social.

As duas formas de práticas concorrenciais ilícitas que o direito concorrencial reprime são: a concorrência desleal e a infração da ordem econômica. As duas ilegalidades competitivas se diferenciam pelo fato de que os danos gerados pela concorrência desleal não atingem outros objetivos além dos do empresário prejudicado pela prática ilícita (COELHO, 2011).

O conceito do instituto jurídico da concorrência desleal ainda está em formação, visto que a palavra concorrência possui significado definido e o adjetivo desleal é confuso, dependendo do ambíguo entendimento de deslealdade. Muitos autores propõem sem sucesso a denominação concorrência ilícita, visto que induz ao entendimento de concorrência proibida pela lei (REQUIÃO, 2015).

Contudo, Barbosa (2010, p. 477-478) conceitua o instituto como sendo a conduta inesperada “[...] do agente econômico, segundo o parâmetro das informações de acesso comum a todos os agentes, excetuando o exercício normal da atribuição concorrencial, e as mutações do contexto concorrencial resultantes da inovação.”

Em concordância com Fazzio Júnior (2016, p. 787), “[...] entende-se como concorrência desleal o conjunto de condutas do empresário que, fraudulenta ou desonestamente, busca afastar a freguesia do concorrente.”

De acordo com Forgioni (2008) na esfera da repressão à concorrência desleal existe uma dupla finalidade: a tutela dos concorrentes contra a concorrência desleal e a proteção da coletividade contra os exageros da concorrência. Dessa forma, no caso de proteção da concorrência leal, realizada pela Lei da Propriedade Industrial, o bem favorecido é a proteção do concorrente, do proveito fraudulento do agente econômico, e não a proteção do interesse coletivo ou da concorrência no ambiente comercial, como acontece no Direito Antitruste.

A proibição da concorrência desleal possui como objetivo proteger a clientela contra a atuação fraudulenta e denegridora de um concorrente. É importante frisar que a clientela mencionada diz respeito ao elemento do aviamento ou do fundo do comércio, ou seja, a clientela do empresário (REQUIÃO, 2015).

A concorrência desleal pode ser classificada em: 1) específica, caracterizada pela tipificação penal de atividades lesivas aos direitos de propriedade intelectual; e 2) genérica, tipificada pela responsabilidade extracontratual (CERQUEIRA, 1982 apud COELHO, 2011).

Em relação à classificação, Coelho (2011) esclarece que é definido como concorrência desleal específica as práticas empresariais positivadas como concorrência desleal (art. 195 da LPI), e concorrência desleal genérica as práticas que possibilitam a indenização por perdas e danos (art. 209 da LPI). Dessa maneira, a forma específica se perfectibiliza essencialmente através do abuso do segredo da organização ou pela indução do consumidor ao erro e a forma genérica quando empregado meio imoral, desonesto ou condenado pelas práticas usuais dos empresários.

Na visão de Hungria (apud FAZZIO JÚNIOR, 2016), a concorrência desleal abrange seis modalidades delitivas genéricas: denigração do concorrente, desvio de clientela, confusão entre estabelecimento ou produto, propaganda com falsa atribuição de mérito especialmente reconhecido, corrupção para obtenção de vantagem indevida e violação de segredo com abuso de confiança.

Ademais, o artigo 209 da LPI assegura o direito do empresário lesado ser indenizado pelos danos causados pelos atos de violação de direitos de propriedade industrial e práticas de concorrência desleal que prejudiquem a reputação ou os negócios dos concorrentes, criem confusão entre os estabelecimentos comerciais, ou entre produtos e serviços colocados no mercado, até mesmo quando não há previsão expressa em lei (MAMEDE, 2015).

Já a infração contra a ordem econômica, considerada a forma mais grave de agressão contra a economia de livre mercado, alcança todas as bases fundamentais do mercado, refletindo suas consequências em toda a coletividade. Ou seja, atinge diretamente todas as estruturas do sistema de livre iniciativa, e, portanto, alcança um ambiente bem maior de interesses juridicamente relevantes (FAZZIO JÚNIOR, 2016; COELHO, 2011).

O cartel é um exemplo de prática ilícita que atinge o ambiente concorrencial e, dessa forma, é punida pelo Estado através da Lei 12.529/2011. Ademais, os dispositivos da Lei de Defesa da Concorrência, também conhecida como a Lei Antitruste, possuem caráter intimidativo e punitivo (RAMOS, 2013; FAZZIO JÚNIOR, 2016).

Deve ser enfatizado que, além das pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, o artigo 31 da Lei 12.529/2011 elenca como possíveis destinatários de suas sanções “[...] quaisquer associações de entidades ou pessoas, constituídas

de fato ou de direito, ainda que temporariamente, com ou sem personalidade jurídica, mesmo que exerçam atividade sob regime de monopólio legal.” (BRASIL, 2011).

Para promover o bem-estar econômico e social, a política da concorrência tem como intenção principal a proteção da livre competição entre os agentes econômicos mediante a punição do abuso do poder econômico. Nesse sentido, a finalidade do direito antitruste é regularizar as atividades dos agentes econômicos, considerando a proteção da concorrência e a liberdade de escolha dos consumidores (LILLA, 2014).

3.2.3 A relação entre a Propriedade Intelectual e o direito concorrencial

Grau-Kuntz (2011) esclarece que a importância da propriedade intelectual está intimamente associada ao ambiente comercial. Em sua visão, é no mercado que o empresário consegue tirar proveito econômico de seu título exclusivo garantido pela propriedade intelectual.

A propriedade intelectual desenvolve as atividades de criação e desenvolvimento de novas invenções, tecnologias e expressões do conhecimento ao assegurar aos empresários o poder de exclusividade sobre suas criações intelectuais. Promovendo assim, o desenvolvimento econômico e tecnológico do país (LILLA, 2014; GRAU-KUNTZ, 2011).

Por depender das relações comerciais, o direito de propriedade intelectual só poderá ser desempenhado de acordo com as normas de preservação e com os fins políticos das transações comerciais. Dessa forma, a relação entre o instituto da propriedade intelectual e o direito concorrencial é entendida como de complementariedade (GRAU-KUNTZ, 2011).

Essa complementariedade entre os dois institutos jurídicos pode ser apontada como “a limitação na concorrência vinculada ao direito de propriedade intelectual é restrita à concorrência de imitação, sem jamais poder ser estendida à concorrência de superação, posto ser esta que realiza o incentivo da concorrência.” (GRAU-KUNTZ, 2011, p. 3).

Preconiza Lilla (2014) que, com base no exposto, a propriedade intelectual encontra absoluta afinidade com o direito concorrencial, visto que os dois institutos procuram a eficiência econômica das transações comerciais através da novidade e da individualização de produtos e serviços.

Do mesmo modo que o possuidor do direito de propriedade intelectual precisa das relações comerciais para tirar proveito econômico do título exclusivo, esse aproveitamento necessita que relações promovam a concorrência de superação. Nos mercados que não estimulam a superação, a exclusividade do título econômico é causa de estagnação (GRAU-KUNTZ, 2011).

Tanto a propriedade intelectual quanto o direito antitruste estimulam a inovação e o bem-estar econômico, contudo a relação é conflituosa “nos casos de exploração abusiva de direitos de propriedade intelectual capaz de restringir a concorrência em determinado mercado relevante.” É nesses casos de conflito que originam as características específicas entre os dois institutos no que se refere aos meios pelos quais ambos estimulam a inovação (LILLA, 2014, p. 66).

Ao passo que o direito concorrencial incentiva a inovação ao desenvolver a concorrência, impedindo a atuação abusiva de um agente econômico, a propriedade intelectual incentiva a inovação limitando a concorrência, visto que o privilégio de exclusividade pode permitir que o seu detentor cobre preços bem competitivos para alcançar o retorno de seu investimento na criação intelectual (LILLA, 2014).

Dessa forma, a propriedade intelectual conviverá de forma harmoniosa com o direito concorrencial enquanto for empregada em conformidade com as normas de proteção da concorrência e programas políticos de estímulo da concorrência, caso contrário o direito concorrencial será evocado como mecanismo corretivo do abuso (GRAU-KUNTZ, 2011).

3.3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS DO MARKETING

Atualmente, o marketing está presente em quase todas as ações do ser humano e exerce uma função significativa para a associação das relações sociais e de troca. Permeia nas atividades lucrativas, desde os serviços e produtos de consumo, até as relações de saúde e política, entre outros (BORGMANN, 2000).

O marketing não pode ser compreendido como algo que não muda. O mundo modernizou-se, desenvolveu a comunicação, informatizou as organizações e estabeleceu-se um dinamismo no mercado como nunca visto antes. Estamos convertendo uma sociedade industrial em massa em uma comunidade fundada na informação e prestação de serviços. (BORGMANN, 2000).

3.3.1 Definição de marketing

Não há uma definição exata para marketing. *Market*, em inglês, significa mercado. Dessa forma, indica-se que marketing significa ação no mercado. Habitualmente a palavra marketing é traduzida por mercadologia, isto é, estudos de mercado (CAMAROTTO, 2009).

De acordo com Kotler e Keller (2012, p. 3), o marketing compreende a “[...] identificação e a satisfação das necessidades humanas e sociais”. Dessa forma, complementa que a melhor definição concisa de marketing é a de “[...] suprir necessidades gerando lucro”.

Definindo em um contexto geral, Kotler e Armstrong (2015, p. 4) explicam que:

[...] o marketing é um processo administrativo e social pelo qual indivíduos e organizações obtêm o que necessitam e desejam por meio da criação e troca de valor com os outros. Em um contexto mais específico dos negócios, o marketing implica construir relacionamentos lucrativos e de valor com os clientes. Assim, definimos marketing como o processo pelo qual as empresas criam valor para os clientes e constroem fortes relacionamentos com eles para capturar valor deles em troca.

Já a definição de marketing para a American Marketing Association (AMA) é a seguinte: “Marketing é o processo de planejar e executar a concepção, a determinação do preço, a promoção e a distribuição de ideias, bens e serviços para criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais”. (AMA, 2004, apud CAMAROTTO, 2009, p.13).

De acordo com Cobra (2009, p. 3), “A essência do marketing é um estado de mente. Em marketing os profissionais de negócios adotam o ponto de vista do consumidor. E essas decisões são apoiadas com base no que o cliente necessita e deseja”.

Segundo Maso (2010), a atribuição básica do marketing é a identificação das necessidades dos consumidores e o desenvolvimento de produtos que possam satisfazê-los. Dessa forma, o papel do marketing dentro de uma empresa não é o de apenas identificar as necessidades do consumidor, definir os mercados-alvos que determinada empresa possa melhor satisfazer, projetar produtos, serviços e programas que melhor atenda esses mercados, mas que igualmente possa convidar todos os participantes da empresa para pensar e servir os consumidores.

Por mais perfeito que seja o marketing de certa corporação, é muito difícil que os usuários e clientes sejam instigados a consumir algo ofertado que não seja de seu interesse e que não esteja de acordo com seus desejos e necessidades próprias. Dessa forma, marketing possui como função gerenciar a procura de bens e serviços incentivando a aquisição de bens e serviços que atendam às necessidades e desejos de determinadas pessoas (COBRA, 2009).

Hoje em dia, as organizações que procuram tornar-se líder de mercado ou queiram estar na preferência do consumidor, precisam entender os desejos dos consumidores e descobrir soluções que saciem tais desejos, por meio da inovação, da qualidade dos produtos e serviços prestados, bem como no atendimento ao consumidor. Conseqüentemente, o marketing é conhecido como a soma das fardamentas e técnicas, no qual a incumbência é limitada a determinado grupo que seja experiente com essas técnicas e know-how (MASO, 2010).

3.3.2 Composto de marketing

O composto de marketing, também conhecido como marketing mix, versa sobre a soma de elementos de relevância para os quais as empresas devem olhar com atenção caso pretendem alcançar seus objetivos de marketing. Desse modo, o composto de marketing se fragmenta em 4 seções que são conhecidos como os “quatro pés”: Produto, Preço, Praça e Promoção. Elas simbolizam a visão da empresa e estão inter-relacionados, de modo que as decisões de determinada área afetam as condutas de outra (RODRIGES, 2014).

De acordo com Kotler e Armstrong (2015, p. 57), “Após determinar sua estratégia de marketing geral, a empresa está pronta para começar a planejar os detalhes do seu mix de marketing, um dos principais conceitos do marketing moderno”.

O composto de marketing é a junção de ferramentas táticas de marketing em que a organização convencionada para produzir o resultado que seu público-alvo espera. Ela representa tudo o que a organização faz para influenciar a procura de seus produtos (KOTLER; ARMSTRONG, 2015).

Essas variáveis são usadas pelos profissionais de marketing para instituir um plano de marketing. Portanto, para que o plano de marketing seja exitoso, faz-se

necessário que a estratégia projetada para os compostos de marketing reflita a melhor proposição de valor para os consumidores de um mercado-alvo específico (RODRIGUES, 2014).

3.3.2.1 *Produto*

O produto é a associação de bens e serviços que determinada organização oferece para seu mercado-alvo. Um exemplo seria determinado carro, composto por porcas, parafusos, velas, pistões e várias outras peças. A montadora deste carro oferece outras versões do veículo, bem como vários opcionais. O veículo é inteiramente completo e possui uma garantia extensiva que faz parte do produto, assim como o escapamento (KOTLER; ARMSTRONG, 2015).

3.3.2.2 *Preço*

O preço é o montante de dinheiro que os consumidores necessitam pagar para obterem o produto. Uma montadora sugere para as suas concessionárias o preço de cada tipo de veículo. Contudo, cada concessionária dificilmente vende para seus clientes os carros pelo preço sugerido. Para cada cliente é feita uma negociação diferenciada, ofertando descontos, admitindo trocas por carros usados, estipulando formas de pagamento. Esses procedimentos adequam os preços às situações econômicas e competitivas para a atualidade e ajusta à concepção que o cliente tem do valor do veículo (KOTLER; ARMSTRONG, 2015).

3.3.2.3 *Praça*

A praça abrange as atividades da organização que oferecem o produto para os consumidores-alvo. Aqui no Brasil, determinada montadora possui uma enorme rede de concessionárias independentes que vendem vários de seus modelos de veículos. A montadora escolhe as concessionárias com cautela e proporciona apoio. As concessionárias possuem o estoque dos veículos, apresentam os carros para os potenciais consumidores, negociam o valor e ofertam o serviço de pós venda (KOTLER; ARMSTRONG, 2015).

3.3.2.4 *Promoção*

A promoção compreende as ações que propagam os pontos positivos do produto e instigam o público-alvo para comprá-lo. É comum vermos várias montadoras gastando milhões em propaganda, para abordar aos consumidores informações sobre a organização e seus produtos. Na concessionária, os vendedores possuem o papel de apoiar eventuais compradores e induzem os consumidores a pensarem que seus veículos são os melhores. As concessionárias normalmente ofertam promoções especiais (desconto à vista, liquidação e taxas de juros diferenciadas para financiamento) como um estímulo para compras adicionais (KOTLER; ARMSTRONG, 2015).

3.3.3 A relevância da propriedade intelectual na estratégia de marketing

A propriedade intelectual possui uma atribuição de extrema importância nas estratégias de marketing das empresas. As organizações, ao lançarem um novo produto no mercado, investem pesado em campanhas de marketing, contudo deve-se antes verificar se foi assegurada uma proteção efetiva e apropriada dos direitos de propriedade intelectual e se não existe violação de direitos de terceiros (ZERAIK, 2019).

Por não possuírem o conhecimento apropriado das leis, muitas vezes as organizações tornam-se um mecanismo de reprodução de ilegalidade ao posicionarem no mercado produtos que copiam a criação de outros empresários, em detrimento aos verdadeiros donos do direito. Dessa forma, é fundamental que as estratégias de marketing sejam adequadas juridicamente aos direitos de propriedade intelectual, para que qualquer indício de violação seja identificado e mitigado. Há parâmetros e meios aptos a garantir os direitos provenientes de uma criação, que não conflitam com direitos de propriedade intelectual de terceiros, como por exemplo por meio das marcas, direitos autorais, desenhos industriais (ZERAIK, 2019).

Outra perspectiva que intensifica a importância da propriedade intelectual nas campanhas de comunicação é que a publicidade de algum produto ou serviço contém elementos que necessitam ser tutelados. Entre esses elementos que precisam da proteção da propriedade intelectual e que fazem parte do processo de criação de uma

campanha de marketing estão as imagens, textos comerciais, logotipos, nomes de domínio e dos produtos, flyers ou brochuras. Os trâmites percorridos ao longo do desenvolvimento de uma campanha publicitária, com início na invenção intelectual até o consumidor final, abrangem direitos de propriedade intelectual que necessitam ser registrados como uma tática da estratégia global de uma organização (ZERAİK, 2019).

A solução para minimizar os riscos de colidência entre marcas e reduzir as chances de perder altos investimentos, por não perceber no tempo certo que os direitos de propriedade intelectual de terceiros estão sendo desrespeitados, está em uma maior cooperação entre os setores, seja interno ou terceirizado, de marketing e jurídico das organizações (ZERAİK, 2019).

Dessa forma, quando os departamentos de marketing e de propriedade intelectual criam de forma associada as táticas e ferramentas para vender produtos e serviços, impedem possíveis violações de direito, conseqüentemente problemas legais, e evitam maiores prejuízos para as marcas. Nesse âmbito, para uma maior integração organizacional, compensa investir e aplicar um processo de transformação nas organizações (ZERAİK, 2019).

A tática de associar a instrução de advogados especialistas em propriedade intelectual nas estratégias de marketing institui o costume de aplicação de medidas preventivas na gestão, o que representa uma redução de custos e pode até gerar uma melhora nas vendas. Nesse sentido, Zeraik (2019) ainda coloca que:

Para adaptar-se às novas realidades de um mundo em grandes transformações e inovações culturais, econômicas, políticas e tecnológicas, as organizações precisam ser adaptativas e inovadoras, interagindo totalmente com o mundo exterior e com os seus departamentos entre si. Buscar esse modelo de organização implica na introdução de novos paradigmas na gestão empresarial, como por exemplo, a criação de um processo de comunicação altamente integrativo e participativo nas relações entre Marketing e Propriedade Intelectual, gerando cooperação, harmonia e confiança entre as pessoa e áreas dessas atividades.

3.3.4 Conexão entre marketing e o *trade dress*

Atualmente, um dos grandes obstáculos dos empreendedores é o de lançar produtos, serviços, embalagens e estabelecimentos com um *trade dress*, totalmente novo e diferente de tudo o que já está presente no mercado, mas que simultaneamente seja adequado ao seu público-alvo e que se conecte aos

consumidores. Isso engloba as cores, forma estética, desenho, elementos gráficos, enfeites, emblemas e tudo que possa individualizar a experiência e percepção do consumidor. Dessa forma, os empresários, gestores, publicitários, profissionais do marketing e designers gráficos precisam superar essas dificuldades e idealizar um conjunto-imagem que seja único, inovador e diferente (ARAÚJO, 2013).

Ao analisarmos o mercado, vemos com facilidade uma série de organizações que ofertam produtos e serviços que muito se assemelham com os do líder de mercado, seja de qualquer forma (nome, cor, embalagem). Neste mundo altamente globalizado e competitivo, com tantos produtos e serviços sendo ofertados, é uma tarefa árdua ser criativo o suficiente para obter algo totalmente novo e diferente. Contudo, é fato que muitos empresários encontram nessa dificuldade a oportunidade para induzir o consumidor à confusão e angariar uma parcela dos clientes das empresas bem-sucedidas. No âmbito da propriedade intelectual e do direito concorrencial, o cenário perfeito é o das empresas ostentarem um *trade dress* sempre distinto em relação aos concorrentes e não lembrarem outras marcas (ARAÚJO, 2013).

Mesmo que a semelhança não tenha sido gerada de forma intencional, o empresário que se sentir prejudicado poderá alegar a concorrência desleal, em virtude de haver normativas legais que protegem os consumidores e presumem que existe o desvio de clientela gerado pelo estímulo à confusão. Dessa forma, a organização que está lesando a concorrente poderá ser processada judicialmente para ser compelida a alterar sua identidade visual, sendo necessário novos investimentos em publicidade, mídia e demais recursos empregados nas campanhas de marketing, além de poder acarretar uma indenização por perdas e danos (ARAÚJO, 2013).

Em contrapartida, a organização que foi prejudicada pela similaridade de seu *trade dress* necessita ter registrado seus elementos junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial para assegurar a sua adequada proteção e exclusividade de mercado (ARAÚJO, 2013).

Para impossibilitar que essas adversidades aconteçam, é essencial que haja um trabalho bem realizado de marketing e design, auxiliado por uma consultoria jurídica, com um estudo prévio da concorrência para tomar conhecimento do que já existe no mercado (ARAÚJO, 2013).

O mercado é dividido essencialmente em três tipos de organizações. De um lado estão os empreendedores que apostam na criação de empresas únicas, inovadoras e diferenciadas, que possuam um *trade dress* que consiga individualizar a experiência e percepção do consumidor. Este tipo de empresário investe na análise dos concorrentes de mercado e em profissionais apropriados para a tarefa de marketing e design. Em contra partida, há os empresários que estão do outro lado, que já entram no mercado com o intuito de se espelhar no líder ou de acompanhar algum movimento no mercado, copiando as características distintivas e possuindo a intenção de conquistar uma fração dos consumidores dos concorrentes. Por fim, há os empresários desinformados, que sem o objetivo de causar danos ou de conquistar clientes do outro, acaba entrando no mercado ou ofertando algum produto ou serviço com características semelhantes da de um concorrente. Muitas vezes, a última classe de empreendedor acaba não conseguindo se manter no mercado pela desinformação (ARAÚJO, 2013).

Como visto anteriormente, alguns elementos do *trade dress* das organizações são tutelados especificamente pela LPI (a invenção, o modelo de utilidade, o desenho industrial e a marca), no entanto os demais signos distintivos capazes de diferenciar e identificar determinada empresa são protegidos através da repressão à concorrência desleal, o qual é categorizada em seis espécies: denigração do concorrente, desvio de clientela, confusão entre estabelecimento ou produto, propaganda com falsa atribuição de mérito especialmente reconhecido, corrupção para obtenção de vantagem indevida e violação de segredo com abuso de confiança (ARAÚJO, 2013).

A modalidade de confusão entre estabelecimento ou produto mais conhecido no mercado brasileiro é a pirataria. Esse tipo de prática de concorrência desleal é facilmente visualizado em nossas ruas, onde uma há uma imensidão de produtos falsificados que buscam se aproveitar da reputação e da notoriedade de marcas famosas para confundir o consumidor na hora da compra e, assim, auferir lucro. A imitação pode ser alegada com a cópia da marca, nome, ou simplesmente com a semelhança fonética, visual ou ortográfica (ARAÚJO, 2013).

O empresário que toma o devido cuidado e protege os sinais distintivos que compõem o seu *trade dress*, resguarda seu patrimônio e garante seus lucros. No mesmo viés, acaba protegendo e fidelizando seus consumidores, uma vez que o cliente pode levar a marca errada quando está em dúvida entre dois produtos ou

serviços. Esta dúvida pode até ultrapassar questões de mera estética e envolver questões de qualidade, onde o consumidor faz a comparação entre os produtos e acaba se enganando da avaliação, presumindo que os produtos são os mesmos. A empresa que oferta o produto original e perde a venda por um falsificado, tem sua imagem depreciada, o que desvaloriza o crédito que o mesmo possui no mercado, e ainda sofre o prejuízo pela inexistência da venda (ARAÚJO, 2013).

Dessa forma, reforça-se a necessidade do responsável pela administração do marketing ou do branding da organização uma atenção especial para o tema do *trade dress*. Os empresários, gestores, publicitários, profissionais do marketing e designers gráficos precisam criar nomes inéditos e terem criatividade durante o posicionamento de marca e do produto. Os programadores visuais e os projetistas do produto devem conceber projetos gráficos e embalagens diferenciadas, que possuam fontes, grafismos, design e cores únicas. Também deve haver o acompanhamento de uma assessoria jurídica especializada em propriedade industrial para colaborar na identificação de possíveis irregularidades e promover o registro da marca e do desenho industrial, obstando dessa forma possíveis semelhanças entre marcas e outras ocorrências inconvenientes para a empresa. Após seguir todas essas medidas preventivas evitaremos a imitação do *trade dress* e conseqüentemente a concorrência desleal, podendo assim todas as organizações concorrerem no mercado em pé de igualdade (ARAÚJO, 2013).

3.4 CASOS BRASILEIROS DE *TRADE DRESS*

Apresentado os conceitos fundamentais do marketing, o instituto do *trade dress*, o regime jurídico da propriedade industrial e a relação entre esta e o direito concorrencial, passa-se a analisar o reconhecimento e a proteção do *trade dress* pelos tribunais.

Dessa forma, analisa-se se a falta de legislação específica sobre a tutela do *trade dress* impede a efetiva proteção contra a imitação. No estudo apresenta-se quatro acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e um do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, em razão da peculiaridade e da contribuição acadêmica que referidos julgados apresentam para o desenvolvimento da pesquisa.

3.4.1 Caso *Compagnie Gervais Danone e Danone Ltda. versus S/A Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor*

O primeiro julgado, sob o nº 0077960-09.2012.8.26.0100, retrata a lide entre as empresas *Compagnie Gervais Danone e Danone Ltda*, autora da ação, e a empresa *S/A Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor*.

Nesse sentido, transcreve-se a ementa do julgado:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Trade dress – Iogurtes *Activia*, *Actimel* e *Densia* – Apresentação de produtos pela ré com mesmo padrão visual utilizado pela empresa que já atuava no mercado dos chamados "iogurtes funcionais" - Produtos que se destinam à mesma finalidade, apresentando-se ao público consumidor com denominações semelhantes, e conjunto-imagens bastante próximos aos produtos oferecidos pelas recorrentes - Ausente razão funcional que justifique a repetição dos padrões utilizados pelas agravantes – Possibilidade de confusão do público consumidor - Inadmissibilidade – Inibitória parcialmente procedente – Apelação provida parcialmente para este fim PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca - Iogurtes funcionais *Activia* e *Actimel* – Lançamento pela ré dos também iogurtes funcionais *Lactive* e *Actilife* – Situação em que embora haja aproximação fonética e gramatical, há suficiente margem admissível de diferenciação entre as marcas – Radical repetido (*Acti*) de uso comum ao contexto em que se insere – Inibitória improcedente neste tocante – Apelação improvida neste tocante RESPONSABILIDADE CIVIL – Lucros cessantes – Trade Dress – Direito de exclusividade violado pela ré – Incontroversa produção e comercialização de iogurtes com semelhante conjunto-imagem – Nexo causal evidenciado – Apuração do quantum debeatatur na fase de liquidação da sentença, mediante exame dos livros contábeis e notas fiscais da ré (LPI, art. 210, II) – Indenizatória procedente – Apelação da autora provida para este fim Dispositivo: dão parcial provimento. (SÃO PAULO, 2017a).

No caso acima, a ação foi ajuizada pela *Danone* com a finalidade de reprimir a concorrência desleal promovida pela empresa *Vigor* no ramo de iogurtes funcionais. As autoras comercializam o trio de iogurtes denominados *Activia*, *Actimel* e *Densia*, devidamente registrados no INPI. Alegam que no fim de 2012 a *Vigor* lançou um trio de iogurtes com a mesma finalidade, e com atributos que usurpariam sua identidade visual, denominados *Lactive*, *Actilife* e *Cálcio+*. Essa nomeação, segundo as autoras, possuía como propósito criar confusão na sua clientela com a similaridade gráfica e fonética das denominações (SÃO PAULO, 2017a).

Em primeiro grau, o magistrado entendeu que os termos “*Acti*” e “*Lacti*” não acarretam confusão em relação aos outros iogurtes disponíveis no mercado, dessa forma, inexistiria concorrência desleal por parte da requerida. Além disso, destaca que a diagramação utilizada pela *Vigor* distingue seus iogurtes daqueles vendidos pela

Danone, acrescentando ainda que a Danone não teria comprovado o prejuízo provocado pela introdução do trio de iogurtes da Vigor no mercado e sua associação com a indução do consumidor em erro (SÃO PAULO, 2017a).

Figura 4 – Semelhança entre os iogurtes da Danone e da Vigor.



Fonte: Marca Protegida ([entre 2017 e 2020]).

A Danone insurgiu-se contra a decisão de primeiro, sustentando que houve concorrência desleal por parte da Vigor, visto que esta teria se apropriado indevidamente da identidade visual dos produtos nas embalagens de seu trio de iogurtes. Argumentaram, ainda, que o resultado da apropriação da identidade visual promovida pela Vigor em relação às marcas da Danone promove uma verdadeira confusão prejudicial aos consumidores, especialmente, no tocante ao *trade dress*, caracterizado pela relação entre a marca e o conjunto visual das embalagens (SÃO PAULO, 2017a).

Quanto à prova dos prejuízos arcados pelas apelantes, alegam que a existência de produtos da apelada no mercado com *trade dress* análogo ao seu ocasiona desgaste da imagem visual de seus produtos e induz em erro o consumidor. Dessa forma, o ato ilícito praticado e a vantagem obtida dão ensejo a condenação da apelada ao pagamento de indenização por dano material (SÃO PAULO, 2017a).

No julgamento pelo TJSP, os desembargadores entenderam que as partes disponibilizam ao mercado consumidor um trio de produtos com a mesmo propósito de consumo, denominações semelhantes e mesmas cores. Ademais, o tribunal reconheceu a existência de imitação no tocante à estilização das embalagens, formatos, posições dos letreiros e, para o caso do iogurte Cálcio+, identidade relativa à reprodução de arte gráfica (SÃO PAULO, 2017a).

Para os desembargadores, a razão para que concorrentes promovam a imitação de padrões cores, marcas e demais sinais distintivos de produtos, configurando a ausência de originalidade, conforme feito Vigor, apresenta-se como propósito de induzir em erro o consumidor, e, conseqüentemente, auferir a clientela e o mercado do concorrente de maneira mais rápida (SÃO PAULO, 2017a).

Conforme vem entendendo a jurisprudência brasileira, a questão concernente ao *trade dress* de um produto precisa ser avaliada com base na caracterização, inibição do aproveitamento parasitário e a confusão gerada aos consumidores do produto, em análise que antecipa qualquer demanda sobre registros marcários e exclusividade de exploração (SÃO PAULO, 2017a).

Assim, a proteção normativa do *trade dress* possui duas vertentes: a primeira, relativa à lealdade concorrencial, tutelada pelas normas de direito concorrencial, e a segunda relacionada a questões de propriedade intelectual e a proteção dos bens industriais. Em ambos os regimes jurídicos, basta que o infrator se aproveite indevidamente do esforço empreendedor e do prestígio do concorrente perante o consumidor, com a intenção de se beneficiar de forma indevida com a intenção de promover desvio da clientela e ganhos de capital (SÃO PAULO, 2017a).

O prejuízo material foi reconhecido pela TJSP, pois incontestável o fato da imitação do *trade dress* da Danone pela Vigor com repercussão no faturamento da primeira. Dessa forma, conforme o artigo 210, inciso II, da Lei de Propriedade Industrial, estabelece que os lucros cessantes sejam calculados com fundamento nos benefícios obtidos pelo autor da violação do direito (SÃO PAULO, 2017a).

Diante desse quadro, o tribunal deu parcial provimento à apelação da Danone, condenando a Vigor a se abster de copiar o *trade dress* da linha de iogurtes funcionais daquela, devendo alterar o conjunto-imagem de seus produtos. Ademais, condenou a Vigor ao pagamento de lucros cessantes na forma do art. 210, inciso II, da LPI, a ser apurado na fase de liquidação de sentença por arbitramento (SÃO PAULO, 2017a).

3.4.2 Caso Petrobrás Distribuidora S.A. versus Centro Automotivo Monte Moriah Ltda.

O segundo julgado, sob o nº 0113598-61.2007.8.26.0009, diz respeito à disputa que envolve a empresa Petrobrás Distribuidora S.A., autora, e a empresa Centro Automotivo Monte Moriah Ltda (Petromont).

Assim, transcreve-se a ementa do julgado:

Propriedade Industrial. "Trade Dress". Ação de obrigação de não fazer c.c. indenização. Posto de combustíveis. Autora que comprovou ser titular das marcas "BR" e "Petrobrás", bem como do desenho industrial da estrutura física dos postos de combustíveis credenciados. Demonstração fotográfica de que a ré se apropriou do "trade dress" da autora. Conduta ilícita. Concorrência desleal caracterizada. Dano material in re ipsa que prescinde de demonstração específica. Precedentes do E. STJ e das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP. Indenização por dano material mantida. Não comprovação, pela ré, da completa descaracterização de seu estabelecimento comercial. Manutenção do termo final da indenização fixado na sentença. Recurso desprovido. (SÃO PAULO, 2017b).

No presente caso, em que a Petrobrás alegava que a empresa Petromont se apropriou indevidamente de seu *trade dress* dos postos de combustíveis, especialmente no tocante ao padrão de cores, verde, amarelo e branco. O magistrado de primeiro grau julgou procedente a ação de obrigação de não fazer cumulada com perdas e danos, mantendo a tutela antecipada que determinou à requerida promover a descaracterização do *trade dress* de suas instalações, condenando-a ao pagamento de 20% dos ganhos líquidos percebidos durante a utilização do conjunto-imagem da autora, além das verbas de sucumbência (SÃO PAULO, 2017b).

Em sede de recurso, a Petromont alegou que não usou indevidamente a marca da empresa varejista de combustíveis, visto que apenas utilizava as cores primárias da demandante e não utilizava os termos "BR" ou "Petrobrás", o que não caracteriza a concorrência desleal ou a contrafação. Por fim, defendeu que cumpriu toda a decisão interlocutória, trocando os padrões de cores das instalações e retirando a expressão "Petromont", de modo que, caso mantida, a indenização deverá ser calculada até a data de sua defesa (SÃO PAULO, 2017b).

Para o Tribunal de Justiça de São Paulo, não houve dúvida de que a requerida se apropriou indevidamente do *trade dress* da Petrobrás, detentora das marcas "BR" e "Petrobrás", e da parte superior das instalações nas cores amarela, verde e branca,

todos devidamente registrados no INPI. O tribunal assim entendeu que a Petromont mantinha um conjunto-imagem semelhante aos postos de abastecimento da Petrobrás, que possuem incontestável notoriedade e reputação no mercado brasileiro (SÃO PAULO, 2017b).

Figura 5 – Padrão de cores característico da rede Petrobrás.



Fonte: Petróleo Hoje (2020).

Percebe-se que a Corte destacou que o *trade dress* é digno de receber a mesma proteção dos bens da propriedade industrial, incidindo na espécie a norma do artigo 5º, XXIX da Constituição Federal. Destarte, quando o consumidor não consegue fazer a diferenciação de uma identidade visual original de um deturpado, trata-se de uma reprodução objetiva, ficando caracterizada a concorrência desleal nos termos do artigo 195, III e IV da Lei da Propriedade Industrial. Assim, ficou configurado o ato ilícito, posto que a requerida violou o *trade dress* da autora, ocasionando prejuízos de ordem material para esta (SÃO PAULO, 2017b).

Por fim, o Tribunal informou que, mesmo após a intimação da decisão que concedeu a antecipação da tutela, a ré manteve as principais características do *trade dress* da autora, com ressalva pela inclusão de uma pequena linha azul e a cobertura do termo “Petromont”, não descaracterizando completamente suas instalações (SÃO PAULO, 2017b).

Tendo em vista as alegações expostas, negou-se provimento ao recurso de apelação da ré, ficando mantido o cálculo da indenização fixado na sentença de primeiro grau, salvo comprovação de formal encerramento das atividades da empresa demandada (SÃO PAULO, 2017b).

3.4.3 Caso Camarões Restaurante Ltda versus Coco Bambu Frutos do Mar Comércio de Alimentos EPP

O terceiro julgado, sob o nº 2017.003523-2, expõe o litígio envolvendo as redes de restaurante Camarões Restaurante Ltda e Coco Bambu Frutos do Mar Comércio de Alimentos EPP.

Dessa forma, transcreve-se a ementa do caso a ser apresentado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA E AÇÃO ORDINÁRIA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELA APELANTE. REJEIÇÃO. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL E VIOLAÇÃO DO CONJUNTO IMAGEM (TRADE DRESS) DE ESTABELECIMENTO DA PARTE AUTORA. FLAGRANTE SEMELHANÇA DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E LAYOUT DE CARDÁPIOS, VESTIMENTAS DE GARÇONS, REFEIÇÕES OFERECIDAS E ESTRUTURA ARQUITETÔNICA ENTRE OS RESTAURANTES PERTENCENTES AOS LITIGANTES, GERANDO CONFUSÃO ENTRE OS CONSUMIDORES. ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO JUNGIDO AOS AUTOS PELA PARTE DEMANDANTE. EMAILS DE CONSUMIDORES E FORNECEDORES, BEM COMO PROVAS TESTEMUNHAIS QUE DEMONSTRAM A CONTRAFAÇÃO (IMITAÇÃO) DO MODELO DE NEGÓCIO ADOTADO PELA PARTE AUTORA. DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE. DANOS MORAIS E MATERIAIS PRESUMIDOS. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 209 DA LEI Nº 9.279/96. LUCROS CESSANTES A SEREM ARBITRADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL FIXADA EM R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO SINGULAR REFORMADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO. (RIO GRANDE DO NORTE, 2017).

Neste caso, a ação foi ajuizada pela Camarões Restaurante com o objetivo de impor a rede Coco Bambu a deixar de exercer a prática de concorrência desleal, constituída na cópia do *trade dress* de seus restaurantes, aliciamento de seus colaboradores, atrapalhando o regular exercício de suas atividades comerciais e tornando ainda maior a possibilidade de confusão por parte do público consumidor (RIO GRANDE DO NORTE, 2017).

O restaurante Camarões alegou ainda que a Coco Bambu reproduziu o seu modelo de negócio, logomarca, cardápios, uniformes dos colaboradores e o estilo arquitetônico, o que causava a seus consumidores habituais a conclusão equivocada de que a Coco Bambu fazia parte do conglomerado empresarial da Camarões, incorrendo, dessa forma, em concorrência desleal, sujeito a reparação (RIO GRANDE DO NORTE, 2017).

O Magistrado singular rejeitou todos os pedidos autorais dando total improcedência à ação, fundamentando que a marca Camarões era “fraca”, não tendo direito à exclusividade, quanto ao *trade dress* reconheceu a identidade, mas alegou que a falta de registro de exclusividade autorizaria a cópia. Pontuou ainda que não existiam quaisquer semelhanças entre as logomarcas (RIO GRANDE DO NORTE, 2017).

Figura 6 – Restaurante Camarões (superior) e Coco Bambu (inferior).



Fonte: Portal Intelectual (2018).

Em contrapartida, em sede de apelação, o Camarões defendeu que a marca mista devidamente registrada no INPI é o que configura o ato ilícito, visto que quebra a proteção dada pela lei para a referida criação. Ainda defendeu que a logomarca possuía a finalidade de disfarçar o ato ilícito, possuindo apenas uma pequena diferença, e que houve a imitação do *trade dress* do seu estabelecimento, com cópia dos elementos arquitetônicos, posicionamento das mesas, iluminação, uniformes, cardápios e demais elementos decorativos (RIO GRANDE DO NORTE, 2017).

Para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, houve a prática de concorrência desleal por parte do Coco Bambu, visto que se verifica uma grande similaridade de padronagem de cardápios, pratos ofertados, uniformes e no aspecto geral do estabelecimento pertencente ao Camarões, de forma a confundir os consumidores e levando a acreditar que ambos restaurantes pertencem a mesma rede comercial (RIO GRANDE DO NORTE, 2017).

Dessa forma, ficou configurada a violação do *trade dress*, tendo em vista a semelhança entre os estabelecimentos, indo do cardápio até o projeto arquitetônico, configurando prática de incontestável cópia por parte do Coco Bambu, passível de reparação (RIO GRANDE DO NORTE, 2017).

A reparação encontra-se respaldado no art. 209 da Lei nº 9.279/96. O mencionado dispositivo legal não manifesta nenhuma obrigação de reparação à prova do efetivo prejuízo, não sendo necessário a comprovação de danos suportados pela parte lesada. A perda material é presumida, outorgando sua reparação e o seu valor, especialmente no que diz respeito aos lucros cessantes (RIO GRANDE DO NORTE, 2017).

Diante dos fatos apresentados, julgou-se procedentes os pedidos do Camarões, condenando-se o Coco Bambu a cessar as práticas de concorrência desleal, devendo parar de utilizar qualquer marca, configuração ou estrutura similar à aparência da concorrente, sob pena de uma multa diária de R\$10.000,00 (dez mil reais), bem como de comercializar ou utilizar qualquer atividade que possa dar a impressão de que os restaurantes pertencessem ao mesmo conglomerado empresarial. Por fim, condenou o Coco Bambu ao pagamento de indenização por perdas e danos, que seriam liquidados, e ao pagamento de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais (RIO GRANDE DO NORTE, 2017).

3.4.4 Caso Unilever Brasil Ltda versus GFG Cosméticos Ltda. (Muriel)

O quarto julgado, sob o nº 1093251-56.2017.8.26.0100, possui como demandantes a Unilever Brasil Ltda (Maizena), autora da ação, e a GFG Cosméticos Ltda (Alisena).

A ementa da lide é reproduzida a seguir:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Trade dress – Marca de amido de milho "Maizena" e produto capilar "Alisena" – Apresentação de produtos pela ré com mesmo padrão visual utilizado por empresa que explora conjunto-imagem bastante tradicional – Hipótese em que os produtos se destinam a finalidades distintas, não estando descaracterizados, entretanto, o parasitismo e a deslealdade concorrencial – Possibilidade de indevida associação entre os produtos não descartada, e manifesta apropriação indevida da demandada sobre o investimento da empresa mais tradicional na construção de sua marca – Inibitória procedente – Apelação provida. RESPONSABILIDADE CIVIL – Lucros cessantes – Trade Dress – Direito de exclusividade violado pela ré – Incontroversa produção e comercialização

de produtos nas configurações consideradas violadoras – Nexo causal evidenciado – Apuração do quantum debeatum na fase de liquidação da sentença, mediante exame dos livros contábeis e notas fiscais da ré (LPI, art. 210, II), e com fixação de valor correspondente a 20% do faturamento com as vendas dos produtos irregulares – Indenizatória procedente – Apelação das autoras provida para este fim. DISPOSITIVO: Deram provimento ao apelo. (SÃO PAULO, 2018).

Na presente demanda, a Unilever ingressou com a ação com a finalidade de proteger o conjunto imagem do seu amido de milho “Maizena”, alegando expressa violação pela empresa Muriel, que comercializa shampoo sob a marca “Alisena” e um *trade dress* bastante similar (SÃO PAULO, 2018).

Figura 7 – Semelhança entre a embalagem da Maizena e da Alisena.



Fonte: JOTA (2018).

O Juiz de primeiro grau julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que os prejuízos apresentados não foram confirmados, dado que a Unilever apenas detém a titularidade da marca “Maizena” e por não haver confusão considerável entre os consumidores, uma vez que exploram segmentos comerciais diferentes (SÃO PAULO, 2018).

A sentença destacou ainda que as duas partes possuem as marcas registradas no INPI, o que ocasionaria na desconstituição do registro que venha a ser julgado como violador (SÃO PAULO, 2018).

A Unilever apelou da sentença, sustentando que é visível a reprodução do conjunto visual e é clara a similaridade fonética e gráfica das marcas, bem como alegou que, mesmo não tendo confusão de forma literal, existe associação inadmissível, que afasta a Unilever do controle de qualidade dos produtos os quais está associada (SÃO PAULO, 2018).

Já a Muriel, contrarrazoou sustentando que a marca “Alisena” é formada pela junção dos vocábulos “alise” e “natural”, tendo o seu produto função diversa do explorado pela “Maizena”, que também não pode se denominar como possuidora do direito exclusivo da forma retangular amarela, visto ser amplamente utilizadas no segmento de amido de milho e de cosméticos. Ainda afirma não existir confusão entre os consumidores considerando a distância entre os dois segmentos no mercado (SÃO PAULO, 2018).

Para os desembargadores, a criação de uma marca forte e bem definida necessita da dedicação do esforço humano e da aplicação financeira que se estende por muito tempo, justamente que acontece com a “Maizena”, que extrapola a barreira de um século. Existe muito trabalho e investimento para que um produto seja profusamente reconhecido de forma visual no mercado altamente competitivo, de forma que a cópia quase completa desse conjunto imagem por outra empresa torna-se uma inacreditável usurpação (SÃO PAULO, 2018).

A Muriel apropriou-se do *trade dress* construído por vários anos pela “Maisena”, tornando-se um caminho facilitado de forma desleal de reconhecimento junto ao consumidor, situação vedada legislação concorrencial vigente. Não existe alegação que proteja a Muriel nesse quesito, não prosperando as alegações de aglutinação de vocábulos e nem o discurso de falta de exclusividade no que diz respeito à forma retangular amarela (SÃO PAULO, 2018).

Diante das alegações expostas, deu-se provimento ao recurso, condenando-se a Muriel abster-se do conjunto imagem pertencente a Unilever, bem como ao pagamento de indenização de 20% sobre o faturamento tido com a venda dos produtos sob a marca “Alisena” (SÃO PAULO, 2018).

3.4.5 Caso Ritter Alimentos S/A versus Kiviks Marknad Indústrias Alimentícias Ltda

O quinto julgado, sob o nº 0019026-91.2011.8.26.0068, expõe a disputa envolvendo as empresas de geleia Ritter Alimentos S/A e Kiviks Marknad Indústrias Alimentícias Ltda (Queensberry).

Dessa forma, transcreve-se a ementa do julgado:

CONCORRÊNCIA DESLEAL Utilização do trade dress de embalagens de vidro que são usadas para acondicionar as geleias Queensberry. Marca tridimensional devidamente registrada e em plena vigência. Requerida que passou a usar potes absolutamente semelhantes aos da autora. Produtos que são vendidos lado a lado nos supermercados. Demonstração da possibilidade de confusão e concorrência desleal. Pote de geleia utilizado pela autora há quase trinta anos, caracterizando o conjunto de imagens distintivo Violação de direitos da propriedade industrial e usurpação que tem finalidade de aproveitamento Sentença de procedência. Apelo para reforma. Não provimento. (SÃO PAULO, 2014).

No presente caso, a ação foi interposta pela Queensberry, sob a alegação de que desde 1986 vende geleias com a marca registrada no INPI. Declara que é um produto diferenciado, tendo criado uma embalagem quadrangular para se diferenciar dos concorrentes, com um bocal circular com abertura ampla e de fácil acesso ao alimento, sendo a única a usar o modelo até o final de 2010. A autora esclarece que a Ritter produz geleias desde 1919, tornando-se líder com uma embalagem cilíndrica. Contudo com o crescimento da Queensberry no mercado, a Ritter alterou o pote para um formato quadrangular, mas que ainda não confundia. Já no final de 2010, a Ritter altera novamente a embalagem, mas agora com um visual muito parecido com o da Queensberry, causando confusão ao consumidor (SÃO PAULO, 2014).

Figura 8 – Semelhança entre o formato do pote da Ritter e da Queensberry.



Fonte: MIGALHAS (2014).

A Queensberry declara ainda que a marca tridimensional está registrada e que a proteção marcária estaria protegida pelo direito autoral. Dessa forma, requer ressarcimento pelo uso indevido da sua marca tridimensional, bem como determinado a abstenção do uso do pote atualmente usado pela Ritter (SÃO PAULO, 2014).

Em sede de contestação, a Ritter menciona falta de interesse visto que não se protege direito autoral empregue a produto, bem como alega que não há

semelhanças entre os potes e que os consumidores não escolhem o produto pela estética da embalagem. Por fim, afirma que há má-fé porque a ação busca eliminar a concorrência (SÃO PAULO, 2014).

O Magistrado de primeiro grau julgou a ação procedente, condenando a Ritter a abster-se do pote similar da Queenberry, devendo retirar do mercado todos os produtos com a referida embalagem em 30 dias, sob pena de multa diária de R\$2.000,00. Além disso, condenou a Ritter ao pagamento de indenização por danos morais a serem apurados (SÃO PAULO, 2014).

Em sede de recurso, a Ritter requer a reforma da decisão, defendendo a nulidade da decisão por falta de prova pericial, alteração da causa de pedir e por haver decisão *extra petita*, já que a sentença determinou a retirada das geleias do mercado no prazo de 30 dias. Esclarece que os potes possuem formatos diferentes e que os lacres, cores e etiquetas não possuem a proteção que judicialmente foi entregue. Por fim, alega que não há confusão e que a retirada dos produtos é medida excessiva, que prejudica a imagem da Ritter (SÃO PAULO, 2014).

O Tribunal de Justiça de São Paulo afastou as preliminares arguidas na apelação. Para os desembargadores, a Ritter fez uso, sem autorização, da marca tridimensional de domínio da Queenberry, que está devidamente registrada no INPI. A nova embalagem adotada pela Ritter é suficiente para causar danos à Queenberry, causando confusão aos consumidores, visto que as geleias são vendidas lado a lado nos supermercados. A confusão na compra do produto, não ocorre pelo fato dos produtos serem vendidos uma no lado do outro, mas sim quando há desabastecimento temporário, o que poderá levar o consumidor desavisado a comprar uma geleia pensando ser outra (SÃO PAULO, 2014).

Foi enfatizado que a embalagem utilizada pelas empresas que comercializam geleias não é mais um elemento neutro no *marketing* próprio do produto, constituindo, dessa forma, um elemento diferenciador. A cópia do invólucro é considerada deslealdade e objetiva tirar proveito da reputação, com evidente intenção de desviar a clientela desatenta (SÃO PAULO, 2014).

Dessa forma, ficou mantida a condenação por danos patrimoniais. Uma vez que a Queensberry apresentou planilhas e gráficos que demonstram a queda de vendas de suas geleias depois que a Ritter começou a usar uma embalagem similar.

A similaridade das embalagens e a possibilidade de confusão foram demonstradas, de maneira que as alegações da Ritter foram rechaçadas (SÃO PAULO, 2014).

Com base nos julgados acima analisados, percebe-se o reconhecimento pelos tribunais do instituto do *trade dress*, para além apenas da tutela das marcas, de modo que ocorrendo infração ao *trade dress* o Poder Judiciário vêm aplicando normas de repressão à concorrência desleal a fim de tutelar o mercado e a clientela dos empresários que dispenderam esforços e investimentos no desenvolvimento de seus produtos e respectivos sinais distintivos.

4 CONCLUSÃO

Com o mercado econômico altamente competitivo, cada vez mais se mostra essencial aos empresários investir em sinais distintivos para destacar seus produtos e serviços, e se diferenciar de concorrentes, para assim conquistar mercados e consumidores.

O *trade dress* é conhecido como o conjunto visual do produto, serviço ou estabelecimento, possuindo como objetivo expor a empresa para o mercado consumidor. É formado por um conjunto de elementos distintivos que formam a roupagem externa, como por exemplo uma combinação de cores, a forma do design, a diagramação, um desenho, um sinal, ou qualquer outro elemento que possa identificar e diferenciar o produto em relação aos concorrentes.

No ordenamento jurídico brasileiro não há previsão legal do *trade dress*, sendo sua proteção realizada por meio da repressão à concorrência desleal. Nota-se, que a repressão à concorrência desleal busca preservar a licitude do ambiente com que os agentes econômicos concorrem no mercado, sob a orientação do princípio da livre concorrência (art. 170, IV, CF).

Atualmente a jurisprudência brasileira entende ser necessário a proteção do *trade dress*, contudo não há um entendimento pacificado quanto aos requisitos necessários para a tutela por meio da repressão à concorrência desleal. O posicionamento majoritário dos tribunais especifica essencialmente dois requisitos, a distintividade e a possibilidade de confusão ou associação indevida.

O primeiro requisito sugere a necessidade de um elemento, do *trade dress*, com capacidade de se diferenciar de outro semelhante no mercado. Quando os elementos do *trade dress* são comuns, eles não possuem o poder de se diferenciar perante a concorrência, não apresentando, dessa forma, a distintividade. Após comprovada a distintividade, é necessário demonstrar que existe a possibilidade de confusão ou associação indevida por parte dos consumidores. A sua análise deve ser realizada com fundamento no *trade dress* total e não de forma isolada.

Quando caracterizada os pressupostos para a configuração da violação do *trade dress* através da repressão à concorrência desleal, a lei garante ao agente inovador direito de reparação civil, além da abstenção do uso do conjunto-imagem por parte do concorrente usurpador.

A concorrência desleal é conhecida como o conjunto de comportamentos do empresário que tenta afastar os clientes do concorrente de forma fraudulenta ou desonesta, sendo classificada em seis modalidades delitivas genéricas: denigração do concorrente, desvio de clientela, confusão entre estabelecimento ou produto, propaganda com falsa atribuição de mérito especialmente reconhecido, corrupção para obtenção de vantagem indevida e violação de segredo com abuso de confiança.

O marketing é fundamental para identificar as necessidades dos consumidores e assim, projetar produtos e serviços que melhor atendam determinado mercado. Depois de ter planejado a estratégia geral de marketing, a organização começa a planejar os detalhes do seu composto de marketing para alcançar o resultado que seu público alvo deseja.

Ao introduzir um produto novo no mercado, as empresas investem altas cifras em campanhas de marketing, contudo deve ser assegurado que não haja a violação de direitos de terceiros, incluindo nesse aspecto o *trade dress*.

Dessa forma, é necessário que as estratégias de marketing estejam em conformidade com os direitos de propriedade intelectual, para que caso aja alguma evidência de transgressão seja contatado e afastado. Dessa forma, os elementos empregados nas campanhas de marketing (imagens, logotipos, nomes de domínio, entre outros) precisam ser protegidos pela propriedade intelectual.

Uma das maiores dificuldades dos empreendedores é o de lançar um produto ou serviço que seja diferente de tudo o que já está no mercado e que mesmo assim se conecte com seu público-alvo. Desse modo, os empresários, publicitários e profissionais de marketing devem ultrapassar esses obstáculos e criar um *trade dress* que seja único e inovador. Além disso, deve haver a assistência de uma assessoria jurídica especializada em propriedade intelectual para ajudar na identificação de possíveis anormalidades e viabilizar o registro dos bens integrantes, dificultado possíveis colidências. Depois de seguir as medidas apresentadas, será evitado a violação do *trade dress*, podendo os agentes econômicos concorrerem no mercado de forma igualitária.

Ponderados os principais aspectos do *trade dress*, especificamente a origem, conceituação e análise dos principais elementos que envolvem o instituto, e a relação entre o direito concorrencial e a propriedade intelectual, verifica-se que as normas de proteção à concorrência desleal são plenamente aplicáveis para reprimir os casos de

imitação do conjunto-imagem de produtos ou serviços compreendidos no conceito de *trade dress*.

Os casos analisados bem demonstram o reconhecimento e a tutela do *trade dress* pelos tribunais brasileiros. Os casos apresentados enfatizam a relevância do *trade dress* e a sua proteção contra a confusão indevida, mesmo em casos em que não há registro de bens industriais junto ao INPI.

O modelo ideal seria o reconhecimento do *trade dress* pelo sistema jurídico brasileiro a fim de proteger o instituto de forma expressa, estabelecendo os requisitos e os limites de sua proteção. Nesse ensejo, ficaria estabelecido a possibilidade registro, os elementos passíveis de proteção, os direitos do titular, as penas aplicadas aos infratores, preservando assim os investimentos feitos pelos empresários no desenvolvimento de signos de produtos e serviços além das marcas, de modo a evitar que a proteção fique restrita às normas de repressão à concorrência desleal. E como dito, apesar do não reconhecimento legal do *trade dress* enquanto bem industrial, restou demonstrado na presente pesquisa a proteção conferida pela jurisprudência pátria.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Fernando de Paula. **O instituto do trade dress e a proteção aos websites**: um estudo de caso. Juiz de Fora, 2016. 44 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito)-Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2016. Disponível em:
<<https://repositorio.ufjf.br/jspui/bitstream/ufjf/3338/1/fernandodepaulaandrade.pdf>>. Acesso em: 19 out. 2020.

ANDRADE, Gustavo Piva de. O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 112, maio/jun. 2011.

BARBOSA, Denis Borges. **A concorrência desleal, e sua vertente parasitária**. 2011. Disponível em:
<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrencia_desleal.pdf>. Acesso em: 18 out. 2020.

_____. **Do trade dress e suas relações com a significação secundária**. 2011. Disponível em:
<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade_dress.pdf>. Acesso em: 04 out. 2020.

_____. **Tratado da propriedade intelectual**: Tomo I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

BERTOLDI, Marcelo M.; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. **Curso Avançado de Direito Comercial**. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.

BRASIL. **Constituição**. República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 19 out. 2020.

_____. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 15 maio 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 19 out. 2020.

_____. Lei n. 12.529, de 30 de novembro de 2011. Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica; altera a Lei nº8.137, de 27 de dezembro de 1990, o Decreto-Lei nº3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, e a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga dispositivos da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, e a Lei nº 9.781, de 19 de janeiro de 1999; e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 30 nov. 2011. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm>. Acesso em: 14 out. 2020.

_____. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1591294 PR 2014/0025337-9. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. DJ: 06/03/2018. **JusBrasil**, 2018. Disponível em: <<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/556001318/recurso-especial-resp-1591294-pr-2014-0025337-9>>. Acesso em: 18 out 2020.

_____. Superior Tribunal de Justiça. REsp 685903 RJ 2004/0087600-8. Relator: Ministra Nancy Andrighi. DJ: 05/03/2008. **JusBrasil**, 2008. Disponível em: <<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/8685164/embargos-de-declaracao-no-recurso-especial-edcl-no-resp-685903-rj-2004-0087600-8/inteiro-teor-13725605?ref=juris-tabs>>. Acesso em: 10 nov. 2020.

BORGMANN, Itzhak Meir. **Marketing de Relacionamento: Estratégias de fidelização e suas implicações financeiras**. São Paulo: Nobel, 2000.

CAMAROTTO, Márcio Roberto. **Estratégia de Marketing**. 1. ed. Curitiba: IESDE, 2009.

COBRA, Marcos. **Administração de Marketing no Brasil**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial: Direito de Empresa**. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

CORNELL UNIVERSITY. **Two Pesos v. Cabana**. [20--?]. Disponível em: <https://courses2.cit.cornell.edu/sociallaw/student_projects/Tradedresspage2.html>. Acesso em: 26 set. 2020.

DANIEL, Denis Alan. **Litígios envolvendo conjunto-imagem (“Trade Dress”) no Brasil**. 2006. Disponível em: <<https://www.yumpu.com/pt/document/view/12747030/litigios-envolvendo-conjunto-imagem-trade-dress->>. Acesso em: 15 out. 2020.

DI BLASI, Gabriel. **A propriedade industrial: Os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Rio de Janeiro: Forense, 2005.

FAZZIO JÚNIOR, Waldo. **Manual de direito comercial**. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

_____. **Manual de direito comercial**. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

FEDERAL BAR ASSOCIATION. **Non-traditional Trademarks**. 2019. Disponível em: <<https://www.fedbar.org/wp-content/uploads/2019/12/Panel-II-Materials-pdf-3.pdf>>. Acesso em: 27 out. 2020.

FORGIONI, Paula Andrea. **Os fundamentos do antitruste**. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GLAMURAMA. **Vigor marca presença no piquenique do Glamurama**. 2013. Disponível em: < <https://glamurama.uol.com.br/vigor-marca-presenca-no-piquenique-do-glamurama-saiba-mais/>>. Acesso em: 2 nov. 2020.

GRAU, Eros Roberto. **A ordem econômica na Constituição de 1988**. 13. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2008.

GRAU-KUNTZ, Karin. **A interface da propriedade intelectual com o direito antitruste**. São Paulo, 2011. Disponível em: <https://ibpieuropa.org/?media_dl=329>. Acesso em: 16 out. 2020.

GUIA DA EMBALEGEM. **Densia é eleito o produto do ano**. 2012. Disponível em: <http://www.guiadaembalagem.com.br/noticia_4717-densia_e_eleito_o_produto_do_ano.htm>. Acesso em: 2 nov. 2020.

GUSMÃO, José Roberto d´Affonseca; HANENS, Laetitia Maria Alice Pablo d´. **Breves comentários sobre a proteção ao trade dress no Brasil**. Revista dos Tribunais, n. 919, p. 585 - 597, maio. 2012.

INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Comentários à lei da propriedade industrial**. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 203 p.

JOTA. **Produto capilar Alisena imitou características da marca Maizena, decide TJSP**. 2018. Disponível em: < https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/justica/alisena-imitou-maizena-tjsp-08102018>. Acesso em: 11 nov. 2020.

KELLER, K. L.; KOTLER, P. **Administração de Marketing**. 12. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. **Princípios de Marketing**. 15 ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015.

KOTLER, P.; KELLER, K.L. **Administração de Marketing**. 14. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012.

LILLA, Paulo Eduardo. **Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência: Uma abordagem sob a perspectiva do acordo TRIPS**. São Paulo: Quartier Latin, 2014.

MAMEDE, Gladston. **Manual de direito empresarial**. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 289 p.

MARCA PROTEGIDA. [entre 2017 e 2020]. Disponível em: <<http://www.findglocal.com/BR/Salto/330974190567134/Marca-Protegida---Salto>>. Acesso em: 2 nov. 2020.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MARTINS, Fran. **Curso de direito comercial**. 32. ed. rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2009. 479 p.

MARTINS, José Roberto. Branding: **Um manual para você criar, gerenciar e avaliar marcas**. 3. ed. rev. e ampl., São Paulo: GlobalBrands, 2006. 312 p. Disponível em: <<http://www.globalbrands.com.br/artigos-pdf/livro-branding-o-manual-para-voce-criar-gerenciar-e-%20avaliar-marcas.pdf>>. Acesso em: 04 out. 2020.

MASO, Luciano. **Marketing de Relacionamento**: O que é? Para que serve? Qual a sua importância para o cliente? RACI revista de administração e ciências contábeis de IDEAU. 2010. Disponível em: < https://www.bage.ideau.com.br/wp-content/files_mf/f673b5d4d0b25042b35d11fb9de2721983_1.pdf>. Acesso em: 24 out. 2020.

MIGALHAS. **Ritter é condenada por usar pote de geleia semelhante ao da Queensberry**. 2014. Disponível em: <<https://migalhas.uol.com.br/quentes/202350/ritter-e-condenada-por-usar-pote-de-geleia-semelhante-ao-da-queensberry>>. Acesso em: 12 nov. 2020.

MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do trade dress no Brasil: A eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção. **Revista eletrônica 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: 8 nov. 2020.

MUNIZ, R. M. R. et al. **Manual Básico**: Propriedade intelectual e transferência de tecnologia. 2. ed. Brasília: Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, 2013.

PORTAL INTELECTUAL. **Traduzindo o “Trade Dress”**. 2018. Disponível em: < <https://www.portalintelectual.com.br/traduzindo-o-trade-dress/>>. Acesso em: 11 nov. 2020.

QUALITEX COMPANY. **Sun Glow® Press Pads**. [20--?]. Disponível em: <<http://www.qualitexco.com/http/pads.html>>. Acesso em: 26 out. 2020.

PEREIRA, Vanessa Adelaide Ferreira Neno Amarantes. **Trade Dress e a Concorrência Desleal**. 2009, 120 p. Dissertação (Mestrado em Contabilidade)-Universidade de Aveiro, Aveiro, 2009. Disponível em: <<https://ria.ua.pt/bitstream/10773/3235/1/2010000273.pdf>> Acesso em: 18 out. 2020.

PETRÓLEO HOJE. **Postos pedem suspensão de bandeira**. 2020. Disponível em: < <https://petroleohoje.editorabrasilenergia.com.br/postos-bandeirados-pedem-suspensao-de-obrigatoriedade/>>. Acesso em: 10 nov. 2020.

PIVA, Fernanda Neves. **A imitação do *trade dress***: concorrência desleal. 2015. Disponível em: <<http://www.revistadireitoempresarial.com.br/artigos/propriedade-industrial/>>. Acesso em: 10 nov. 2020.

RAMOS, André Luiz Santa Cruz. **Direito empresarial esquematizado**. 3. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Método, 2013.

_____. **Legislação empresarial para concursos**. Salvador: Juspodivm, 2016. 1105 p.

REQUIÃO, Rubens. **Curso de direito comercial**. 34. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2015.

RIO GRANDE DO NORTE. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. AC 2017.003523-2. Apelante: Camarões Restaurante Ltda. Apelado: Coco Bambu Frutos do Mar Comércio de Alimentos Ltda EPP. Relator: Desembargador Claudio Santos. **Diário de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte**, Natal, 31 out. 2017. Disponível em: <<http://esaj.tjrn.jus.br/cposg/servlet/ServletArquivo?cdProcesso=01000BX620000&nuSeqProcessoMv=56&tipoDocumento=D&nuDocumento=2256380&pdf=false>>. Acesso em: 11 nov. 2020.

RODRIGUES, Auro de Jesus. **Metodologia científica**. 4. ed. rev. e ampl. Aracajú: Unit, 2011.

RODRIGUES, Ricardo Rosseto. **Fundamentos de Marketing**. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2014.

ROSSIGNOLI, Estefânia. **Direito empresarial**. 5. ed. rev. e ampl. Salvador: Juspodivm, 2016.

SANTOS, Nathalia Oliveira Nunes dos. **A proteção do *trade dress* como forma de expressão na economia da livre concorrência**. Niterói, 2016, 57 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito)-Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2016. Disponível em: <<https://app.uff.br/riuff/bitstream/1/3186/1/MONOGRAFIA%20-%20NATHALIA%20OLIVEIRA%20NUNES%20DOS%20SANTOS.pdf>>. Acesso em: 04 out. 2020.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. AC 00190269120118260068. Apelante: Ritter Alimentos S/A. Apelado: Kiviks Marknad Indústrias Alimentícias Ltda. Relator: Ênio Santarelli Zuliani. **Diário de Justiça do Estado de São Paulo**, São Paulo, 03 jun. 2014. Disponível em: <https://esaj.tjst.jus.br/cjsg/getArquivo.do?conversationId=&cdAcordao=7610842&cdForo=0&uuidCaptcha=sajcaptcha_7fdded4a1ac24a1fba03e06c6a1948cc&g-recaptcha-response=03AGdBq24pyfrHcsX3e03GT9ZF4NvvqiYh8O66iySYM4AVjSjDXLNjh37eAHoRdcIyrLocWOKLWLesdnAfE_FildXPKf2Y8W87IDB6Cli2B2BkICxoSV6uj--105ewipRmEg4pGgM6nlHrtpXJUvr_bjUlaK76T2sDMDA7lhkGX5easloqy2IHYIEp7E8>

_RSZOevyvq-IWB5jtf8fad4k3r6RTgUxxx8lzjxLk-h9Jay8DVZodD0ZxHfdIUPWolkly7XDIhq0rFf07th7ZIJGI6Y-Kche_nC62B-Nr7kRZpH8Wla3MhKg_3dURC-CIh2zX5yTiVeS3pipH2nflj5Y27c1viw4I1dQeZNA_6HcKnZY4ABISRyHL6Sn_t4vfsAAGuj02dJpd9yoW29gBNKN9tuesEX2U1rcGEL84kE7ESp4zvHufp1rmdOTrvsroJPKyWev0mtWTdYRD>. Acesso em: 10 nov. 2020.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. AC 0077960-09.2012.8.26.0100. Apelantes: Compagnie Gervais Danone e Danone Ltda. Apelado: S.A. Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor. Relator: Ricardo Negrão. **Diário de Justiça do Estado de São Paulo**, São Paulo, 14 fev. 2017a. Disponível em: <<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=10167295&cdForo=0>>. Acesso em: 05 out. 2020.

SÃO PAULO. Tribunal do Justiça do Estado de São Paulo. AC 0113598-61.2007.8.26.0009. Apelante: Centro Automotivo Monte Moriah Ltda. Apelada: Petrobrás Distribuidora S.A. Relator: Alexandre Marcondes. **Diário de Justiça do Estado de São Paulo**, São Paulo, 19 jun. 2017b. Disponível em: <<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=10527075&cdForo=0>>. Acesso em: 19 out. 2020.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. AC: 10932515620178260100. Apelante: Unilever Brasil Ltda. Apelada: GFG Cosméticos Ltda. Relator: Ricardo Negrão. **Diário de Justiça do Estado de São Paulo**, São Paulo, 12/09/2018. Disponível em: <<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=11788607&cdForo=0>>. Acesso em: 10 nov. 2020.

SILVA, Edna Lúcia da; MENEZES, Estela Muszkat. **Metodologia da Pesquisa e Elaboração de Dissertação**. 4. ed. Florianópolis: UFSC, 2005. Disponível em: <https://tccbiblio.paginas.ufsc.br/files/2010/09/024_Metodologia_de_pesquisa_e_elaboracao_de_teses_e_dissertacoes1.pdf>. Acesso em: 19 out. 2020.

STJ - AgRg no AREsp: 51913 SP 2011/0145821-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2012.

TEIXEIRA, Cassiano Ricardo Golos. Concorrência desleal: Trade dress. **Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ADPI)**, n. 1, 2009. Disponível em: <<https://ibpieuropa.org/book/revista-eletronica-do-ibpi-nr-1>>. Acesso em: 8 nov. 2020.

TOMAZETTE, Marlon. **Teoria geral e direito societário**. 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

UNITED STATES OF AMERICA. Supreme Court of United States. **Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.**, 514 U.S. 159. 1995. Disponível em: <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/514/159/case.pdf>>. Acesso em: 19 out. 2020.

_____. Supreme Court of United States. **Wal-Mart Stores, Inc. v Samara Brothers, Inc.**, 529 U.S. 205, 209. 2000. Disponível em: <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/529/205/case.pdf>>. Acesso em: 05 out. 2020.

VÁSQUEZ, Ruth Peralta. Identidade de marca, gestão e comunicação. **Revista Organicom**, [S.l.], v. 4, n. 7, p. 198-211, fev. 2011. ISSN 2238-2593. Disponível em: <https://gshe.info/identidade-de-marca-gestao-e-comunicacao-eca-usp_59f88dc51723dd706fd61ac8.html>. Acesso em: 01 out. 2020.

XAVIER, Vinícius de Almeida. As possibilidades de proteção ao trade dress. **Direito & Justiça**, Porto Alegre, v. 41, n.2, p. 248-263, jul.-dez. 2015. Disponível em:<<https://silo.tips/download/as-possibilidades-de-proteao-ao-trade-dress-1>>. Acesso em: 01 out. 2020.

ZERAIK, Claudia Maria. **Marketing e Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: <