

## Trade Dress: a proteção ao conjunto de imagem no ordenamento jurídico brasileiro

Larissa Carla Martinelli<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Bacharel em Publicidade e Propaganda pela Uniderp. Bacharel em Direito pela Uniderp. Técnica-Administrativa Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E-mail: larissacarla@gmail.com

**Resumo:** É inequívoca a importância do conjunto de imagem de produtos e serviços diante do vasto número de opções encontrados no mercado. Tudo é válido para se destacar perante os consumidores e a identidade visual é recurso vital para alcançar este objetivo. O presente trabalho trata da proteção ao Trade Dress no ordenamento jurídico brasileiro, explicando o conceito, sua importância e de que forma a confusão entre os consumidores pode ser prejudicial à empresa. Ao contrário de outros países, o Brasil não possui proteção específica para tal, utilizando-se do instituto da concorrência desleal para dirimir conflitos acerca do tema. O trabalho ponderou se as normas jurídicas brasileiras são suficientes para esta proteção.

**Palavras-chave:** Trade Dress. Conjunto de imagem. Identidade visual. Concorrência desleal. Propriedade intelectual. Marca.

### Introdução

O Trade Dress, conhecido também como conjunto de imagem, é ainda um conceito novo no direito brasileiro e que, apesar de não haver ainda proteção específica para tal instituto, é um assunto de suma importância para o direito de propriedade industrial.

Cores, formas, desenho industrial, design, programação visual e até mesmo embalagem. Todo o conjunto de elementos que contribuam para o posicionamento de determinada marca ou produto no mercado faz parte de seu Trade Dress. No atual cenário econômico, onde existem tantas opções de escolha, é fundamental que a marca crie sua própria identidade perante seus consumidores sendo que esta pode e deve gozar de proteção jurídica. Este instituto é muitas vezes utilizado de forma injusta por empresas que desejam aproximar sua imagem a outras já conhecidas por meio da similaridade ou cópia de seus elementos visuais.

Grandes empresas se utilizam de estudos e planejamentos bastante complexos para posicionar sua marca no mercado. São contratados profissionais para elaborar a identidade visual, o design, o estudo das cores que serão utilizadas, dentre outros elementos que contribuam para o destaque de seus produtos. É injusto que o concorrente tente se valer da imagem já adquirida por tal empresa para confundir os consumidores e o induzirem ao erro.

Enquanto o direito norte-americano já possui legislação específica para a proteção do conjunto visual de uma marca, conhecida como Lanham Act, o direito brasileiro ainda engatinha neste aspecto sem possuir dispositivos legais que englobem este tema de forma particular. Atualmente, tal proteção já é reconhecida pela doutrina e jurisprudência, se valendo, contudo, por falta de dispositivo específico, do instituto da “concorrência desleal” para fazer jus ao seu direito de propriedade industrial. Discute-se, portanto, se tal dispositivo supre de forma eficaz a proteção ao Trade Dress de nossas empresas.

Diante o exposto, é inequívoca a importância do instituto do Trade Dress no posicionamento de marca. Questiona-se: a falta de legislação específica para sua proteção faz falta no ordenamento jurídico brasileiro? O instituto da “concorrência desleal” possui eficácia suficiente para suprir esta demanda?

O presente trabalho se propôs a verificar a eficácia da proteção do Trade Dress no ordenamento jurídico brasileiro. Para tal foi necessário explicar e exemplificar o que é Trade Dress e sua importância, explicar de que forma sua imitação pode gerar confusão nos consumidores e, por fim, ponderar sobre a eficácia das normas brasileiras na proteção deste importante instituto.

A presente pesquisa possui caráter qualitativo ao passo que procuramos entender mais sobre o instituto do Trade Dress, que é novo no ordenamento jurídico brasileiro, além de verificar a eficácia de sua proteção. Para cumprir tais objetivos e por ser de cunho explicativo, foram realizadas pesquisas documentais em doutrinas, teses, artigos, dissertações, casos julgados, notícias, dentre outros documentos que enriqueceram o presente trabalho. O método de abordagem utilizado foi indutivo e nos utilizamos da documentação indireta na realização do presente trabalho.

## 1 Trade Dress: conceito e importância

Trade Dress é uma expressão relativamente nova no direito brasileiro. Pode ser traduzida, ao pé da letra, como “vestimenta da marca” e seu conceito seria exatamente este, visto que o Trade Dress é o conjunto de elementos, na maior parte das vezes visuais, que definem a identidade de determinada marca ou produto.

O autor José Carlos Tinoco Soares nos traz uma das definições mais conhecidas acerca deste assunto, perfeita para ilustrar a ideia do que é o Trade Dress:

Trade Dress é a imagem total do negócio; num sentido bem geral, é o look and feel, é, o ver e o sentir do negócio; é o meio pelo qual o produto é apresentado no mercado; é o identificador de origem; o termo ‘trade dress’ significa a imagem total ou aparência geral de um produto ou serviço, incluindo, mas não limitado a, desenho da embalagem, rótulos, recipientes, mostruários, à característica do produto ou à combinação de elementos ou figuras que são ou se tornam associadas exclusivamente com uma existência particular que permitem funcionar como sendo um indicador de origem do produto; o ‘trade dress’ compreende uma única seleção de elementos que imediatamente estabelecem que o produto se distancia dos outros, por isso se torna inconfundível. ‘Trade dress’ e/ou ‘Conjunto-Imagem’, para nós é a exteriorização do objeto, do produto ou sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido. É pura e simplesmente a ‘vestimenta’, e/ou o ‘uniforme’, isto é, um traço peculiar, uma roupagem ou a maneira particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor ou diante dos usuários com habitualidade. Na generalidade da expressão ‘alguma coisa’ pode-se incluir mas, logicamente, não limitar Às

marcas figurativas ou mistas; tridimensionais; a todos os objetos que foram ou não suscetíveis de patentes, mas que se apresentam mediante uma forma de exteriorização característica; a toda e qualquer forma de produto ou de sua embalagem, desde que constituída de características particulares; a toda e qualquer decoração interna ou externa de estabelecimentos; a toda e qualquer publicidade desde que elaborada e apresentada com particularidades a torne conhecida como procedente de uma determinada origem. Por todos esses e muitos outros elementos e componentes, o 'trade dress' nada mais é do que aquilo que já denominamos, desde há muito, ou seja, o "O CONJUNTO-IMAGEM". (2004, p. 213)

Desta forma, o Trade Dress pode ser facilmente definido como o conjunto que forma a identidade visual de determinado produto ou serviço, como exemplifica o autor Gilberto Strunck: "a identidade visual é o conjunto de elementos gráficos que irão formalizar a personalidade de um nome, ideia, produto ou serviço. Esses elementos agem mais ou menos como as roupas e as formas de as pessoas se comportarem." (2001, p. 57)

Tais elementos são de suma importância na construção da identificação de uma marca perante seus clientes, visto que são as características que irão distinguir um produto de outro na mente dos consumidores. O autor João Gama Cerqueira nos ilustra brilhantemente a importância desta distinção:

No campo da concorrência industrial ou comercial, o fabricante que consegue impor os produtos de sua indústria à preferência dos consumidores e o comerciante que logra acreditar as suas mercadorias e firmar a boa reputação e seriedade de seu estabelecimento têm o máximo interesse em individualizar e distinguir os artigos que produz ou vende, a fim de que não se confundam com outros similares. Daí o uso e a utilidade das marcas industriais, cuja importância cresce todos os dias, generalizando-se cada vez mais o seu emprego pelos industriais e comerciantes, que não lhes desconhecem o valor e as vantagens que oferecem. (2012, p. 240-241)

Portanto, ao contrário do que as vezes se imagina, não é só a marca em si ou propriamente a logomarca de uma empresa o que faz parte do Trade Dress e que deve gozar de proteção jurídica. Essa na verdade é apenas uma parte do conjunto de imagem e tem também sua importância na fixação do produto na cabeça dos consumidores, a exemplo da Figura 1, que nos mostra algumas marcas famosas já consagradas no mercado.

Figura 1 – Logomarcas famosas



Fonte: Site Acredite ou Não. Disponível em: <<https://acrediteounao.com/evolucao-de-logomarcas-famosas/>> Acesso em: 07 de setembro de 2017.

Como já mencionado, o Trade Dress se baseia em todo o conjunto de elementos que distingue um produto ou marca dos demais e não apenas na logomarca. Exemplo claro de como são vários os elementos que podem se fixar na mente do consumidor é o design da garrafa do refrigerante Coca-Cola, como mostra a Figura 2:

Figura 2 – Garrafa de Coca-Cola



Fonte: Pinterest. Disponível em: <<https://i.pinimg.com/736x/36/df/af/36dfaf7fa0a662c6e0672e7f727272c0--pencilbottle.jpg>> Acesso em: 07 de setembro de 2017.

## 1.1 Uma Breve Introdução Sobre Semiótica

Falar sobre a teoria da semiótica é importante para conceituar a importância do Trade Dress na fixação de uma marca. Este trabalho não possui de forma alguma a pretensão de esmiuçar tal teoria que se demonstra deveras complexa mesmo para os estudiosos de comunicação, mas apenas demonstrá-la superficialmente de forma a levar à compreensão do assunto.

A Semiótica estuda a comunicação humana e as linguagens em geral, mas não apenas na forma de texto ou fala como também figuras, imagens, ideogramas, símbolos, desenhos, dentre outros.

A Semiótica é a ciência que tem por objeto de investigação todas as linguagens possíveis, ou seja, que tem por objetivo o exame dos modos de constituição de todo e qualquer fenômeno como fenômeno de produção de significação e de sentido. (SANTAELLA, 2005, p. 13).

A Semiótica é a ciência dos signos, que aqui nada tem a ver com o zodíaco ou astronomia. Signos são, de acordo com o dicionário Priberam: “(...) Unidade linguística que contém um significante (forma ou imagem acústica) e um significado (conceito)”. Seria, portanto, explicando de forma grosseira, o estudo da maneira com que nossa mente interpreta determinadas palavras, símbolos, sons, enfim, qualquer coisa que possa ser imbuída de significado.

A Semiótica é a ciência que tem por objeto de investigação todas as linguagens possíveis, ou seja, que tem por objetivo o exame dos modos de constituição de todo e qualquer fenômeno como fenômeno de produção de significação e de sentido. (SANTAELLA, 2005, p. 13).

Pode ser exemplificado de forma a facilitar a compreensão imaginando um semáforo fechado. No momento que o motorista enxerga a luz vermelha o mesmo já entende que precisa parar seu veículo. Não foi preciso que alguém o dissesse expressamente para parar, nem sequer o uso de letras ou texto foi necessário. A luz vermelha funciona como significante e seu significado

é compreendido prontamente. Da mesma forma, o apito do agente de trânsito também é compreendido pelo mesmo motorista apenas com sons. É isso o que a semiótica estuda: a simbiose humana entre os signos e seus respectivos significados.

O quadro “este não é um cachimbo” do pintor surrealista René Magritte (1898-1967) ilustra brilhantemente este processo de significação como pode ser verificado a seguir:

Figura 3 – “Ceci n'est pas une pipe” (Isto não é um cachimbo)



Fonte: Diálogos Antropológicos. Disponível em: <[http://dialogosantropologicos.blogspot.com.br/2013/05/isto-nao-e-umcachimbo\\_29.html](http://dialogosantropologicos.blogspot.com.br/2013/05/isto-nao-e-umcachimbo_29.html)> Acesso em: 09 de setembro de 2017.

Magritte brilhantemente demonstra um claro exemplo de semiótica. Quando nossa mente observa o desenho esta instantaneamente relaciona ao significado “cachimbo”. Porém ao mesmo tempo o pintor provoca a reflexão ao afirmar que isto não é um cachimbo negando assim a própria imagem. Ele também está correto na afirmação visto que isto realmente não é um cachimbo pois, afinal, isso é um desenho e não se pode, por exemplo, fumar a gravura ou a encher de fumo. Na verdade, porém, qualquer das afirmações estariam verdadeiras: o quadro é um desenho e é também um cachimbo.

Nesta mesma linha de raciocínio, Roland Barthes explica que o mesmo signo pode ser imbuído de significados diversos, dependendo do contexto e da situação cultural do observador.

Cada sistema de significantes corresponde, no plano dos significados, um corpo de práticas e técnicas; esses corpos de significação implicam, por parte dos consumidores de sistemas, diferentes saberes, o que explica que a mesma lexia possa ser diferente decifrada segundo os indivíduos, sem deixar de pertencer a certa língua; vários léxicos – e, portando vários corpos de significados – podem coexistir num mesmo indivíduo, determinando, em cada um, leituras mais ou menos profundas (1971, p. 49).

O que Barthes quer dizer, em palavras mais simples, é que o mesmo signo pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes bem como em situações diversas. Isso é, um signo não possui apenas uma significação.

Saber o que é semiótica torna-se importante neste estudo pois, como já mencionado, o Trade Dress é um conjunto de imagens com cores, formas, design, entre outros, que formam a identidade visual de determinado produto ou marca, isso é: é também um conjunto de signos repletos de significados.

O Trade Dress deve ser, portanto, analisado sob a luz da semiótica, visto que esta análise é um tanto subjetiva. Muitas vezes o simples uso das cores já fixadas na mente dos consumidores é o que basta para se causar a confusão, como podemos ver a seguir:

Figura 4 – Red Bull vs Altanea



Fonte: *Australasian Legal Information Institute*. Disponível em: <<http://www6.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/ATMO/2012/120.html>>  
Acesso em: 11 de setembro de 2017.

Em 2012 a empresa Red Bull entrou com ação, na Austrália, contra a empresa Altanea Gida Anonim Sirketi, com base na “Trade Marks Act 1995”, lei australiana de proteção às marcas. A empresa Red Bull conseguiu demonstrar que era uma das líderes no mercado de energéticos no país em questão e que já havia conquistado grande reputação antes da criação do energético Replay e foi vitoriosa ao comprovar a cópia de seu Trade Dress. (Australian Trade Marks Office, 2012) Como pode ser analisado pela foto dos energéticos Red Bull e Replay, a cópia das cores e a disposição dos elementos da primeira foi o suficiente para tornar as duas latas extremamente parecidas o que pode certamente causar confusão aos consumidores ou mesmo maior simpatia ao produto novo com base na reputação já aclamada da marca Red Bull.

É justamente por este motivo que proteger o Trade Dress juridicamente torna se importante. O conjunto de imagem é o que vai identificar determinada marca ou produto na mente de seus consumidores. Copiá-lo, no todo ou parcialmente, de forma a trazer confusão, é uma prática desleal e injusta que deve ser combatida.

## 2 Concorrência Desleal

O Trade Dress não possui proteção específica no ordenamento jurídico brasileiro, ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, onde possuem uma legislação específica para tal, o Lanham Act, onde explicitam proteção não somente para as marcas propriamente ditas mas também para todo seu conjunto de imagem.

Por não haver dispositivo especial atualmente é utilizado o instituto da concorrência desleal para dirimir os conflitos acerca deste tema, disposto na lei nº 9.279/96, conforme segue:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

(...)

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; (BRASIL, 1996).

A mesma lei ainda dispõe:

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. (BRASIL, 1996).

A imitação do Trade Dress ou de parte dele pode acarretar confusão nos consumidores e é este o meio ardiloso empregado por algumas empresas ao assemelhar-se a marcas que já possuem renome no mercado, tentando desta forma ludibriar compradores desavisados na tentativa de aliciar a clientela do concorrente para si, conforme preceitua Celso Demanto:

O exemplo que mais comumente se apresenta de desvio fraudulento de clientes alheios é o da imitação dos produtos, sinais ou nomes não registrado do competidor. Tal hipótese vem logo à lembrança, por se tratar de uma das figuras explicitamente previstas na lei italiana e por retratar um comportamento muito usado pelos contendores desonestos. Estabelecer confusão com artigos ou produtos do rival é, sem dúvida, a mais repetida fraude aplicada para tentar o desencaminhamento que o presente item pune. O agente desleal procurar imitar a aparência extrínseca dos produtos do competidor, de um modo que o seu apresente semelhante aos olhos dos consumidores e estes comprem, pensando ser o artigo daquele concorrente. O meio fraudulento é, aqui, o próprio produto, por assim dizer; o engano é in re ipsa. Muitos artigos têm um aspecto particular (o arrangement francês ou o get up dos americanos), distinto dos demais similares, seja pela forma, cor, invólucro, recipiente, etiqueta, nome, sinal, símbolo, figura ou outras características de identificação próprias. Pelo uso reiterado ou pela propaganda, tal aparência individualizante consegue 'marcar' nos consumidores aquele determinado produto que eles se acostumaram a adquirir. São tão valiosas ao produtor essas apresentações – em face do que representam para o público comprador – que geralmente só são mudadas, e após muitos estudos, quando do decréscimo de vendas;

Por seu turno, os consumidores fixam instintivamente na memória uma ou as mais importantes dessas características e, pela simples visualização delas, compram a mercadoria. O freguês afeito a adquirir, por hipótese, uma determinada marca determinada e queijo que tem envoltório característico (por exemplo: caixa com formato diferente; cor azul com estrelas; tipo de letras alongadas ou uma figura desenhada) que o distingue das demais marcas de queijos, avistando um outro produto com aqueles sinais que tem na lembrança como individualizantes, levará este sem atentar em saber se é o mesmo queijo que se acostumou a comprar. De igual modo, a mulher habituada a adquirir o tal que sempre usa, não irá, a cada vez, experimentar seu perfume, conferir se o nome é idêntico ou só parecido, se o fabricante é o mesmo; ela se recorda de uma certa característica da embalagem, distintiva da dos outros talcos, e, com base nela, apanha e leva para casa o artigo que apresenta aqueles pontos particularizantes que ela reteve na memória. (...) Isto é o que se chama de capacidade de distinguir por elementos que os consumidores menos precavidos (unwary purchasers) guardam na memória numa forma de associação mecânica de ideias. O competidor desleal prevalece-se desse fato. Aplica o "golpe baixo" de imitar aquelas principais características da mercadoria alheia e, por via dessa fraude – passing off – tenta carrear para si os clientes do concorrente. Busca, sem esforço ou perda de tempo, subtrair aqueles fregueses que o rival conseguira pela qualidade, tradição ou propaganda, em suma, pelo seu trabalho e empenho. (1975, p. 84-85).

Entretanto, não só produtos podem ser vítimas de cópia de seu Trade Dress mas também o estabelecimento como um todo, conforme ensina João da Gama Cerqueira:

Outra forma de concorrência condenável é a que procura provocar confusão entre dois estabelecimentos por meio da semelhança de sua disposição externa (fachadas, vitrinas, etc.), desde que esses elementos sejam suficientemente característicos e aptos para distinguir o estabelecimento. (2012, p. 284).

O problema, no entanto, de não haver dispositivo específico para tratar deste tema é que este se torna demasiado subjetivo dependendo sempre da interpretação do magistrado.

Um dos primeiros casos no Brasil de Trade Dress, que tornou-se referência, foi o da loja Mr. Cat, conforme reproduzimos a seguir:

Ari Svartsnaider, fundador da marca de calçados Mr. Cat, ficou furioso ao entrar num shopping de Goiânia e dar de cara com a Mr. Foot, um concorrente que havia copiado suas ideias. “Tudo era muito parecido. O saco de embalar o sapato. A letra do logo. A arquitetura da loja. Fiquei louco”, diz Svartsnaider. “Meu advogado disse que seria difícil ganhar a causa, porque não era uma cópia. Mas fui em frente.” Em 2003, após seis anos, a ação foi favorável à Mr. Cat. O caso tornou-se referência no Brasil de um conceito jurídico recente, o conjunto-imagem, mais conhecido pelo termo em inglês trade dress. Trata-se de uma forma de proteger a propriedade intelectual que abrange não a imitação exata de uma marca, mas a cópia sutil que confunde o consumidor. O conceito surgiu nos Estados Unidos, que têm uma lei que trata do tema, o Ato Lanham. No Brasil, onde ainda não há legislação, o mais comum é processar o imitador por concorrência desleal, como fez a Mr. Cat. Segundo o escritório de advocacia Barbosa, Müssnich & Aragão (BM&A), foram registradas 50 ações de trade dress no país em 2009. L'Oréal e Spoletto são exemplos de empresas que já acionaram outras por cópia. “Imitar uma marca virou algo infantil. Já a cópia de elementos do conjunto é mais difícil de provar”, afirma o advogado Pedro Barroso, do BM&A. “São empresas lícitas que buscam pegar carona na fama de outras.” E a forma de combater isso é o trade dress. (BARIFOUSE, 2010).

A concorrência desleal é o dispositivo utilizado, portanto, para solucionar conflitos acerca da imitação do conjunto de imagem que pode trazer confusão em meio aos clientes.

## 2.1 Dos Riscos de Confusão e Associação

Tratando-se do risco de confusão a subjetividade da análise é grande e depende muito da interpretação do magistrado por se tratar de vários fatores que deverão ser analisados para que se constate a similaridade dos produtos. Acerca do assunto preceitua Maitê Moro:

A confusão é um fenômeno que se passa na mente dos consumidores, por utilização de marca igual em produtos idênticos, por produtores diversos, e que faz com que aqueles não tenham meios para distinguir esses produtos. Também pode ocorrer este fenômeno no caso de marcas [de] serviços. (2003, p. 287).

Qualquer marca está sujeita a ter seu Trade Dress copiado, mas é óbvio que quanto mais conhecida a marca será mais visada para tal prática. Maitê Moro ensina que há diferença entre risco de confusão e risco de associação, o primeiro conceito se trata de produtos e serviços afins, porém de empresas diferentes, onde a semelhança é causa de confusão na mente dos consumidores, que poderão, por exemplo, pegar determinado produto na prateleira sem perceber que se trata na verdade de outro.

Não se fala em risco de confusão se uma farmácia possui identidade visual semelhante a uma loja de móveis, por exemplo. Da mesma forma, também se afasta tal risco caso duas lojas, mesmo possuindo atividades similares, atuem apenas localmente e se localizem a considerável distância geográfica uma da outra. Por se tratar de públicos completamente distintos, não haveria motivos para que a primeira tentasse ludibriar os clientes da segunda.

O risco de associação, por sua vez, ocorre quando a semelhança está em produtos ou serviços de diferentes categorias, onde o praticante deste modo de concorrência desleal tenta fazer com que este se assemelhe a marcas de alto renome, fazendo com que o consumidor associe produto diverso a marca já conhecida e de sua confiança sem perceber se tratar de empresa terceira. Neste caso, o consumidor consegue diferenciar os produtos,

porém associa a outra empresa, como se ambos os produtos, mesmo que diferentes, fossem do mesmo fabricante, conforme segue:

O risco de associação de marcas é, em última análise, uma forma de risco de confusão de marcas, mas que se passa em relação à origem ou qualidade do produto ou serviço, e não em relação ao próprio produto ou serviço, como ocorre no risco de confusão. (MORO, 2003, p. 122-123).

No risco de associação a marca não se confunde, o consumidor não compra um produto pelo outro, porém outra empresa, já conhecida e de sua confiança, acaba sendo evocada mentalmente como se aquele produto fosse também de sua fabricação. Assim sendo:

A associação pode apresentar contornos mais amplos que o risco de confusão, pois aplicável para aqueles casos em que, apesar de não existir probabilidade de erro na procedência dos produtos, existe a possibilidade de o consumidor efetuar uma associação mental entre as marcas que os identificam, trazendo à segunda a lembrança da primeira. (COPETTI, 2010, p. 174).

Para haver risco de confusão e de associação, portanto, não se faz necessário que haja uma cópia perfeita do concorrente, uma aproximação da imagem se faz suficiente para ludibriar o consumidor.

No que se refere às marcas propriamente ditas, o ordenamento jurídico possui dispositivo mais objetivo para sua proteção, disposto na LPI – Lei da Propriedade Industrial – em seu artigo 124 conforme segue:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia. (BRASIL, 1996).

O artigo deixa claro o que não pode ser feito e a proibição se pauta, portanto, na letra da lei, não é necessário que se prove o risco de confusão para que seja garantido ao titular da marca pioneira o *jus prohibendi* absoluto sobre a marca imitadora. Neste caso o risco de confusão é presumido, conforme disposto no TRIPS - Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights ou Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio - tratado internacional ratificado pelo nosso país no decreto nº 1.355/1994, conforme segue:

Artigo 16

Direitos Conferidos

1. O titular de marca registrada gozará do direito exclusivo de impedir que terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operações comerciais sinais idênticos ou similares para bens ou serviços que sejam idênticos ou similares àqueles para os quais a marca está registrada, quando esse uso possa resultar em confusão. **No caso de utilização de um sinal idêntico para bens e serviços idênticos presumir-se-á uma possibilidade de confusão.** Os direitos descritos acima não prejudicarão quaisquer direitos prévios existentes, nem afetarão a possibilidade dos Membros reconhecerem direitos baseados no uso. (BRASIL, 1994, grifo nosso).

O *jus prohibendi* no caso da cópia da marca resta inquestionável, portanto e também é mais fácil sua comprovação por estarem os requisitos especificados. No caso do Trade Dress não há dispositivo específico e é utilizado o artigo que versa sobre concorrência desleal para seu combate, conforme citado anteriormente. Além disso, diferente de marcas e patentes,

o Trade Dress não é registrável. Sua comprovação, portanto, deverá ser feita com base em evidências e deverá ser demonstrado com rigor de que forma o produto se assemelha a outro gerando o risco de confusão ou associação.

A empresa que se sente prejudicada é quem deve comprovar sua anterioridade de uso e também a distinção de seu conjunto de imagem. Distinção é segundo Celso Delmanto: “aquela característica ou características particularizantes do artigo imitado devem, realmente, individualiza-lo, torna-lo distinto entre seus similares, pois não pode haver confusão caso inexista a distinguibilidade.” (1975, p. 89-90).

A concorrência desleal, portanto, não existe somente quando o consumidor confunde um produto ou serviço por outro, mas também quando associa uma marca a outra como se da mesma empresa fossem. O instituto do Trade Dress protege, portanto, tanto a empresa, que não terá sua identidade visual copiada, quanto os consumidores de um modo geral, que não serão induzidos ao erro.

### 3 Eficácia das normas brasileiras

Como já mencionado anteriormente, o Trade Dress é combatido com o dispositivo que versa sobre concorrência desleal por não haver dispositivo específico para o mesmo. Isso se torna um tanto perigoso, visto que, por ser deveras subjetivo, depende completamente da análise do magistrado.

O ministro do STJ Marco Aurélio Bellizze se pronunciou recentemente a esse respeito, em recurso especial que envolvia o litígio entre as marcas de algodão “Farol” e “Apolo”, concordando que o tema ainda resta controverso:

(...)embora não seja disciplinado na legislação nacional, a proteção ao trade dress vem sendo garantida com base no dever geral de garantia de livre mercado – ou seja, “no dever estatal de assegurar o funcionamento saudável do mercado, de forma a expurgar condutas desleais tendentes a criar distorções de concorrência”.

Em sua decisão, Bellizze afirma que os limites concorrenciais introduzem conceitos imprescindíveis para a definição da amplitude da proteção da propriedade industrial. Mas que “não se pode admitir que a pretexto de se proteger o conjunto-imagem de um produto, se assegure o uso exclusivo e indeterminado de uma determinada funcionalidade não registrada, por exemplo”.

(...)

Bellizze lembrou que apesar de não ser questão inédita no STJ, o *trade dress* ainda é um tema consideravelmente novo e que tem provocado diversos questionamentos. Isso porque, “a despeito de seu reconhecimento pelos Tribunais brasileiros, não há a previsão dos requisitos necessários para sua proteção ou a previsão clara de sanção na hipótese de eventual lesão”.

(...)

Na interpretação do relator, o diálogo entre concorrência e direitos exclusivos decorrentes de propriedades industriais somente justificará a intervenção do Judiciário para afastar condutas concorrenciais que ultrapassem os limites da disputa legítima.

Esses limites estão, segundo Bellizze, “ora na confusão do consumidor decorrente de imitação desleal, ora na usurpação de vantagem alheia decorrente da associação de seu produto ou serviço com a prestação de seu concorrente, situação em que é notório o intuito de “pegar carona” no sucesso obtido pelo investimento de outrem”. (2017, apud MUNIZ, 2017)

De um modo geral, a análise leva em consideração, além do próprio produto, o consumidor médio a quem ele é destinado, para se detectar assim o risco de confusão e se fazer justiça.

### Trade Dress: Jurisprudência Brasileira

Ao se sentir prejudicado o detentor da marca parasitada poderá ingressar em juízo com ação para repressão da concorrência desleal afim de exercer seu jus prohibendi e cessar a conduta que lhe prejudica além de, nos casos cabíveis, requerer indenização e reparação de danos. Neste sentido, serão reproduzidos alguns trechos de julgados brasileiros acerca do tema:

Seguem as fotos, retiradas da própria apelação, dos produtos objetos do litígio:

**Figura 5 - Nestlé vs Danone**



**Fonte:** TJSP. Disponível em: <<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=10743561&cdForo=0>> Acesso em: 11 de setembro de 2017.

No caso em tela, o magistrado entendeu não haver risco de confusão pois os conjuntos de imagem das embalagens possuem sinais distintos que permitem a diferenciação pelo consumidor.

É interessante notar que as características do produto são analisadas uma a uma para que a decisão possa ser tomada.

No julgamento que se segue, o STJ ordenou que a empresa Francis mudasse a embalagem do seu sabonete Protection, para cessar atos de concorrência desleal frente ao sabonete Protex da empresa Colgate Palmolive. Segundo o relator:

Colgate Palmolive Indústria e Comércio Ltda. e Colgate Palmolive Company ajuizaram ação de reparação de danos em face de Francis Licenciamentos Ltda., objetivando compelir a ré a cessar atos de concorrência desleal e violação de marca. Afirmam que a segunda autora é líder de mercado no segmento de produtos destinados à higiene pessoal, sendo titular da marca de renome "PROTEX" há mais de 50 anos. Sustentam que o produto adquiriu alta credibilidade e reconhecimento, sendo reconhecido pelo conjunto-imagem que consiste na embalagem com fundo branco, estampada com a marca "PROTEX" em azul, com listras coloridas, que são objeto de registros e pedidos de registro no INPI e funcionam "como ímãs na captação de clientela e constam expressamente de todas as publicidades envolvendo o sabonete". Asseveram que a ré, em atitude oportunista, lançou linha de embalagens para seus produtos "FRANCIS PROTECTION", que são muito semelhantes às embalagens

utilizadas há anos pelas autoras, tendo sido copiados "os elementos distintivos do produto líder de mercado para atrair clientela alheia".

(...)

Com efeito, tendo a Corte local apurado, com base nos elementos existentes nos autos, que, "[N]o caso em apreço, uma primeira análise das embalagens dos sabonetes comercializados pelas partes permite constatar a existência de uma grande semelhança no conjunto visual dos produtos, a qual tem inegável potencial de levar à confusão, induzindo o consumidor a adquirir um pelo outro", só se concebe a revisão da decisão recorrida por meio do reexame de provas, o que é obstado pela Súmula 7/STJ. (BRASIL, 2012).

São estas as embalagens objeto de litígio:

**Figura 6:** Francis vs Colgate Palmolive



**Fonte:** Migalhas. Disponível em: <<http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI154362,21048-Sabonete+tera+que+mudar+embalagem+para+nao+ser+confundido+com>> Acesso em: 15 de outubro de 2017.

Neste caso, a empresa Francis alegou não haver provas concretas por parte da empresa Colgate Palmolive, porém seu recurso não foi conhecido e a empresa se viu obrigada a efetuar as modificações necessárias em seu produto para que cessasse o risco de confusão.

O risco de confusão pode afetar qualquer empresa, no caso seguinte há conflito entre duas cervejarias. A cervejaria belga Duvel, famosa internacionalmente, processou a pequena cervejaria brasileira Deuce por cópia de seu conjunto de imagem, conforme segue:

Insurge - se a apelante contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para confirmar a tutela antecipada que determinou que a ré, promova a alteração da representação visual de seu produto "Deuce", desvinculando - a das características visuais da cerveja "Duvel", além de cessar a divulgação ou promoção da cerveja "Deuce" e todos os produtos anexos, tais como, copos, rótulos, embalagens ou propaganda, com atual representação visual, por todo e qualquer tipo de mídias visuais, promovendo, inclusive, alteração nas mídias eletrônicas como facebook e instagran, tudo isso no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R\$ 2.000,00 (dois mil reais)., acrescentando à esta decisão que além das modificações no rótulo efetivadas no curso do feito, o réu deverá promover, no prazo de 15 dias, a mudança no estilo gótico e da cor vermelha na formatação gráfica do nome "Deuce";

(...)

Ainda que não se possa vislumbrar uma confusão direta, percebe - se a possibilidade de confusão por associação, por interesse inicial e no pós - venda, ante a similaridade dos elementos visuais e trade dress (conjunto - imagem) quando vistos em seu conjunto, mormente ao serem analisados o tipo de letra, o layout do rótulo, mesmas cores (branca e vermelha), mesmo significado do nome quando traduzido ao português - diabo, o formato da garrafa, ambas são do tipo "golden ale" e de origem belga. Certo é que a análise do conjunto - imagem das duas embalagens é capaz de causar associação das marcas em disputa. Mesmo após a modificação do rótulo, a semelhança persiste, não sendo suficiente a afastar a confusão. Isso porque daria a entender ser uma variação de uma mesma cerveja.

Pela análise do caso concreto, observa - se que os rótulos são quase idênticos, bem como sua composição, e na ocasião, antes das alterações supervenientes, sequer havia diferença na cor de fundo da logomarca da ré, permitindo que esta auferisse clientes que seriam levados a adquirir seus produtos em virtude do prestígio da marca da autora, aproveitando -

se de elementos empresariais alheios; caracterizando a chamada “concorrência desleal”. (BRASIL, 2017).

No caso em tela, a cervejaria Deuce foi condenada a efetuar as modificações necessárias em sua embalagem afim de afastar a confusão, sob pena de multa diária, além de também efetuar o pagamento de danos morais para a autora. É importante observar que nesta sentença o juiz deixou claro que o risco de confusão é por associação.

Esta é a imagem das duas cervejas, objetos de litígio:

**Figura 7: Duvel vs Deuce**



**Fonte:** O Globo. Disponível em: <<http://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/briga-de-cervejarias-belga-entra-na-justica-contra-carioca.html>> Acesso em: 15 de outubro de 2017.

O magistrado alegou não haver risco de confusão no sentido de um indivíduo pegar uma cerveja na prateleira pensando ser a outra, por exemplo, mas que existe sim um risco de se associar a novata Deuce à já tradicional Duvel e que, assim sendo, houve sim a captação de clientela alheia o que configurou a concorrência desleal.

Também no ramo de bebidas, a gigante Coca-Cola tentou impedir a comercialização do refrigerante brasileiro “Fors Cola Life” por copiar a identificação visual de sua marca “Coca-Cola Life” que é comercializada apenas no exterior:

A autora para apresentação do seu produto escolheu a cor verde como pano de fundo do rótulo e a palavra life no término de sua marca e questiona a utilização do verde e do termo pela parte ré. Insurge a parte autora contra o produto da ré que apresenta a mesma cor e o mesmo termo para identificar seu produto. No entanto, estes dois elementos apenas não constituem o trade dress que constitui um conjunto de imagem com vários elementos dispostos de forma combinada de modo a se distinguir dos outros produtos.

As marcas dos dois produtos não se confundem. A autora não possui o direito exclusivo de uso da cor verde, nem da palavra life, conforme o art.124 incisos VI e VIII da Lei nº 9.279 de 1996, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Salieta-se que são especificações usualmente utilizadas com vistas a demonstrar uma maior preocupação com a saúde e a natureza.

Nota-se que outros fabricantes de refrigerante, como a marca Pepsi também utilizam a cor verde para apresentar o uso do adoçante natural, conforme fls. 547, sendo certo que todos os refrigerantes possuem embalagem parecida quanto a lata ou a garrafa pet. A mesma similitude pode se verificar entre os produtos da autora com restrição de calorias que levam, igual a de outro fabricante (Pepsi) o termo light e o fundo prata.

A parte autora se busca distinguir-se de forma definitiva dos demais refrigerantes deve se apoderar de sinais exclusivos e não buscar utilizar-se de forma exclusiva de expressões

comuns e tradições com amplo sentido popular como a cor verde para dar impressão de algo natural ou life para designar a preocupação com a saúde. (BRASIL, 2015).

Os refrigerantes objeto de litígio são os seguintes:

**Figura 8:** Coca-cola vs Fors Cola



**Fonte:** Migalhas. Disponível em: <<http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI219338,51045-Empresa+pode+vender+refrigerante+com+rotulo+similar+ao+da+CocaCola>> Acesso em: 16 de outubro de 2017.

Os produtos mostrados são sim extremamente semelhantes, porém a magistrada entendeu não se tratar de uma cópia de Trade Dress pois não pode a marca se apoderar tão somente de uma cor e de uma expressão que tem utilização comum a vários produtos.

Observando os vários casos de Trade Dress no judiciário brasileiro, é possível perceber que várias empresas já obtiveram decisões favoráveis, o que mostra que a falta do dispositivo específico não obsta o acesso à justiça e que já está pacificado que tal instituto merece sim a proteção devida. O problema é não haver parâmetros objetivos sobre o que é ou não cópia do conjunto de imagem.

Pode ser observado que nas próprias sentenças há muitas citações doutrinárias, o que mostra que a proteção da identidade da marca está mais pautada na doutrina do que na lei em si. A lei versa somente sobre a concorrência desleal e deixa o Trade Dress em si vago, dotado de subjetividade, sem critérios objetivos para identifica-lo, deixando a mercê da interpretação judiciária.

Além disso, há poucas câmaras especializadas em direito empresarial no Brasil, o que faz com que muitos casos sejam julgados por pessoas com conhecimento pouco aprofundado no tema da Propriedade Intelectual.

A proteção ao Trade Dress, portanto, é reconhecida e é possível, porém é questionável sua eficácia, seja por falta de conhecimento técnico do judiciário, seja por falta de critérios objetivos determinar os riscos de confusão e associação.

## Considerações Finais

Ao falar da distinção entre produtos e serviços a primeira coisa que vem à mente é a marca propriamente dita, sendo que esta é passível de registro e goza de proteção específica pela Lei de Propriedade Industrial. O presente trabalho mostrou que este não é o único elemento que diferencia produtos e serviços entre si.

Grandes empresas não investem tanto em identidade visual à toa: há estudos de cores e os efeitos que produzem na mente do consumidor, escolhas de designs seja por funcionalidade ou por aparência, formas atrativas, entre outros recursos que são utilizados para destacar determinada marca em detrimento de outra. Tudo isso faz parte do Trade Dress, como explicado e exemplificado no primeiro capítulo.

A cópia, total ou parcial, do Trade Dress é prejudicial pois pode causar confusão ou associação entre as marcas concorrentes, o que pode levar a uma perda indesejável de clientes para a marca parasitária.

O instituto do Trade Dress, apesar de sua importância comercial, não goza de proteção específica no ordenamento jurídico brasileiro. Entretanto ele resta protegido pelo instituto da concorrência desleal, bastando ao proprietário que comprove sua distinção e a confusão causada.

Outros países, como Estados Unidos e Austrália, possuem leis específicas para o assunto, o que significa uma proteção mais objetiva do que em nosso país. No Brasil, o instituto da concorrência desleal se mostra muito abrangente, sendo utilizado para diversos assuntos, fazendo com que a proteção ao Trade Dress se torne subjetiva e dependente da interpretação do magistrado.

Concluimos, portanto, que o Trade Dress não se encontra totalmente desprotegido em nosso ordenamento jurídico, já é pacificado que se trata de instituto importantíssimo e carecedor de proteção. O ideal, entretanto, seria que fosse criada lei específica que trouxesse as diretrizes para que sua proteção se revestisse de objetividade e clareza.

## REFERÊNCIAS

BARIFOUSE, Rafael. *O que é trade dress?*. Disponível em:

<<http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,EMI160465-16363,00-O+QUE+E+TRADE+DRESS.html>>. 2010. Acesso em: 30 de abril de 2017.

BARTHES, Roland. *Fragments de um discurso amoroso*. Trad. Hortênsia dos Santos, Rio de Janeiro: Francisco Alves Editora, 1991.

BRASIL. LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm)>. Acesso em: 30 de abril de 2017.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Apelação nº 0254911-82.2014.8.19.0001. Apelante: Cervio Comercio e Indústria de Bebidas Ltda EPP. Apelado: Duvel Moortgat. Relator (a): Luiz Henrique O. Marques. Data do Julgamento: 20/09/2017. Disponível em: <<http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004DC987D8B7406AFA08361AC96B9FD90EAC507034D2E12>> Acesso em: 15 de outubro de 2017.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Processo nº 0430116-62.2013.8.19.0001. Autor: The Coca Cola Company. Réu: Frankini Industria e Comercio Ltda. Juiz: Maria Christina Berardo Rucker. Data do Julgamento: 06/04/2015. Disponível em:



<<http://www.migalhas.com.br/arquivos/2015/4/art20150423-03.pdf>> Acesso em: 16 de outubro de 2017.

BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação nº0046192-31.2013.8.26.0100. Apelante: Société des Produits Nestlé S/A e Outro. Apelada: Danone Ltda. Relator (a): Ricardo Negrão. Data do Julgamento: 28/08/2017. Disponível em:

<<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=10743561&cdForo=0>> Acesso em: 15 de outubro de 2017.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.306.690 - SP (2011/0245390-4). Recorrente: Francis Licenciamentos Ltda. Recorrida: Colgate Palmolive Indústria e Comércio Ltda e Outro. Relator (a): Ministro Luis Felipe Salomão. Data do Julgamento: 10/04/2012. Disponível em:

<[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1135650&num\\_registro=201102453904&data=20120423&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1135650&num_registro=201102453904&data=20120423&formato=PDF)> Acesso em: 15 de outubro de 2017.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial. v. I, parte I – Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos*. 3ª Edição, 2ª Tiragem. Atualizado por: Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2012.

COPETTI, Michele. *Afinidade entre Marcas: uma questão de Direito*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

DELMANTO, Celso. *Crimes de Concorrência Desleal*. São Paulo: Editora José Bushatsky, 1975.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de Marcas: abordagem das marcas notórias da Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

MUNIZ, Mariana. *Trade dress: STJ julga disputa entre duas empresas*. Disponível em: <<https://jota.info/justica/trade-dress-stj-julga-disputa-entre-duas-empresas-26092017>>. 2017. Acesso em: 11 de outubro de 2017.

RED BULL GMBH V CHIA KHIM LEE FOOD INDUSTRIES PTE LTD [2012] ATMO 7. *Australian Trade Marks Office*. Disponível em: <<http://www6.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/ATMO/2012/7.html>>. Acesso em: 11 de setembro de 2017.

SIGNOS. In: *Dicionário Priberam da Língua Portuguesa*. 2008-2013. Disponível em: <<https://www.priberam.pt/dlpo/signos>>. Acesso em: 07 de setembro de 2017.

SANTAELLA, Lúcia. *O que é semiótica*. São Paulo: Editora Brasiliense, 2005.

SOARES, José Carlos Tinoco. *Concorrência Desleal Vs. Trade Dress ou Conjunto-Imagem*. São Paulo: Edição Tinoco Soares, 2004.

STRUNCK, Gilberto. *Como criar identidades visuais para marcas de sucesso: um guia sobre o marketing das marcas e como representar graficamente seus valores*. Rio de Janeiro: Rio Books, 2001.