

O parasitismo em jogos de computador

Denis Borges Barbosa (julho de 2011)

Quando há cumulação de exclusivas e concorrência desleal.....	2
A tese do trade dress em jogos de computador	3
O trade dress: tutela da interface expressiva nos jogos de computador	6
Trade dress como adjunto à marca.....	6
O trade dress como elemento jurídico autônomo.....	8
A proteção autônoma do <i>trade dress</i> no direito brasileiro.....	10
Elementos não funcionais têm proteção contra a concorrência desleal	11
De como a jurisprudência vem aceitando a proteção do trade dress.....	15

Certamente o fato de que haja proteção de direitos autorais para o objeto da imitação não elimina ao ilícito *cumulativo* da concorrência ilícita:

A exibição de imagens não autorizadas por emissora concorrente a que detém a titularidade do programa configura prática **desleal**, do tipo **concorrência** parasitária, por se aproveitar de investimento alheio para o lucro próprio. (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 16ª Câmara Cível, Des. Marcos Alcino Torres, AI 2008.002.30274, Julgamento em 10.06.2008).

Em verdade, a utilização indevida da expressão, na ordinariedade dos casos, melhor serve para caracterizar um possível dano material, já que o que existe, em última análise, é um ato de concorrência desleal, por aproveitamento parasitário, com reflexos na atividade empresarial desenvolvida pelos autores intelectuais da obra. (Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2007.51.01.805577-5, DJ 16.11.2010).

Esse entendimento jurisprudencial encontra resguardo na doutrina¹:

10.10.2. A proteção pela concorrência desleal

Outra possibilidade, segundo Alan Bensoussan, seria a da concorrência desleal, especialmente no que se refere ao elemento do “*feel*”, ou seja, os métodos de operação, que escapariam do

¹ SANTOS, Manoel Joaquim Pereira, A proteção Autoral dos Programas de Computador, Lumen Juris, 2007.

âmbito do Direito de Autor. Foi o que decidiu a “*Cour d’Appel de Paris*” (4ª. Câmara, Seção A), em 5.4.1993². Esse parece ser o entendimento majoritário da doutrina francesa³.

Quando há cumulação de exclusivas e concorrência desleal

Assim notamos em nosso Tratado, vol. I, Cap.III:

[2] § 6 . - Concorrência e direitos exclusivos

Nos casos em que a concorrência é afetada por uma exclusividade legal – marca registrada, patente concedida, desenho industrial registrado (e examinado...), direito autoral ⁴, cultivar registrado – o exercício do direito independe de efetividade de concorrência, pois um dos atributos mais fragrantes da exclusividade em propriedade intelectual é exatamente essa. Nesses casos (com exceção, como veremos, das marcas registradas) é irrelevante se o infrator é ou não competidor, e se está ou não em competição efetiva com o titular do direito ⁵.

Assim, a existência de concorrência é muitas vezes irrelevante para a aplicação de um direito de exclusiva. Havendo direito autoral violado, não importa se o violador está, ou não, em concorrência com o titular do direito.

Mas, havendo concorrência, há frequentemente fundamento jurídico autônomo. Há violação, e há concorrência desleal.

² [Nota do original] in Expertises 1993, n. 163, p. 275, apud BENSOUSSAN, Alain. *Informatique...*p. 28.

³ [Nota do original] Vide também LAMY. op. cit. p. 85 e BERTRAND, André. *Le droit d’anteur...* p. 585.

⁴ [Nota do original] Em um curioso caso, retratado por Fábio Maria De Mattia, O direito de autor e a concorrência desleal, Revista Forense - Vol. 257 Doutrina. P. 125, o sistema de repressão penal no campo autoral foi utilizado para o que o doutrinador descreve como violação das normas de lealdade concorrencial. Não se teve, na verdade, uma violação direta concorrencial, eis que, no campo das produções expressivas, a exclusiva nasce, automática e imediatamente, da criação qualificada como “autoral”. Mas o uso das medidas repressivas, abusivamente, fora dos parâmetros de mercado, configuraria o ilícito.

⁵ [Nota do original] Newton Silveira, Direito de Autor no Desenho Industrial. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1982, p. 142: “os sinais não registrados ou não registráveis protegem-se como Ausstattung, que se inclui no âmbito da disciplina da concorrência desleal. Têm-se, assim, duas situações contrapostas: a proteção que decorre do registro e a que decorre do uso, dependendo esta de uma situação concreta de confundibilidade perante o público consumidor. Costuma-se comparar a posição do titular da forma não registrada a uma situação possessória, decorrendo o direito de uma relação de fato entre o sujeito e o sinal, estando seu âmbito circunscrito ao território em que o sinal é conhecido. Bonasi Benucci inclui no rol das formas distintivas não registradas uma série de elementos que vão desde a marca como considerada tradicionalmente, incluindo a cor e a forma do produto, aos sons, os slogans, as formas de objetos só indiretamente referidos ao produto ou ao serviço (como as faturas comerciais, listas de preços, veículos, o aspecto do estabelecimento, etc.), desde que concorra o elemento da capacidade distintiva. Seu valor não é autônomo e a tutela tem por objeto o interesse do empresário em diferenciar-se.”

Nem sempre a alegação de concorrência desleal é *juridicamente* possível:

Quando a pretensão subsidiária de concorrência desleal é antijurídica

De outro lado, não se pode exercer a tutela da concorrência desleal em situações em que a própria Constituição veda a constituição de interesses, como no caso de patentes extintas, ou direitos autorais no domínio público, onde – acima de qualquer interesse privado de concorrência – existe um interesse público na circulação e uso livre das informações tecnológicas e das criações estéticas.

Neste caso, o interesse público impera, em especial quando o interesse privado já foi plenamente satisfeito, ou não é tutelável, segundo o balanceamento de interesses sancionado constitucionalmente.⁶

No entanto, os casos de concorrência parasitária *confusiva*, ou seja, quando a imitação não é necessária para a eficiência da economia, quando há tentativa de apropriação de prestígio alheio mediante prestações destinadas a confundir o público, a cumulação de violação de exclusiva e repressão do ato concorrencial ilícito é possível.

A tese do trade dress em jogos de computador

Nota Manoel J. Pereira dos Santos⁷:

Embora não cuidasse de interfaces de usuário, uma decisão importante foi proferida no caso *Midway v. Dirkschneider*⁸. Tratava-se da aplicação da teoria do “*trade dress*” às telas de um videogame. O tribunal entendeu que havia elementos originais, e não meramente funcionais, e por isso acolheu a tese sustentada pelo autor⁹.

Elementos originais? Mas existem originalidades em programas de computador? Respondeu o Tribunal de Apelação de Versailles a essa pergunta específica quanto a um videogame:

Mas, considerando as limitações impostas a um autor não o impediu de realizar uma *oeuvre* original, neste caso, não se contesta que o Sr. Vincent só recebeu instruções escritas, no

⁶ Tratado, op. cit., vol. I, cap. III, [2] § 6.1. (C) Direitos da concorrência e direitos de exclusividade: cumulação ou alternativa?

⁷ Proteção, op. cit.

⁸ *Midway Manufacturing Co. v. Dirkschneider*, 543 F.Supp. 466 (D. Neb. 1981).

⁹ Vide TOCUPS, Nora M.; O'CONNELL, Robert J. op. cit. p. 22.

caderno de especificação das filmagens, e que a traduziu livremente em imagens tais instruções; que não se alegou que durante as filmagens, o Sr. Vicente fosse supervisionado por outra pessoa, que tenha completado o trabalho livremente, escolhendo a localização das câmeras e da profundidade dos planos, ditando aos atores as ações a realizar, as atitudes a tomar, os gestos a utilizar, os movimentos a empregar, os sentimentos a exprimir. Considerando que aparece, apesar de constricto a limites estreitos, a tarefa do Sr. Vicente não se limitou à IMPLEMENTAÇÃO de uma técnica simples, mas deixou-lhe o suficiente para tomar iniciativas, as opções para escolher, as instruções a dar, envolvendo sua inteligência, sua sensibilidade, sua arte, sua visão, e ele deduziu que a sua contribuição para o trabalho a ter o cunho como uma pessoa e dá-lhe a qualidade de coautor beneficiando de propriedade intelectual¹⁰.

No caso *Midway v. Dirkschneider*, que tratava do famoso e antigo jogo PAC-Man, o tribunal assim se expressou:

Se o recurso especial é um ingrediente importante para o sucesso comercial do produto, os interesses na livre concorrência permitem que sua imitação na ausência de uma patente ou de direitos autorais. Por outro lado, onde o recurso ou, mais apropriadamente, design, é uma mera decoração arbitrária, uma forma de vestir-se para os bens adotado principalmente para fins de identificação e individualidade e, portanto, não relacionados às demandas de consumo básico em conexão com o produto, a imitação pode ser proibida, onde a presença de significado secundário ocorre. Sob tais circunstâncias, já que uma concorrência efetiva pode ser efetuada sem a imitação, a lei concede proteção. "Id. Em 1217-1218.

Esta passagem, no entanto, não significa que um recurso de design não é funcional apenas se serve nenhuma função utilitária. Contra esse entendimento, o Tribunal Federal de Recursos reconheceu que uma característica de projeto, adotado para fins

¹⁰ « Mais, considérant que les contraintes imposées à un auteur ne l'empêchent pas d'accomplir une oeuvre originale; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. Vincent n'a reçu que des instructions écrites, dans le cahier des charges du tournage, et qu'il a librement traduit en images ces constructions; qu'il n'est pas prétendu que lors des tournages, M. Vincent ait été supervisé par une autre personne; qu'il a donc accompli sa tâche en toute liberté, choisissant l'emplacement des caméras et la profondeur des plans, dictant aux acteurs les actions à accomplir, les attitudes à prendre, les gestes à réaliser, les mouvements à entreprendre, les sentiments à exprimer, les sensations à suggérer; Considérant qu'il apparaît ainsi que, bien qu'enserrée dans des limites étroites, la tâche de M. Vincent ne s'est pas limitée à la mise en oeuvre d'une simple technique, mais lui a laissé suffisamment d'initiatives à prendre, d'options à choisir, d'instructions à donner, mettant en jeu son intelligence, sa sensibilité, son sens artistique, sa vision des choses, et qu'il s'en déduit que sa contribution à l'oeuvre porte l'empreinte de sa personnalité et lui confère la qualité de coauteur bénéficiant de la propriété intellectuelle (...) » Cour d'appel de Versailles, 18 novembre 1999, in DULIAN, Frédéric Pollaud. *Le Droit D'Auteur*. Paris : Ed. Economica, 2005, p. 171-172 e 805-806

de identificação, pode ser considerado como não funcional, mesmo que serve um propósito útil. *Id.* em 1218. *Accord Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd.*, 604 F.2d 200, 201, 203-04 (2d Cir. 1979). A consideração crucial é se a proteção contra a imitação do recurso de design vai impedir uma concorrência efetiva. *Truck Equipment Service Co. v. Fruehauf Corp.*, *supra*, 536 F.2d em 1217 -21. As características do projeto em questão aqui são as inúmeras personagens que são encontrados em jogos do querelante. Estes caracteres podem bem servir a algum propósito útil. Sem eles, o jogo não poderia ser jogado. Esses personagens, porém, receberam formas originais e coloração que só pode ser descrito como elementos arbitrários, não essenciais para a operação dos jogos (...)

Esta conclusão é ilustrada por um exame de jogo do reclamante Pac-Man. Os personagens do jogo Pac-Man são criações fantasiosas que não têm contrapartidas na realidade. Esses personagens poderiam ser dados de qualquer forma imaginável sem mudar o caráter básico do jogo. Um concorrente em potencial, portanto, poderia introduzir no mercado um jogo cujas características operacionais fossem idênticas ao jogo do queixoso, sem copiar o recurso de design de personagens do autor. Assim, uma proibição contra a imitação das características de design de personagens do autor não impediria uma concorrência efetiva por qualquer um que quisesse jogos de mercado com características operacionais idêntico ao da autora. O Tribunal considera que as formas e coloração dos personagens nos jogos do querelante são não-funcionais.¹¹

¹¹ "If the particular feature is an important ingredient in the commercial success of the product, the interests in free competition permits its imitation in the absence of a patent or copyright. On the other hand, where the feature or, more aptly, design, is a mere arbitrary embellishment, a form of dress for the goods primarily adopted for purposes of identification and individuality and, hence, unrelated to basic consumer demands in connection with the product, imitation may be forbidden where the requisite showing of secondary meaning is made. Under such circumstances, since effective competition may be undertaken without imitation, the law grants protection." *Id.* at 1217-18. This passage, however, does not mean that a design feature is nonfunctional only if it serves no utilitarian function. Rather, the circuit court recognized that a design feature, adopted for identification purposes, may be deemed nonfunctional even if it serves some useful purpose. *Id.* at 1218. *Accord Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd.*, 604 F.2d 200, 201, 203-04 (2d Cir. 1979). The crucial consideration is whether protection against imitation of the design feature will hinder effective competition. *Truck Equipment Service Co. v. Fruehauf Corp.*, *supra*, 536 F.2d at 1217-21. The design features in question here are the numerous characters which are found in the plaintiff's games. These characters clearly serve some useful purpose. Without them, the game could not be played. These characters, however, have been given unique shapes and coloring which can only be described as arbitrary embellishments, not essential to the games' operation. See *Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd.*, *supra*, 604 F.2d at 203 n. 4, 203-04; *Truck Equipment Service Co. v. Fruehauf Corp.*, *supra*, 536 F.2d at 1217-18. This conclusion is illustrated by an examination of the plaintiff's Pac-Man game. The characters in the Pac-Man game are fanciful creations having no counterparts in reality. These characters could be given any imaginable shape without changing the basic character of the game. A potential competitor, therefore, could market a game whose operational features

O trade dress: tutela da interface expressiva nos jogos de computador

Trade dress como adjunto à marca

O *Trade dress* inicialmente foi definido como a “vestimenta” do produto ou serviço e constituía uma proteção complementar às marcas. Com efeito, a marca cada vez mais é um detonador de imagens e desejos, e o conjunto-imagem que constrói a relação entre o público e o produto começa pela marca. Assim indicamos em nossa tese de doutoramento:

Para certos autores, haveria uma tensão básica entre o uso comunicativo da marca e seu uso legal; como a marca, após originada, tem circulação cultural, a restrição de direito lesaria as pretensões da livre expressão; assim, só as funções de *assinamento* da marca (mas não a de *persuasão*) tenderia o interesse público¹². Essa função, aliás, atuaria até mesmo na construção de uma ideologia política¹³.

are identical to the plaintiff's game without copying the design feature of the plaintiff's characters. Thus, a prohibition against the imitation of the design features of the plaintiff's characters would not hinder effective competition by anyone who wished to market games having operational features identical to the plaintiff's. The Court therefore finds that the shapes and coloring of the characters in the plaintiff's games are nonfunctional.”

12 BOSLAND, Jason, comentando a posição de Ralph S Brown Jr em “Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols” (1948) 57 Yale Law Journal 1165, 1166; reprint, (1999) 108 Yale Law Journal 1619, 1620: “Advertising, according to Ralph Brown, ‘depends on the remote manipulation of symbols, directed at mass audience,... variously called trade-marks, trade names, brand names, or trade symbols.’ For Brown, a trade mark (as a form of advertising) involves two functions: to inform and to persuade. Protection of the identifying or informative function of a trade mark is justified because it enhances the flow of competition and guards against customer confusion. The information conveyed by a trade symbol enables a quicker and more accurate identification of the particular goods or services desired by a consumer, thereby accelerating the ‘stream of commerce’ and generally serving the public interest. On the other hand, according to Brown and his followers, the legal protection of a trade mark’s persuasive value – its acquired ‘commercial magnetism’ and appeal – offers no benefit to the public interest and consequently the law should not extend that far” . José de Oliveira Ascensão, op. Cit., se manifesta no mesmo sentido: “A marca pode ser um poderosíssimo instrumento publicitário. Desde logo porque a marca, como sinal, está apta para ser veículo de comunicação. Mas a marca não é concedida para desempenhar essa função. Se a desempenha ou não é uma circunstância de facto que nada se repercute no domínio jurídico. Por isso, não se podem dela tirar nenhuns efeitos de direito”. É de se perguntar se essa relutância à função persuasiva das marcas não seria explicável pela análise de Miguel Reale, para quem a função fática seria o elemento próprio do Direito – vide REALE, Miguel. Lições preliminares de Direito. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 201.

13 HEILBRUNN, Benoît, « Du fascisme des marques », LE MONDE, 23.04.04 « En multipliant les dispositifs d'interactions avec les consommateurs, les marques sont devenues d'incontournables partenaires de leur vie quotidienne et un puissant ferment du lien social. En phagocytant progressivement l'espace psychologique,

Tal entendimento, que excluiria do direito de marcas a função publicitária, para, possivelmente, enquadrá-lo no Direito Privado da Concorrência, através das normas de repressão à concorrência desleal, não se aplica ao sistema jurídico brasileiro, eis que, nos termos da lei em vigor, a exclusividade compreende o uso publicitário¹⁴.

De qualquer forma, a exclusividade é restritiva, o uso simbólico é expansivo. A função de assinalamento da marca (esse produto vem de tal ou qual origem, ou até mesmo “seu titular é seu originador”), por sua natureza, tem um propósito denotativo: a marca deve assinalar aquele produto ou serviço, e nenhum outro (no espaço da sua especialidade)¹⁵. A função de distinção - diferencial - (“esse item vem desta origem e não de outras origens existentes no mercado, para itens alternativos”) também teria expressão ótima no ideal de *unicidade*¹⁶ – a marca expressaria um intenso e inconfundível lugar na concorrência, com os atributos da bi-univocidade entre referente e significante.

De outro lado, a terceira função da marca se expressa como persuasória, de caráter complexo¹⁷. Necessariamente conotativo, trabalhando com imagens e associações, o símbolo *vende* através de um processo de encantamento e poesia, que excede sempre e obsessivamente o objeto designado pela marca¹⁸.

émotionnel et social des individus, elles sont devenues de véritables dispositifs idéologiques capables d'imposer un véritable programme politique. Celui-ci repose sur la sacralisation de la marchandise en élargissant la consommation bien au-delà de l'échange marchand, pour la transformer en une série d'expériences par lesquelles les individus échangent en permanence de la valeur et du sens et négocient finalement leur identité. En proposant une théâtralisation constante des objets et des lieux, les marques se sont donné pour mission de réenchanter les actes de consommation, voire la vie, en proposant à leurs consommateurs une vision du monde assortie de préceptes de vie. De la sorte, elles visent à forger de véritables univers utopiques fondés sur une représentation précise du bien commun, ainsi que l'illustre de façon outrancière le logo de la marque Auchan : "La vie, la vraie".

14 CPI/96: Art. 131. A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.

15 BARBOSA, Denis Borges, op. cit., p. 44: “Em outras palavras, enquanto a marca denota, dá nome, enfim, indica um artigo ou serviço, exercendo a função fática de que fala Jakobson, a propaganda estimula, incentiva, na função de conação. A marca é um nome, a propaganda um imperativo, implicando numa estrutura lógica mais complexa. No dizer de Fernandez Nóvoa: ‘el Slogan se caracteriza por evocar en la mente del consumidor no un concepto unico, sino una asociación de pensamientos o conceptos’”.

16 SCHECHTER, Frank I, The Rational Basis of Trademark Protection, 40 HARV. L. REV. 813, 831 (1927): “the preservation of the uniqueness of a trademark should constitute the only rational basis for its protection”.

17 BEEBE, Barton, “Search And Persuasion In Trademark Law”, Michigan Law Review, Vol. 103:2020 (2005) “In addition to conveying distinctiveness of source, a trademark also conveys, in the language of marketing, “brand differentiation” or, as I am calling it here for reasons specific to trademark doctrine, “differential distinctiveness”.

18 Verdade é que a marca em si mesma é apenas um elemento da atividade de criação de imagem-de-marca, um processo que se define como branding. Segundo Stefania Saviolo, Brand And Identity Management In Fashion Companies, encontrado em http://hermes.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=301517, visitado em 22/10/2006: “In

Como diz o mais famoso criador de marcas da França, Pierre Bessis:

Nous tâchons de faire comprendre qu'il s'agit de s'approprier un territoire d'évocation fort et d'éviter le plus possible d'être imité en étant trop "descriptif". Le nom de marque relève d'une sémiologie propre, différente du langage courant. Il doit pouvoir se "délexicaliser", c'est-à-dire perdre son sens premier au profit des valeurs de la marque. Quant à ce qui fait un bon nom de marque, je vois deux critères essentiels: il doit d'abord être porteur d'un imaginaire, car c'est l'imaginaire qui crée le désir. Ensuite, il doit être juste par rapport au produit ou à la société. Cela nécessite de la pertinence et de l'impertinence - l'originalité -, ce qui crée l'espace du rêve¹⁹.

O trade dress como elemento jurídico autônomo

Entretanto, a noção evoluiu. Hoje, o *Trade dress* pode ser entendido não apenas como a "vestimenta" de uma marca, mas como um todo que pode ser entendido pelo "conjunto-imagem" do produto ou serviço.²⁰ É o aspecto visual como o produto ou serviço é apresentado ao público²¹, criando o aspecto visual ou sensorial da imagem-de-marca – ou seja, do *branding*.

A aparência visual de um produto ou serviço envolve a imagem total do produto e os aspectos característicos do serviço²², por exemplo, o aviamento²³ de um estabelecimento comercial. Este conjunto de características particulares e essenciais dos produtos e serviços é denominado também de conjunto-imagem e pode incluir aspectos como o formato, a cor, ou combinação de

order to get a full understanding of the market potential associated to a brand it is necessary to use a broader definition of brand as an "aggregation, around specific signs of a complex of values, association, expectations to which clients assign a value that goes over the technical and functional attributes of the products identified by the brand itself" (Zara, 1997).

19 Objectif PI, Informativo do INPI Francês, no. 26, dezembro de 2001, p. 31.

20 SOARES, Tinoco. *Trade dress* e/ou Conjunto-imagem. Revista da ABPI, nº 15, mar-abr. de 1995, p. 22-23.

21 OLAVO, Carlos. A Protecção do "*Trade dress*" no Direito Português e no Direito Comunitário. Revista da ABPI, nº 82, mai-jun de 2006, p. 3.

22 Ibidem.

23 Para este parecer "aviamento" significa o conjunto de elementos que caracterizam um estabelecimento comercial, enfatiza os elementos essenciais externos que distinguem determinado estabelecimento e que também faz parte do fundo de comércio deste estabelecimento, juntamente com a clientela, o crédito a reputação etc.

cores, o tamanho, a textura, gráficos, desenhos, embalagem e disposição de elementos visualmente perceptíveis.²⁴

Maitê Moro argumenta que *trade dress* nada mais é do que uma nova nomenclatura de origem norte americana que abarca em um só termo os inúmeros elementos que identificam a empresa como um todo, seja pelas características do local onde ela desenvolve suas atividades, projeto, decoração, aparência externa e interna, o cheiro, a música, a cor predominante de suas lojas, seja pelos aspectos dos produtos ou serviços por ela oferecidos.²⁵

Este conjunto-imagem diz respeito ao caráter externo e estético do produto ou do serviço. Quando os elementos essenciais e distintivos de um produto, do aviamento de um estabelecimento ou serviço são reproduzidos ocorre a violação de seu “conjunto-imagem”.

Por *trade dress* podemos entender o conjunto de cores, a forma estética, os elementos que compõem a aparência externa, como o formato ou apresentação de um produto, estabelecimento ou serviço, suscetível de criar a imagem-de-marca de um produto em seu aspecto sensível.

Stephen Ladas lecionava em seu extenso livro sobre os aspectos comuns à Propriedade Intelectual nos vários países do mundo ²⁶ que, o *trade*

24 Ibidem.

25 MORO, Maitê Cecília Fabri. A Marca tridimensional, sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada com outros institutos da propriedade intelectual. Tese de Doutorado em Direito defendida pela PUC/SP, 2005, p. 51.

26 LADAS, Stephen, Patents, Trademarks and Related Rights. Cambridge: Harvard University Press, 1975 p. 1709. “Imitation of Shape of Products. Passing-off or unfair competition may also take place through imitation of the general appearance of a competitor's product. So long as such appearance identifies the origin of the product, its imitation may confuse the average consumer and prevent him from making an informed choice. The appearance may consist in the display of a mark, the get-up of a label or package or merely the particular shape of the product. How far can shapes be protected? There are conceivably four headings under which shapes may be protected: under the copyright law, if they constitute original artistic creation; by the law of industrial designs, if they come under the protection of such law by their nature and on compliance with the conditions and formalities of such law; by the trademark law, if the definition of a trademark in a particular country includes configuration of goods; or by the law

dress - a aparência, formato, modelo, detalhe, de um produto - pode ser protegido:

- 1) pelo direito autoral, quando a criação for artística e original ²⁷;
- 2) através do desenho industrial, caso a criação possua as características para ser protegida por este instituto;
- 3) através da proteção marcária, se dentre as marcas passíveis de registro em determinado país abranger marcas mistas e tridimensionais.
- 4) através da concorrência desleal, quando a imitação gerar engano ou confusão ao público.

No caso de bens protegidos por direitos de propriedade intelectual, a concorrência desleal só atuará em circunstâncias especiais, quando gerar confusão entre produtos, como veremos adiante.

A regra é que se um direito de propriedade intelectual está sendo violado, o titular deve basear-se nos artigos pertinentes a este direito para reparar seu dano e condenar o contrafator. O titular não pode utilizar-se do expediente geral da concorrência desleal para buscar seus direitos. Entretanto, como mencionado, há casos em que a proteção, mesmo que os bens sejam protegidos por direitos de propriedade intelectual, faz-se *também* através da concorrência desleal.

A proteção autônoma do *trade dress* no direito brasileiro

A questão aqui analisada é: pode o simples *trade dress* receber proteção autônoma no Direito Brasileiro? Afinal, não existe *registro* para a imagem geral do produto. O desenho industrial, o modelo de utilidade de uma embalagem nova caracterizada por sua *utilidade*, a marca tridimensional – quando a forma adquire notoriedade e distintividade prévia no mercado-, a marca mesmo, são

of unfair competition, if the imitation constitutes an effective misrepresentation likely to cause deception or confusion”.

²⁷ Sabe-se que os direitos autorais nascem com a materialização por diversos meios da obra. Para constituirmos um meio de prova, podemos utilizar o registro na Biblioteca Nacional (no caso de obras escritas) e no museu de Belas Artes (no caso de obras plásticas, desenhos).

elementos dessa proteção, mas não se esgota a tutela jurídica nisso. Nunca se esgotou.

O que é relevante neste contexto é que *têm proteção contra a concorrência ilícita os elementos não funcionais dos objetos sujeitos à concorrência*, estejam protegidos por registro de desenho industrial ou de marca tridimensional (quando a concorrência é ilícita por ser interdita), ou sejam simplesmente objeto da criatividade concorrencial, antes ou prescindindo de qualquer registro (quando a concorrência é ilícita por ser desleal).²⁸

Elementos não funcionais têm proteção contra a concorrência desleal

Seguindo as lições de Gama Cerqueira²⁹, temos que:

Entre os meios de criar confusão com os produtos ou artigos de um concorrente, acode à idéia, desde logo, o uso de sinais distintivos idênticos ou semelhantes aos que os assinalam. Quando esses sinais distintivos se acham registrados como marcas, a hipótese cai sob o domínio da lei respectiva, sendo punível como contrafação (Código, art. 175, II). Tratando-se de sinais não registrados, é condição essencial à ação baseada em concorrência desleal que êsses sinais, além de reunirem os requisitos intrínsecos que os tornem distintivos e suscetíveis de constituir marcas, estejam em uso prolongado, de modo a se tornarem conhecidos como marcas dos produtos concorrentes. **Aplica-se o mesmo princípio quando se trata de imitação ou reprodução do aspecto característico do produto ou à forma de sua apresentação (embalagens, envoltórios, recipientes, etc.), quando não sejam vulgares ou pertencentes ao domínio público.**

28 Não se confunde concorrência desleal e concorrência interdita, como nota Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, vol. 17, e Magalhães Noronha, Direito Penal, vol. 3 p. 40, Ed. Saraiva. JUTACRIM 81/367. É interdita, por lei, a concorrência de um competidor do titular da patente quanto ao objeto do privilégio; é interdita por via contratual a concorrência do vendedor de um fundo de comércio, que presta a garantia com que compra o negócio. O sistema de patentes é o meio clássico de interdição de concorrência; mas os monopólios legais, os pactos de não concorrência e outros mecanismos de exclusividade também podem vedar legalmente a competição. O parâmetro de proibição é a lei, o privilegio ou o contrato pertinente. De outro lado, a sanção importa ao concorrente desleal não é, como no caso de que faz concorrência interdita, a proibição de continuar a atividade econômica; é, sim, a imposição de continuá-la dentro dos usos e praxes comerciais. A concorrência negocialmente proibida, no dizer de Pontes de Miranda, não impede somente a prática de uma atividade exercida fora de tais usos e práticas; impede todas as modalidades, leais e desleais, dentro dos parâmetros do pacto específico.

29 CERQUEIRA, João da Gama, Tratado da propriedade industrial – volume II, tomo I, parte II –. Rio de Janeiro, Editora Forense, 1952, p. 378-379

Equiparam-se aos produtos, para o efeito de sua proteção contra a concorrência desleal, como já foi dito, os serviços oferecidos ao público por uma empresa ou estabelecimento. *Grifo nosso*

É cediça a repressão de atos confusórios em matéria de signos distintivos. Mas, o mesmo ocorre quando as configurações não funcionais têm função análoga às marcas, como nota Antonio Luis Figueira Barbosa ³⁰:

A inter-relação e a complementaridade entre marcas e o desenho industrial para o alcance de um mesmo objetivo são os fatores que permitem classificá-los como meios de comercialização. O caráter persuasivo das marcas é semelhante ao desenho estético do produto atuando na formação da subjetividade dentro da estrutura de preferências dos consumidores, determinando a formação e controle da procura específica. É sempre bom ressaltar que, dentro deste marco de referência, o desenho industrial pode prescindir de sua funcionalidade, na medida em que predomina ou é exclusivamente empregada a "tecnologia da sensualidade" . Este é um aspecto nem sempre bem compreendido, em especial pelos desenhistas industriais, quando há relutância em aceitar a possibilidade de seus produtos, de trabalho servirem para criar novas (des)necessidades predominando sobre o atendimento às necessidades existentes para o consumidor:

Assim, as mercadorias tomam emprestada sua linguagem estética da galanteria humana; mas, então, a relação é revertida, e as pessoas tomam emprestado a sua expressão estética do mundo das mercadorias ³¹.

Tive, igualmente, oportunidade de indicar a mesma hipótese – de confusão entre elementos não funcionais de produtos – na 2ª. Ed. do meu *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, Lumen Júris, 2003:

No caso de concorrência desleal por imitação de aspectos ornamentais de um produto de uma empresa de renome por outra empresa, a análise da incidência de concorrência desleal deve ocorrer ao comparar as características externas do produto ou a forma de apresentação dos mesmos³², deve-se levar em conta o risco de confusão do público consumidor destes produtos.

30 BARBOSA, Antonio Luis Figueira, *Marcas e outros signos na realização das mercadorias*, in *Sobre a Proteção do Trabalho Intelectual*, Editora UFRJ, 1999

31 [Nota do original] HAUG, Wolfgang Fritz, *Critique of Commodity Aesthetics: appearance, sexuality and advertising in capitalistic society*, University of Minnesota Press, 1987, p. 19

32 CERQUEIRA, João da Gama, *Tratado da propriedade industrial – volume II, tomo II, parte III –*. Rio de Janeiro: Forense, 1952, P. 378.

Não raro, os consumidores de produtos idênticos pensam se tratar de uma variação de um mesmo produto, de mesma marca e titular, como sendo um produto de mesmo segmento de uma da mesma marca. O titular do produto imitador aproveita-se do sucesso do titular do produto imitado para confundir os consumidores com a similaridade externa entre os produtos.

Pontes de Miranda³³, no que tange à concorrência desleal, entende que é contrário ao direito, tudo aquilo que, reproduzindo ou imitando, traz confusão; não há confusão se há distinguibilidade.

Note-se que sempre se concedeu proteção em Direito da Propriedade Industrial – mormente através do sistema da concorrência desleal – contra a cópia do *trade dress*, com ou sem cópia de marca. Já Pouillet³⁴, o mestre de nossos clássicos, escrevendo em 1892, aponta decisões judiciais que – mesmo no séc. XIX – já determinam as espécies de atos de concorrência desleal por confusão de conjunto-imagem:

Caracteriza-se concorrência desleal 1º - empregar, para venda um produto similar, de mesma forma e mesma cor de caixa de uma casa rival (Trib. comm. Sena, 17 sept. 1835, Gevelot, gás.Trib., 18 sept.) ; ...

33 MIRANDA. Pontes de. Tratado de direito privado – Tomo XVII. Propriedade intelectual. Propriedade industrial, São Paulo, RT, 4ª edição, 1983, p. 316.

34 POUILLET, Eugène. Traité des Marques de fabrique et de la Concurrence Déloyale en tous genres, Paris: Marchal et Billard, 1892, p. 526-527: « Jurisprudence: espèces ou la concurrence déloyale a été reconnue. — il a été jugé : 1º qu'il y a concurrence déloyale à employer, pour la vente d'un produit similaire, la même forme et la même couleur de boîte qu'une maison rivale (Trib. comm. Seine, 17 sept. 1835, Gevelot, Gaz. Trib., 18 sept.) ; 2º que le flacon qui contient un produit est pour le marchand un moyen d'écoulement et une enseigne ; il constitue des lors une propriété qui, comme toute autre, a droit d'être respectée (Trib. comm. Seine, 13 oct. 1847, Sévin, Gaz. Trib., 14 oct.) ; 3º qu'il n'est jamais permis à un commerçant d'employer des moyens déloyaux pour faire concurrence à ceux qui vendent des marchandises de même nature, et qu'on doit considérer, comme moyens illicites, ceux qui sont de nature à induire le public en erreur; en conséquence, celui qui adopte la même forme de bouteille, de cachet, et la même couleur de cire qu'un concurrent, et cela dans l'intention évidente de faire confusion, se rend coupable de concurrence déloyale et se voit avec raison interdire l'usage des signes entraînant la confusion ... » (Lião, 21 de Agosto de 1851, Dalloz, J.Pall.51.2.643);

Similitude d'ustensiles. — La contenance d'un récipient quelconque ne peut être une propriété exclusive ; toute personne peut faire fabriquer des récipients de la même contenance que celle dont un autre a fait usage le premier, surtout lorsque cette contenance se traduit par une mesure légale (2). Toutefois la similitude des ustensiles, jointe à d'autres éléments de confusion, pourrait être avec raison considérée comme ayant été imaginée dans un but de concurrence déloyale (3).

_ 3º não é lícito um comerciante empregar meio desleal para fazer concorrência a outro vendendo mercadoria de mesma natureza sem distinção de forma a induzir público erro; conseqüentemente, o comerciante que adota a mesma forma de garrafa, de carimbo, e a mesma cor de cera que um concorrente, faz aquilo na intenção evidente de fazer confusão entre os produtos, e causar confusão ao público, cometendo atos de concorrência desleal. Com razão é de se proibir o uso de produtos ou sinais que provoquem a confusão.. (Lião, 21 de Agosto de 1851, Dalloz, J. Pall.51.2.643); ...

Semelhança de utensílios. - A capacidade de um recipiente qualquer não pode ser uma propriedade exclusiva; qualquer pessoa pode fabricar recipientes da mesma capacidade daquela, cujo outro fez uso primeiro, sobretudo quando esta capacidade traduz-se numa medida legal. Contudo a semelhança dos utensílios utilizados com elementos confusórios a outros, pode ser com razão considerada um ato de concorrência desleal(Trib comm. Seine, 8 fév. 1854).

É, também Pouillet³⁵, ao se referir às formas dos produtos e reconhecer que estas formas podem ser objetos de concorrência desleal, que entende que a forma dada a um produto, quando é característica e nova, pode ser o elemento de concorrência desleal:

... quando um industrial adotar, como características distintivas de seu produto, uma cor especial combinada com uma disposição linhas retas formando um padrão quadriculado, existirá concorrência desleal por parte do comerciante que empregar a mesma matiz e a mesma disposição de linhas para produto similar. (Paris, 21 janv. 1850, Leperdriel, Dall.51.2.123).³⁶

Um objeto oval, colocado ao centro de um vidro polido, compondo uma lanterna, não é uma marca de fábrica, mas sua constituição original o permite ser protegido de cópia por seus concorrentes. (Trib. comm. Seine, 17 fév. 1852, Aubineau, Teulet.1.40)³⁷.

35 Ibidem p. 533: “Nous avons émis l’opinion que la forme donnée au produit, lorsqu’elle est caractéristique et nouvelle, peut constituer une marque ; à plus forte raison, sommes-nous d’avis,— et cela est hors de contestation, — que cette forme du produit lui-même peut être l’élément d’une concurrence déloyale. »

36 Ibidem « Il a été jugé dans cet ordre d’idées : 1º que, lorsqu’un industriel adopte, comme signe distinctif de ses produits, une couleur spéciale combinée à une disposition de lignes droites formant un quadrillé, il y a concurrence déloyale de la part du commerçant qui emploie la même nuance et la même disposition de lignes pour des produits similaires. »

37 Ibidem p. 533. « qu’un ovale, ménagé au centre du verre dépoli dont se compose une lanterne, ne constitue pas une marque de fabrique; toutefois, un pareil signe constitue, au profit de celui qui en a le premier fait emploi, une sorte d’enseigne qui peut être interdite à ses concurrents (Trib. comm. Seine, 17 fév. 1852, Aubineau, Teulet.1.40).”

De como a jurisprudência vem aceitando a proteção do trade dress

Vide a jurisprudência:

ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" PELA AUSÊNCIA DE REGISTRO DO "CONJUNTO-IMAGEM" DO PRODUTO ("TRADE DRESS"). REJEIÇÃO. SIMILITUDE DAS CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS CONCORRENTES QUE PODEM CONFUNDIR O CONSUMIDOR E INDUZI-LO A ERRO NA AQUISIÇÃO DE UM PELO OUTRO, CARACTERIZANDO CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECURSO DESPROVIDO. (1) Tem legitimidade ativa ad causam à propositura de ação inibitória e também ressarcitória a pessoa jurídica que fabrica e comercializa determinado produto há vários anos, cujo fato é incontroverso nos autos (até porque comumente sabido e, por isso, notório), ainda que o "conjunto-imagem" desse produto (*trade dress*) não se encontre registrado (...). Nesse passo, a comercialização pela apelante de produto cuja apresentação e finalidade guarda estreita semelhança com outro do mesmo ramo de mercado, pertencente à apelada, se subsume à prática de concorrência desleal. (Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 6ª Câmara Cível, Des. Adalberto Pereira, AC 0565876-2, Julgado em 18.08.2009).

PADRÃO VISUAL DE DISTRIBUIDORA DE GASOLINA. USO INDEVIDO DO "TRADE DRESS" PELO POSTO DE GASOLINA. REVELIA. Sentença de improcedência pautada na inexistência de alguns elementos distintivos da rede de postos de gasolina vinculada à distribuidora. Apreciação de elementos isolados. Questão que deve ser examinada sob o prisma do "*trade dress*" ou conjunto-imagem, que é a reunião de elementos capazes de identificar e diferenciar um produto ou serviço dos demais, motivo pelo qual seus elementos não podem ser considerados isoladamente para fins de apuração da existência ou não de identidade dos padrões visuais de postos de gasolina e distribuidoras. Clientela de posto de gasolina, que se guia pelo conjunto-imagem para fins de identificação e escolha da revendedora que lhe prestará o serviço. Fotografias acostadas aos autos que demonstram que a apelada - atual usuária do imóvel no qual antes estava instalado um posto de bandeira Petrobrás (fato presumidamente verdadeiro por força do efeito material da revelia) - não se desvinculou completamente do padrão visual de titularidade da apelante. Estabelecimento da demandada, que, globalmente considerado, é apto a induzir os consumidores a erro. Proveito da clientela alheia, lucrando indevidamente em detrimento da apelante, a gerar o dever de reparar os lucros cessantes por ela sofridos, a serem apurados em liquidação de sentença. Uso não autorizado do "*trade dress*", que abala a honra objetiva da apelante, pondo em xeque a qualidade de seu produto perante sua clientela e lesionando sua boa reputação no

mercado.(Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 18ª Câmara Cível, Des. Célia Pessoa, AC 2009.001.20096, Julgado em 26.05.2009).

Basta a mera visualização das embalagens acostadas aos autos para verificar que houve apropriação indevida da marca alheia, com a adoção de conjunto visual que leva à confusão no momento da aquisição pelo consumidor. Segundo a doutrina especializada, a expressão *trade dress* possui acepção ampla e tem sido utilizada pela jurisprudência no sentido de “conjunto-imagem”, consistindo “num conjunto de características, que podem incluir, entre outras, uma cor ou 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” A violação ao *trade dress* da autora é inequívoca no caso concreto, merecendo a pronta intervenção do Judiciário em prol do próprio desenvolvimento tecnológico do país, acarretando também o crescimento econômico. Descabidas, portanto, as teses apresentados em sede de apelo, que não infirmam o julgamento apresentado em relação à ocorrência do *trade dress* e indubitável remessa visual aos cigarros Hollywood.(Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 12ª Câmara Cível, Des. Lucia Miguel S. Lima, AC 2008.001.49286, Julgado em 27.01.2009).

as particularidades inerentes ao design de ambos os recipientes, destacando-se a similaridade de cor, tamanho, volume das embalagens, e ainda disposição dos lançamentos gráficos identificadores do produto, bem como a peculiaridade das etiquetas que são de papelão em forma tubular, aliado ao fato de se enquadrarem na mesma categoria (cera líquida), o que é corroborado pelo fato de que os nominativos "Brilho Fácil" da autora e "Espalhe Fácil" da ré tem grande similaridade fonética, os quais conjuntamente, no entender das peritas podem causar confusão ao consumidor, no momento de adquirir produtos postos à venda." (f.89) Neste esteio, entendo que todo o arcabouço probatório demonstra de modo suficiente que a ré distribui no mercado produto em embalagem semelhante, com marca de mesma sonoridade, e rótulo extremamente parecido ao produto da autora/apelante, evidenciando a prática de concorrência desleal, ao propiciar o desvio de clientela num mesmo seguimento de mercado. (Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 15ª Câmara Cível, Des. Viçoso Rodrigues, AC 2.0000.00.463227-9/000(1), DJ 14.09.2005).

Note-se que consoante Denis Allan Daniel³⁸, o entendimento de que a confusão relacionada à *trade dress* gera concorrência desleal e deve ser punida já era majoritário em 2007 (18 dentre 30 casos analisados até a elaboração daquele texto)³⁹. Algumas das decisões citadas, op. cit., como deferindo indenizações baseadas em *trade dress*, valem ser aqui copiadas:

A ré agiu de má-fé, utilizando a **marca Universal em embalagens que são flagrantemente semelhantes as dos autores, com o propósito de desviar a clientela**. A possibilidade de confusão existe". (Sudamax vs. Fenton - AI 2005.002.19- 402/RJ decidido em 15/08/2007).

O recurso deve ser improvido com a manutenção da liminar porque o autor e titular do registro da marca do rotulo de seu produto, o que lhe confere direito de exclusividade sobre aquela forma de apresentação. **As embalagens dos produtos são de fato semelhantes, o que não se pode permitir**". (Unilever vs. Sonae - AI - 233.247.4-6/SP).

"A análise da embalagem mostra que a combinação de cores é quase idêntica, o que pode gerar confusão entre os consumidores". (L.R. Companhia vs. KLD - AI - 137.284 - 5/PR).

Conhecida é igualmente a ação ordinária proposta pela Colgate Palmolive, na qualidade de titular da marca AJAX, para produto

³⁸ Litígios Envolvendo Conjunto-Imagem (*trade dress*) no Brasil, Revista da ABPI87, ps. 27-31.

³⁹ Note-se que decisões negando o pleito muitas foram baseadas na análise fática, mantendo-se reconhecimento do direito relacionado, vejamos um exemplo: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E IDENTIDADE MERCADOLÓGICA. LIVRE CONCORRÊNCIA E LIVRE INICIATIVA ECONÔMICA. INTERESSES/DIREITOS DIFUSOS CONSUMERISTAS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS À TUTELA ANTECIPATÓRIA PARA FINS DE IMPEDIMENTO À UTILIZAÇÃO DE CONJUNTO-IMAGEM. O litígio acerca da similaridade entre conjuntos-imagens de produtos alimentícios não justifica a litisregulação enquanto inexistente qualquer elemento que confira embasamento à intromissão judicial na livre concorrência e na livre iniciativa econômica, mormente quando a hipótese revela que a controvérsia aloja-se ainda no plano da estrita estratégia de consolidação de identidade mercadológica dos referidos produtos. Reconhecimento da consolidação doutrinária e jurisprudencial da tutela inibitória (aplicável, precipuamente, em casos de concorrência), uma vez relacionado com o direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva. Entretanto, in casu, mostram-se ausentes os pressupostos da aludida tutela, na modalidade antecipada. Inexistência de justificativa para ingerência judicial, em sede de cognição sumária, no sentido de impedir a utilização, por uma das empresas litigantes, do conjunto-imagem de produto alimentício, tendo como base apenas a suscitada similaridade. RECURSO IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70024007635, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 05/06/2008).

de limpeza que tinha sua embalagem protegida por um MI (o desenho industrial da época), em face da empresa Bombril S/A, usuária da marca FORT, por esta estar utilizando o produto FORT com as mesmas características da Colgate, não só do rótulo, mas também do frasco e da tampa.

O caso foi julgado pela Quarta Câmara Cível do TJ/SP, AC nº 30.822-1, que argumentou em sua decisão que a Bombril tinha, não só imitado o formato da embalagem do produto da Palmolive, como também, cores e traços dos rótulos, fazendo com que seu produto, no conjunto e no seu aspecto visual, se aproximasse do AJAX, podendo levar o consumidor a erro ou confusão quanto à procedência dos artigos. Ou seja, entendeu que havia confusão entre os dois produtos e indução do público a erro.⁴⁰

Recentissimamente, em caso em que a Bombril Mercosul S.A. era autora, o TJSP reconheceu a reserva da cor amarela constante do *trade dress* da sociedade, numa relação de concorrência desleal com outra empresa⁴¹.

40 Tinoco, Op. Cit p. 131

41 Processo nº.564.01.2007.007734-1. Fórum de São Bernardo do Campo - 2ª Vara Cível Ação Ordinária Autor: Bombril Mercosul S/A Réu: Sany do Brasil Indústria e Comercio De Produtos De Limpeza Ltda.