

O instituto do *trade dress* no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção

*Luciana Yumi Hiane Minada*¹

Resumo: Diante do crescente fluxo de informações e das diversas opções de mercado que chegam ao consumidor, os sinais distintivos das empresas exercem uma função cada vez mais importante na dinâmica comercial. Nesse cenário, é inequívoco que o *trade dress* – embora não esteja expressamente previsto pela legislação brasileira – já se consolidou como um dos bens tutelados pela propriedade industrial, sendo amplamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência nacionais como um dos sinais distintivos de uma empresa. Nesse sentido, tem-se a repressão dos atos de concorrência desleal como a principal ferramenta de proteção desse instituto, de maneira que é necessário analisar se esse mecanismo de proteção tem sido eficaz para garantir os direitos dos titulares sobre seu *trade dress*.

Palavras-chave: Propriedade industrial. Trade dress. Concorrência desleal

Abstract: *In view of the increasing flow of information and the several market options that reach the consumer, the distinguishing signs of companies play an increasingly important role in competitive market dynamics. Within this setting, it is undisputed that the trade dress – although it is not expressly foreseen by the Brazilian law – has already been consolidated as one of the properties protected by industrial property, being widely recognized by national doctrine and case-law as one of the distinguishing signs of a company. In this sense, the repression of acts of unfair competition works as the main instrument of the trade dress protection, in a manner that is necessary to analyze whether this mechanism of protection has been effective to assure the owner rights over its trade dress.*

Keywords: *Industrial property – Trade dress – Unfair competition*

¹ Graduação em Direito pela Faculdade de Direito da USP.

1- Introdução

É inquestionável a importância da propriedade industrial no atual contexto econômico mundial, seja em decorrência do aumento das relações comerciais nacionais e internacionais, seja devido à própria organização interna das empresas. Diante de uma realidade na qual o acesso às informações ocorre de maneira extremamente rápida e dinâmica, e em que o público consumidor se torna cada vez mais exigente, verifica-se a necessidade das empresas em se adaptar às mudanças e à dinâmica socioeconômica, buscando se fortalecer frente ao mercado, a fim de garantir uma maciça atuação e notável presença em seu ramo mercadológico.

Nesse sentido, é possível observar que cada vez mais as empresas têm adotado políticas preventivas e protetivas no tocante à garantia de seus direitos de propriedade industrial, das quais se destaca apenas a título exemplificativo: desenvolvimento e registro de novas tecnologias e invenções, registro de marcas e nomes de domínio, combate à pirataria e repressão aos atos de concorrência desleal.

Com relação aos sinais distintivos, que consistem nos símbolos através dos quais é possível identificar os produtos e/ou serviços de uma empresa, bem como a própria empresa em si, é importante destacar que surgiu nos Estados Unidos² uma tese que passou a reconhecer a possibilidade de proteção do conjunto visual através do qual um produto, serviço ou estabelecimento comercial é apresentado aos consumidores, tornando-se característico de determinada empresa. Esse conjunto visual consiste no chamado *trade dress*.

1. O instituto do *trade dress*

É notório que, dentre os sinais distintivos de uma empresa, a marca é o sinal que, por excelência, identifica seus produtos e/ou serviços, sendo expressamente protegida pela Constituição Federal e pela Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96). Entretanto, é importante lembrar que uma empresa possui outros sinais distintivos além de sua marca, os quais também têm proteção prevista pela legislação brasileira, conforme é possível depreender da leitura do Art. 5º, inciso XXIX da Constituição Federal³.

² Há dois julgados da Suprema Corte dos Estados Unidos que consolidaram a proteção do *trade dress*, quais sejam: *Two Pesos, Inc. versus Taco Cabana, Inc.* (nº 91-971, decidido em 26 de junho de 1992) e *Wal Mart Stores, Inc. versus Samara Brothers, Inc.* (nº 99-150, decidido em 22 de março de 2000).

³ “Art. 5º (...):

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

Através do próprio significado semântico da expressão “signos distintivos” é possível depreender que os “outros signos distintivos” mencionados no dispositivo constitucional acima mencionado são aqueles sinais capazes de identificar e diferenciar determinada empresa. De acordo com o entendimento do ilustre professor Newton Silveira, constituem outros sinais distintivos da empresa “[...] o título do estabelecimento, a insígnia, os sinais de propaganda, a marca de fato (não registrada), o dito **trade dress** e mesmo o nome comercial [...]”⁴.

Pode-se definir o *trade dress* (ou, como também é denominado no Brasil, o conjunto-imagem) como o conjunto de características visuais e sensoriais de determinado produto ou estabelecimento comercial, o qual permite que os consumidores sejam capazes de identificar sua origem, distinguindo-os dos demais existentes no mercado. Dessa forma, conclui-se que o *trade dress* pode ser composto pelos mais diversos elementos como, por exemplo, uma combinação de cores, texturas, uma disposição específica de móveis e ornamentos, um formato exclusivo de embalagem e, até mesmo, cheiros, paladares e sonoridades específicas⁵. Conforme definido por José Carlos Tinoco Soares⁶, o *trade dress* é “a imagem total do negócio; num sentido bem geral é o ‘look and feel’, isto é, o ver e o sentir do negócio”.

Entretanto, vez que não há menção expressa ao *trade dress* no ordenamento jurídico brasileiro, nem mesmo na Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), a proteção do *trade dress* tem sido efetivada, principalmente, através da repressão aos atos de concorrência desleal.

A Lei da Propriedade Industrial tipifica uma série de atos como crime de concorrência desleal prevendo, ainda, a possibilidade do titular lesado buscar a reparação civil dos danos causados pela prática de concorrência desleal, ainda que esta tenha se concretizado através de atos não previsto na lei⁷, “tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão

distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.” (grifo nosso)

⁴ SILVEIRA, Newton. *Sinais distintivos da empresa*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), nº 98, p. 3-8, janeiro/fevereiro 2009.

⁵ Patrícia Luciane de Carvalho defende que os elementos olfativos, auditivos e gustativos devem receber proteção legislativa: “(...) critica-se a postura legislativa brasileira de se proteger apenas a informação que seja visual, afastando da proteção o sentido olfativo, gustativo e auditivo”. (CARVALHO, Patrícia Luciane de. *Trade dress: a proteção ao conjunto informativo do Banco Itaú S.A.*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), São Paulo, nº 114, p. 45-56, setembro/outubro 2011).

⁶ SOARES, José Carlos Tinoco. “*Concorrência desleal*”: “*Trade dress*” e/ou “*conjunto-imagem*”. São Paulo: Ed. do Autor, 2004, p. 213.

⁷ Dispõe a Lei da Propriedade Industrial, em seu artigo 209:

“Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre

entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio”.

Portanto, não obstante a ausência de previsão legal do *trade dress* no Brasil, atualmente o seu reconhecimento pela doutrina e jurisprudência nacional, bem como o entendimento de que o *trade dress* é passível de proteção legal já estão consolidados. No entanto, qual a eficácia e o real alcance do combate à prática de concorrência desleal como meio de proteção ao *trade dress*? Tal proteção é suficiente? Para responder a tais questionamentos faz-se necessário, primeiramente, analisar o instituto da concorrência desleal.

2. Concorrência desleal

Na concepção social de um homem médio, a deslealdade é caracterizada como sinônimo de traição ou falsidade⁸. Entretanto, a deslealdade concorrencial possui um viés específico que consiste no “comportamento imprevisível do agente econômico, segundo o parâmetro das informações de acesso comum a todos os agentes, excetuado o exercício normal da atribuição concorrencial e as mutações do contexto concorrencial resultantes da inovação”⁹.

Esse *comportamento imprevisível* pode ser traduzido por atos que são contrários à prática e aos costumes usualmente observados nas relações dos agentes econômicos entre si, bem como destes com os consumidores. Portanto, a concorrência desleal consiste na prática de atos que sejam contrários às expectativas de conduta usualmente observadas no âmbito das relações concorrenciais, ou seja, atos praticados com excesso nos limites da liberdade de concorrência que é garantida ao agente econômico, e que possam ocasionar danos aos negócios de outrem. Enquadram-se na concorrência desleal, portanto, quaisquer atos que sejam passíveis de desviar a clientela de terceiro, gerar confusão entre produtos, serviços ou estabelecimentos comerciais, ou associação indevida pelo consumidor, dentre outros. É mister ressaltar que a legislação brasileira¹⁰ não traz uma definição expressa de concorrência desleal. No entanto, há indicação das condutas que a caracterizam e, inclusive, tipificação como crime de concorrência desleal.

estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.”

⁸ Conforme definição do dicionário Houaiss. HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. *Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa*. Rio de Janeiro : Objetiva, 2001, p. 135.

⁹ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual, Tomo I*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 477-478.

¹⁰ Artigo 10 bis (2) da Convenção da União de Paris (CUP), da qual o Brasil é signatário, que estabelece que “constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial”.

2.1. Dos atos confusórios e a caracterização da concorrência desleal

Conforme exposto acima, o ordenamento jurídico brasileiro reprime os atos de concorrência desleal, dentre os quais estão enquadrados aqueles atos passíveis de gerar confusão entre produtos, serviços ou mesmo estabelecimentos comerciais de agentes econômicos distintos, bem como passíveis de gerar associação indevida pelo consumidor, culminando no desvio da clientela de agente lesado.

Assim, é importante compreender o que caracteriza esses atos confusórios e como é possível identificá-los, vez que o próprio texto do Artigo 209 da Lei da Propriedade Industrial traz a possibilidade do prejudicado de ser ressarcido pelos prejuízos gerados por *atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei*. Verifica-se, portanto, que mesmos atos que não estejam enquadrados nos catorze incisos do Artigo 195 podem configurar a prática de concorrência desleal e poderão ser coibidos.

A identificação de uma empresa pode ser feita através de diferentes formas. Embora o nome seja, em tese, quase que um sinônimo de identidade, nas relações comerciais essa máxima passa a ser relativa. Não raramente o consumidor acaba se familiarizando muito mais com o título de estabelecimento, com a insígnia ou com a marca que assinala determinado produto ou serviço, do que com o nome empresarial correspondente.

Cabe aqui um exemplo do cotidiano brasileiro: praticamente qualquer consumidor brasileiro reconhece a tradicional loja de departamentos identificada pelo título de estabelecimento “Casas Pernambucanas” ou pela marca PERNAMBUCANAS®; entretanto, uma minoria é capaz de reconhecer a loja pelo seu nome empresarial, qual seja ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A..

De qualquer maneira, todos os sinais distintivos de uma empresa guardam, em maior ou menor medida, uma relação com seus consumidores, de modo que é através desses sinais que o consumidor identifica determinado produto ou serviço e, mais ainda, identifica suas características e sua qualidade, verificando-se, portanto, o caráter de informação que os sinais distintivos possuem¹¹.

¹¹ Sobre o assunto, Cláudio Roberto Barbosa afirma: “Os símbolos, como demonstrada na semiologia, permitem a transmissão da informação, ou seja, permitem a transmissão de informações do fornecedor ou do produto ao consumidor. O signo, enquanto sinal distintivo, é protegido diretamente, mas o efetivo valor econômico, cuja proteção é indireta, são as informações relacionadas ao signo, as quais são objeto de grande esforço, investimento e cuidado por parte de seu titular. Se os sinais distintivos nascem da necessidade de identificar o comerciante individual, seu estabelecimento, seus serviços e produtos, a partir do século XX tornam-se símbolos dos produtos e, mais importante ainda, das qualidades atribuídas às empresas, produtos ou serviços. É justamente a capacidade de informar – e sob determinados aspectos,

Considerando, portanto, a atual importância dos sinais distintivos de uma empresa, resta evidente a importância da coibição de atos confusórios que culminem na prática de concorrência desleal. Esses atos confusórios são aqueles que fazem com que o consumidor que pretende adquirir o produto “X” adquira, erroneamente, o produto “Y” ou, ainda, contrate os serviços da empresa “W” acreditando tratar-se da empresa “Z”, cujos serviços ele conhece e confia¹². Dessa maneira, são exemplos de atos confusórios a utilização indevida de marca idêntica ou semelhante para identificar um mesmo produto, a reprodução de insígnia ou nome para identificar estabelecimento do mesmo ramo, a imitação de peças publicitárias e propagandas, a usurpação de *trade dress* alheio, dentre outros.

Nesse sentido, quando o sinal distintivo indevidamente utilizado por terceiro encontra-se registrado e goza de uma ou mais proteções legais específicas, tais como a proteção aos direitos autorais, às patentes de invenção e de modelo de utilidade, aos desenhos industriais e às marcas, a defesa do prejudicado se dá de maneira mais “simples” – vale lembrar da importância, para o Judiciário brasileiro, do direito constituído pela concessão de um registro, diferentemente do que se verifica nos países de *common law*.

Entretanto, quando não se tratar de sinal distintivo registrado e passível de proteção específica, o prejudicado se vê quase que obrigado a recorrer à proteção conferida pela repressão aos atos de concorrência desleal, a qual exige que alguns requisitos sejam cumpridos. Nesse sentido, Carlos Alberto Bittar¹³ entende que são cinco os requisitos apontados pela doutrina universal: “a) desnecessidade de dolo ou fraude, bastando a culpa do agente; b) desnecessidade de verificação de dano em concreto; c) necessidade de existência de colisão; d) necessidade de existência de clientela; e) ato ou procedimento suscetível de repreensão”.

Dessa feita, uma vez preenchidos tais requisitos, o agente prejudicado por ato de concorrência desleal de terceiro poderá recorrer ao Poder Judiciário, ou a mecanismos alternativos

incorporar essas características aos bens – aquilo que gera valor para a marca, tais como para o nome empresarial, as indicações geográficas, os nomes de domínio, entre outros sinais distintivos.” BARBOSA, Cláudio Roberto. *Propriedade intelectual: introdução à propriedade intelectual como informação*. Rio de Janeiro : Elsevier, 2009, p. 151.

¹² Sobre a questão da confusão, Alberto Luís Camelier da Silva afirma: “*Costumo dizer que o concorrente desleal age como um ilusionista, que confunde a percepção do expectador, fazendo-o acreditar em algo que não é real; usa de ardis e expedientes escusos para lograr o seu intento, qual seja, driblar a atenção do consumidor fazendo com que este adquira seu produto ou serviço pensando tratar-se de outro de origem diversa.*” (LIMA, Luís Felipe Balieiro (coord.); CAMELIER DA SILVA, Alberto Luís. *Aspectos cíveis da concorrência desleal no sistema jurídico brasileiro*. A Propriedade Intelectual no Direito Empresarial. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 231-266).

¹³ BITTAR, Carlos Alberto. *Teoria e prática da concorrência desleal*. Atualizador: Carlos Alberto Bittar Filho. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005, p. 47.

de solução de controvérsias, como a mediação e a arbitragem, para que a prática de concorrência desleal cesse e o infrator seja devidamente responsabilizado, de modo a resguardar a existência da concorrência, os consumidores e o seu próprio direito.

3. Da proteção do *trade dress* através da repressão à concorrência desleal

Como já exposto e apesar de alguns de seus elementos poderem ser registrados (marca, desenho industrial, etc.), o *trade dress* não é um instituto expressamente previsto no ordenamento jurídico brasileiro, não sendo passível, portanto, de registro¹⁴. Assim, para que o *trade dress* possa ser passível de proteção pelo ordenamento jurídico brasileiro através do combate à concorrência desleal dois requisitos se mostram necessários¹⁵: (i) a distintividade do *trade dress* e (ii) a possibilidade de confusão ou associação indevida do *trade dress*.

3.1. Distintividade do *trade dress*

A fim de que possa ser protegido, o *trade dress* deve possuir a capacidade de identificar e diferenciar o produto/serviço ou o estabelecimento comercial da empresa daqueles já existentes no mercado. Ou seja, o *trade dress* não pode apresentar uma configuração ordinária e trivial com a qual o consumidor já esteja acostumado, sob pena de não exercer sua função precípua de sinal distintivo e, conseqüentemente, não gozar de proteção pela legislação brasileira.

Nesse sentido, observa-se que elementos de uso comum não podem ser protegidos. Por exemplo, uma empresa não pode alegar que a embalagem de seu molho de tomate é distintiva se os elementos que a compuserem consistirem em uma lata/pote de vidro cilíndrico, na cor vermelha, com tomates e folhas verdes dispostos no rótulo, uma vez que o *trade dress* formado por esses elementos não é, de modo algum, distintivo, posto a grande maioria dos fabricantes de molho de tomate utilizarem esses mesmos elementos na embalagem de seus produtos¹⁶.

¹⁴ Notem que nos Estados Unidos, por exemplo, é possível registrar o *trade dress* perante o USPTO (U.S. Patent and Trademark Office). Disponível em: <http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/Trade-Dress.aspx>, acesso em 16.04.2014.

¹⁵ ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; MORAES, Rodrigo (coord.); MANARA, Cecília. *A proteção jurídica do 'Trade Dress' ou 'Conjunto-Imagem'*. Propriedade Intelectual em Perspectiva, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 1-20).

¹⁶ É o entendimento da chamada Teoria da Distância, desenvolvida pela doutrina alemã e amplamente reconhecida no direito marcário de inúmeros países. Nas palavras de Geert W. Seelig: "*Frequentemente, marcas idênticas ou similares são utilizadas em campos de atividades idênticas ou afins. Em geral, o público consumidor está habituado à coexistência destas marcas e presta maior atenção às diferenças existentes entre elas. Se, por sua vez, novas marcas parecidas vem se juntar às antigas, o público não as confundirá*

O mesmo raciocínio é aplicado para os estabelecimentos comerciais. Se um café tem o *trade dress* de seu estabelecimento composto por elementos tradicionais, como um balcão com cadeiras altas na frente, mesas comuns dispostas de maneira regular no espaço do estabelecimento, o consumidor que adentrar esse café provavelmente não irá distingui-lo dos demais já existentes, sendo aquele para este apenas mais um local que vende cafés, outras bebidas e alimentos em geral. Contudo, caso o café seja organizado de uma maneira peculiar, com móveis que se assemelham a um ambiente caseiro, funcionários uniformizados e um balcão de atendimento estilizado e peculiar, esse estabelecimento será dotado de uma identidade visual distintiva, que possibilitará ao consumidor a associá-la à empresa detentora do estabelecimento.

Em alguns casos, o *trade dress* se torna tão distintivo que é possível associá-lo imediatamente a determinado produto ou estabelecimento. Isso é o que ocorre com a garrafa da Coca-Cola[®], a embalagem do chocolate Toblerone[®], ou mesmo com a fachada do McDonald's[®].

Portanto, para que o *trade dress* possa ser protegido no ordenamento jurídico nacional é primordial que seja distintivo, ressaltando que, além da distintividade, faz-se necessário o cumprimento de outro requisito a seguir apontado.

3.2. Possibilidade de confusão ou associação indevida

O outro requisito que deve ser observado para que o *trade dress* seja protegido consiste na aferição da possibilidade de confusão entre os produtos ou estabelecimentos comerciais assinalados por determinado *trade dress*.

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.

Tendo em vista que o *trade dress* consiste no conjunto dos elementos que compõe a identidade visual de um produto ou estabelecimento, sua análise também deve ser feita a partir do “todo” formado pela combinação de cores, desenhos, marcas, formas e demais componentes. Considerando a diversidade de elementos que podem ser abrangidos, diversa também é a forma de

com aquelas já existentes porque já está habituado a prestar atenção às suas diferenças, mesmo que fracas, e sabe por consequência distingui-las. A consequência desse processo é que o risco de confusão entre as marcas diminui. Se as marcas, então apresentavam um perigo real de confusão, esta possibilidade está agora excluída e o risco inicial descartado.” – SEELIG, Geert W., La Theorie de la Distance. Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique, n° 62, Dez. 1965, p. 389 (tradução nossa).

proteção de cada um destes isoladamente, ou seja, um dos elementos pode ser registrado como marca, ao passo que outro pode não ser registrável *per se* como, por exemplo, uma cor característica¹⁷ que pode compor a identidade visual do produto ou estabelecimento.

Assim, nos litígios envolvendo *trade dress* uma estratégia de defesa bastante utilizada é a tentativa (equivocada) de dissociação dos elementos que o compõem, de modo a torná-los, quando analisados isoladamente, sem distintividade e a tentar, conseqüentemente, afastar a alegação da ocorrência de concorrência desleal.

Entretanto, essa pretensão de fragmentar a identidade visual formada pelo *trade dress* culmina na desconfiguração do conjunto que é percebido e internalizado pelo consumidor, sendo imperioso que a análise da existência de confusão seja feita através da consideração do conjunto total dos elementos.

Outro aspecto que deve ser considerado para determinar se existe ou não possibilidade de confusão ou associação indevida é o nível de atenção e discernimento dos consumidores. Acerca dessa questão o Superior Tribunal de Justiça¹⁸ já exarou seu entendimento através do julgamento do litígio envolvendo embalagens de sabão em pedra, cujo trecho transcreve-se a seguir:

“Para a Lei, basta que os produtos sejam parecidos a ponto de gerar confusão. Naturalmente, uma pessoa **atenta** percebe a diferença entre duas marcas, ainda que sejam quase idênticas. Entretanto, é necessário que se tenha em mente que não se trata de um ‘jogo de sete erros’. **A Lei se destina, não ao consumidor atento, mas justamente ao consumidor que, por qualquer motivo, não se encontra em condições de diferenciar os produtos similares.**”

Não se pode descurar o fato de que, muitas vezes, o consumidor não pode ler a embalagem de um produto ou, ao menos, tem dificuldade de fazê-lo, seja por seu grau de instrução, por problemas de saúde ocular ou mesmo por pressa. **Nesses casos, tudo o que o consumidor distinguirá será a forma da embalagem, as características gerais do produto, as cores apresentadas e assim por diante.**

Ora, ao observar as fotografias dos produtos com a marca ‘Brilhante’ e dos produtos com a marca ‘BioBrilho’ que constam do processo, é nítida a possibilidade de confusão. Num olhar rápido, as embalagens são muito parecidas.” (grifo nosso)

¹⁷ Vide o disposto no Artigo 124, VIII da Lei da Propriedade Industrial.

¹⁸ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ). Recurso Especial nº 698.855. Relatora: Min. Nancy Andrighi, julgado em 25.09.2007.

Verifica-se, portanto, que a possibilidade de confusão ou associação indevida do *trade dress* deve ser analisada com base no consumidor médio, que na maioria das vezes não se apega às minúcias e aos detalhes, seja por uma limitação social (ausência de oportunidades e acesso satisfatório à informação), ou mesmo por um simples hábito cotidiano. Ademais, a forma de exposição dos produtos, a localização ou mesmo a finalidade do estabelecimento também podem contribuir para essa percepção global do consumidor. Nesse sentido, as gôndolas dos grandes mercados são abarrotadas de produtos das mais diversas marcas; os postos de gasolina são procurados pelo consumidor enquanto estes se encontram no trânsito, sem que possam se atentar a detalhes como a marca estampada na testeira do posto¹⁹.

Além disso, é válido ressaltar o entendimento de Clóvis da Costa Rodrigues²⁰ no sentido de que

o grande público se compõe de leigos, de desprevenidos, de espíritos desatentos, que procuram os produtos pelos nomes e quando não os dizem incompletos, pronunciam-nos errados, deles guardando, não raro, vaga reminiscência ou traços indecisos de sua feição gráfica e de suas cores.

Portanto, observa-se que o nível de instrução e discernimento dos consumidores é de extrema importância para que se delimite a existência ou não do risco de confusão ou associação indevida do *trade dress* de um produto ou estabelecimento comercial.

3.3. Casos práticos e a eficácia da proteção do *trade dress*

Cumpridos os requisitos para que o *trade dress* possa ser protegido através do instituto da repressão à concorrência desleal, o agente prejudicado e detentor do *trade dress* violado poderá

¹⁹ Há uma série de julgados envolvendo o *trade dress* de postos de gasolina, dentre os quais destacamos: “Ainda que análise mais detida das fotos enseje percepção de certa diferença do visual dos estabelecimentos (os de layout da autora e o de propriedade da apelante), não se pode deslembrar, (...) que **o consumidor não dispõe de elementos para a imediata constatação das diferenças, sobretudo porque vislumbra o estabelecimento de passagem, na direção de automóvel, o que lhe permite ter vaga noção dos elementos constitutivos da marca de sua preferência.**” (grifo nosso) – BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). Apelação nº 9157030-33.2009.8.26.0000. Relator: Des. João Carlos Garcia, julgado em 24 de maio de 2011.

²⁰ RODRIGUES, Clóvis da Costa. *Concorrência desleal*. Editora Peixoto, 1945, p. 138.

ingressar em juízo a fim de requerer a cessação da conduta desleal do infrator e, quando cabível, a condenação deste ao pagamento de indenização e reparação de danos. Nesse sentido, transcreve-se a seguir alguns trechos de decisões dos tribunais brasileiros envolvendo o *trade dress*:

“A padronização visual conhecida por conjunto-imagem ou **‘trade dress’ se caracteriza pela reunião de elementos capazes de identificar e diferenciar um produto ou serviço dos demais**, não podendo seus elementos serem considerados isoladamente para fins de apuração da existência, ou não, de identidade de padrões, como, equivocadamente, fez o juízo de primeira instância. (...)

A questão, em síntese, reclama análise sob o prisma do *trade dress* e imagens encartadas aos autos, tanto pela autora (fls. 05, 07/10; 14, 66) quanto pela ré (fls. 157,166, 191/197), demonstram que a apelada, ao proceder a mudança de embalagens de seus produtos, acabou por fazer uso do padrão visual das embalagens de titularidade da autora apto a, globalmente considerado, induzir os consumidores finais.”²¹ (grifo nosso)

A combinação das cores, a aplicação da elipse e das estrelas, distinguem a marca "BOMBRIL" das demais existentes no mercado no seguimento de esponjas de aço. É nítido o caráter imitativo e a confusão que pode ser causada no consumidor, advindo daí a prática de concorrência desleal. O uso separado desses caracteres é admitido e não conta com proteção marcária; no entanto, **o uso conjunto deles, em similar disposição é que é vedado pelo ordenamento jurídico. Utilizados em conjunto esses caracteres (cores, figuras e disposição), como faz a ré, evidentemente trazem à memória do consumidor a marca de titularidade da apelante**, o que é vedado (art. 124, VIII, da Lei 9.279/96).

Inegável a semelhança das embalagens dos produtos, o que gera, de forma inequívoca, a possibilidade de confusão perante os consumidores, que podem adquirir um produto pensando ser o outro.”²² (grifo nosso)

²¹ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). Apelação nº 577.073.4/0-00. Relator: Des. Dácio Tadeu Viviani Nicolau, julgado em 17.11.2009.

²² BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). Apelação nº 9215491-03.2006.8.26.0000, Relator: Des. Sales Rossi, julgado em 28.02.2008.

(...) Mesmo que não fosse pela violação da marca propriamente dita, ainda assim resta evidenciada a prática de concorrência desleal por violação do *trade dress* (conjunto imagem).

O *trade dress* pode ser entendido não só como a “vestimenta” de uma marca, mas também como aspecto visual do produto ou serviço apresentado ao público, suscetível de criar a imagem de marca de um produto em seu aspecto sensível. (...)

No caso dos autos, a autora é notoriamente conhecida no segmento de comércio de combustíveis não só pela utilização do elemento nominativo “Ipiranga” como também pelo conjunto das cores amarelo, azul e laranja no adorno dos estabelecimentos. Já a utilização das mencionadas cores na identificação do seu estabelecimento, conforme antes mencionado, foi confessada pela ré.

Assim, considerando as peculiaridades do caso, constata-se que a identificação do posto de combustíveis com a “roupagem” utilizada pela autora há longa data demonstra o nítido propósito da ré em criar confusão entre estabelecimentos comerciais, fazendo crer aos clientes que se aproximam se tratar de posto de combustíveis que comercializam exclusivamente produtos “Ipiranga”. Tal prática consubstancia ilícito de concorrência desleal, nos termos do art. 195, III e IV da Lei n. 92.79/96.”²³ (grifo nosso)

“A autora pretende a reparação de danos em razão do uso indevido da marca e *trade dress* do produto CARLTON de sua titularidade no ramo de cigarros. Alega-se que o produto EIGHT comercializado pela ré viola seus direitos marcários, dada a semelhança entre estes. **O *trade dress* constitui a identificação visual única e distintiva de um produto, serviço ou estabelecimento perante o mercado de consumo. Tal identificação visual, por permitir que o consumidor reconheça o produto, possui natureza jurídica de signo distintivo a merecer proteção jurídica.** (...) Assim sendo, ante o conjunto probatório dos autos não há dúvidas que a ré cometeu atos de concorrência desleal ao colocar no mercado de consumo de cigarros o produto EIGHT com a mesma identificação visual do produto CARLTON. (...)”²⁴ (grifo nosso)

²³ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS). Apelação nº 0154561-21.2013.8.21.7000, Relatora: Des. Isabel Dias Almeida, julgado em 26.06.2013.

²⁴ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). Apelação nº 0080560-38.2011.8.19.0001, Relator: Des. Roberto de Abreu e Silva, julgado em 01.04.2014.

As decisões acima transcritas possibilitam concluir que o *trade dress* tem sido amplamente reconhecido pelos tribunais como um sinal distintivo que pode ser protegido pela Constituição Federal e pela Lei da Propriedade Industrial, desde que cumpridos os requisitos para sua proteção através da repressão à concorrência desleal.

Para a caracterização da prática de um ato de concorrência desleal devem ser observados alguns requisitos, quais sejam (i) a culpa do agente, (ii) a mera possibilidade da ocorrência de dano, (iii) identidade dos ramos de atuação, sendo que na ausência desta poderá restar caracterizada a concorrência parasitária, (iv) existência de clientela e (v) ser o ato reprimido pelo ordenamento.

Ao observar as demandas que chegam ao Judiciário verifica-se a existência de diversos casos em que os titulares do *trade dress* obtiveram decisões favoráveis²⁵, demonstrando que a ausência de previsão expressa desse instituto não prejudica o acesso a uma efetiva prestação jurisdicional.

No entanto, não obstante o reconhecimento da possibilidade de se proteger o *trade dress*, é necessário ressaltar que a efetivação de tal proteção é, por vezes, complexa, em virtude da necessidade de preenchimento de requisitos exigidos de certo grau de subjetividade. A título exemplificativo questiona-se ser possível tutelar através da concorrência desleal o *trade dress* de um produto cuja embalagem é composta por cores e imagens dispostas em uma combinação específica. Ou ainda o que deve ser observado para que se configure efetivamente a *possibilidade de confusão* dos consumidores, ou seja, há alguma parametrização para que se verifique a ocorrência de tal requisito? Elementos sonoros, aromas e sabores também são considerados elementos de um *trade dress* e podem ser passíveis de proteção? Tais questionamentos ilustram de maneira bastante simplificada a dificuldade que recorrentemente é encontrada pelos titulares que buscam guarida no Judiciário brasileiro.

Ademais, não se pode ignorar que o Judiciário brasileiro possui sérias defasagens no que diz respeito ao conhecimento acerca das matérias que envolvem Propriedade Industrial e dos direitos desta decorrentes, o que culmina, por vezes, no proferimento de decisões confusas e

²⁵ Algumas decisões nesse sentido:

- BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). Agravo de instrumento nº 0287719-27.2009.8.26.0000. Relator: Des. Beretta da Silvera, julgado em 20.10.2009;
- BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). Agravo de instrumento nº 0048885-60.2011.8.19.0000. Relatora: Des. Inês da Trindade Chaves de Melo, julgado em 21.11.2011;
- BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR). Agravo de instrumento nº 842363-8. Relatora: Des. Denise Krüger Pereira, julgado em 21.07.2012;
- BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJPS). Agravo de instrumento nº 2023472-11.2014.8.26.0000. Relator: Des. Araldo Telles, julgado em 17.03.2014.

equivocadas. Insta ressaltar que tais defasagens dizem respeito à Propriedade Industrial como um todo, e não apenas ao ramo da concorrência desleal.

Assim, infelizmente, o que se observa é que há casos em que não se atinge resultados jurisdicionais satisfatórios não pela ausência de mecanismos que possibilitem o acesso à prestação jurisdicional, mas sim pela falta de conhecimento especializado dos tribunais brasileiros. Em alguns Estados do Brasil, como Rio de Janeiro e São Paulo, tais deficiências dos magistrados têm sido amenizadas em virtude da criação de varas e câmaras especializadas em Direito Empresarial. Evidente que a competência desses órgãos julgadores não abarca somente matérias da Propriedade Industrial; contudo, a simples restrição da competência para determinada área do Direito possibilita ao magistrado aprofundar seus conhecimentos e ganhar maior familiaridade com alguns assuntos, de modo a se tornar, em alguma medida, um “especialista” nas matérias relacionadas a essa área.

4. Conclusão

Embora o *trade dress* não esteja previsto pela legislação brasileira, a doutrina e a jurisprudência nacionais o reconhecem e já resta pacífico o entendimento de que esse instituto é passível de proteção no Brasil. Nesse sentido, diante da ausência de previsão expressa de sua proteção, o *trade dress* tem sido protegido através de mecanismos mediatos de tutela de outros institutos da Propriedade Intelectual, como o direito autoral, as patentes, os desenhos industriais, as marcas e a repressão à concorrência desleal, previstos na Constituição Federal, na Lei da Propriedade Industrial (LPI), na Lei de Direitos Autorais (LDA) e nos tratados de Propriedade Intelectual que foram assinados e ratificados pelo Brasil. Dentre esses mecanismos, verifica-se que a repressão à concorrência desleal figura como fundamento da maioria das demandas judiciais envolvendo *trade dress*.

No entanto, conforme exposto acima, embora a repressão aos atos de concorrência desleal venha funcionando como mecanismo de proteção do *trade dress*, a sua eficácia e suficiência são questionáveis, seja pela complexidade advinda da análise subjetiva dos requisitos necessários para configuração da prática de concorrência desleal, seja pela limitação técnica do Judiciário brasileiro no que diz respeito aos temas que circundam a área da Propriedade Intelectual.

O ideal seria que o ordenamento jurídico brasileiro passasse a tutelar expressamente o *trade dress*, de modo a estabelecer claramente os requisitos para sua proteção. Nessa oportunidade restaria esclarecido quais os elementos passíveis de proteção, de modo a eliminar, por exemplo, a discussão acerca da possibilidade de se pleitear ou não a proteção de elementos auditivos, olfativos, gustativos e táteis. Ainda, deveria definir quais os direitos do titular do *trade dress* e a extensão

desses direitos, bem como as sanções aplicadas àqueles que os infringirem, podendo, inclusive, prever a possibilidade de se registrar um *trade dress* (visto que o Brasil adota o sistema atributivo de direitos).

Considerando a crescente relevância do *trade dress* enquanto sinal distintivo das empresas, bem como o importante papel que este vem desempenhando na atual dinâmica mercadológica, resta cristalina a latente necessidade de se modificar a legislação brasileira para que esse instituto passe a ser expressamente regulado e tutelado por nosso ordenamento jurídico.

Bibliografia

ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; MORAES, Rodrigo (coord.); MANARA, Cecília. *A proteção jurídica do 'Trade Dress' ou 'Conjunto-Imagem'*. Propriedade Intelectual em Perspectiva, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 1-20.

AMARAL, Heitor Estanislau do. *Sobre a concorrência desleal e a proteção às apresentações dos produtos*, in Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), São Paulo, nº 9, pp.-28, 1993.

BARBOSA, Cláudio Roberto. *Propriedade intelectual: introdução à propriedade intelectual como informação*. Rio de Janeiro : Elsevier, 2009.

BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual, Tomo I*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

BITTAR, Carlos Alberto. *Teoria e prática da concorrência desleal*. Atualizador: Carlos Alberto Bittar Filho. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005.

CAMELIER DA SILVA, Alberto Luís. *Concorrência desleal: atos de confusão*. 2007. 176 f. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.

CARVALHO, Patrícia Luciane de. *Trade dress: a proteção ao conjunto informativo do Banco Itaú S.A.*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), São Paulo, nº 114, p. 45-56, setembro/outubro 2011.

DANIEL, Denis Allan. *Litígios envolvendo conjunto-imagem (trade dress) no Brasil*, in Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), São Paulo, nº 87, pp. 21-31, 2007.

DELMANTO, Celso. *Crimes de concorrência desleal*. São Paulo: Bushatsky, Ed. da Universidade de São Paulo, 1975.

DUVAL, Hermano. *Concorrência desleal*. São Paulo: Saraiva, 1976.

GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado da Propriedade Industrial*. Vol. II, Tomo II, Parte III. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

JABUR, Wilson Pinheiro (coord.); SANTOS, Manoel J. Pereira dos. *Propriedade intelectual: criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal*. São Paulo: Saraiva, 2007 – (Série GVlaw).

LIMA, Luís Felipe Balieiro (coord.); CAMELIER DA SILVA, Alberto Luís. *Aspectos cíveis da concorrência desleal no sistema jurídico brasileiro*. A Propriedade Intelectual no Direito Empresarial. São Paulo: Quartier Latin, 2009.

RODRIGUES, Clóvis da Costa. *Concorrência desleal*. Editora Peixoto, 1945.

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

SILVEIRA, Newton. *Sinais distintivos da empresa*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), nº 98, p. 3-8, janeiro/fevereiro 2009.

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