

Do *trade dress* e suas relações com a significação secundária

Denis Borges Barbosa (novembro de 2011)

<i>Do trade dress e suas relações com a significação secundária</i>	1
Do que já dissemos sobre a matéria.....	6
Da noção do instituto	6
Trade dress como adjunto à marca	6
O trade dress como elemento jurídico autônomo	8
A proteção autônoma do trade dress no direito brasileiro	10
Elementos não funcionais têm proteção contra a concorrência desleal.....	10
Direitos da concorrência leal e direitos de exclusividade: cumulação ou alternativa?	12
A violação de marca nominativa registrada não impede violação também de trade dress	15
A questão do crime de concorrência desleal.....	17
Absorção dos crimes de violação de exclusiva	18
Violação de trade dress como ilícito civil.....	19
A questão da forma livre	19
Da intercessão do <i>trade dress</i> e da significação secundária	20
Conclusão	22

O *trade dress* – que no nosso sistema não tem proteção por exclusiva, mas apenas pelos mecanismos da concorrência desleal constitui-se, no elemento significativo constituído pela totalidade significativa do objeto simbólico exercitado na prática de mercado como produto ou serviço ¹.

A noção de *trade dress* é tão arraigada na casuística brasileira, que custa a concluir, como o fez o citado AI 0191736-89.2009.8.26.0100, da 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, de 07/12/2010, que

(...) A proteção ao "trade dress" ou conjunto-imagem no Brasil não é considerada uma área cristalina, podendo ser questionada sob o prisma da concorrência desleal, uma vez a Lei 9279/96 não fez referência expressa.

1 A jurisprudência norte-americana define o *trade dress* como a imagem total de um produto, incluindo características como tamanho, forma, cor ou combinações de cores, textura, formato das letras e inclusive características particulares de vendas. Decisão Two Pesos Vs Taco Cabana. 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. 50. *Trade dress* pode ser entendido não apenas como a "vestimenta" de uma marca, mas como um todo que pode ser entendido pelo *trade dress*, ou conjunto significativo, do produto ou serviço (SOARES, Tinoco. *Trade dress* e/ou Conjunto imagem. Revista da ABPI, nº 15, mar-abr. de 1995, p.22-23). É o aspecto geral de como o produto ou serviço é apresentado ao público [2], criando o aspecto visual ou sensorial da imagem-de-marca – ou seja, do branding. (OLAVO, Carlos. A Protecção do "*Trade dress*" no Direito Português e no Direito Comunitário. Revista ABPI, nº 82, mai-jun de 2006, p. 3.) Celso Delmanto (DELMANTO, Celso, Crimes de Concorrência Desleal", ed. Bushatsky, 1975, pág. 84[1]) descreve o fenômeno: "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 há decréscimo nas vendas.

Veja-se:

"Por fim, também não há fundamento para se invocar a proteção do conjunto dos elementos identificadores dos produtos da agravante, aí incluídos a marca e formatação ornamental dada ao produto, por ela denominado pela expressão anglófona trade dress." TRF2, AI 2008.02.01.016452-8, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, à unanimidade, Des. André Fontes, 31 de março de 2009.

"Neste primeiro momento de cognição superficial, a verificação comparativa do "trade dress" dos produtos COCA-COLA e COCA-COLA ZERO em relação com aqueles produzidos pela agravante demonstra que a combinação de cores e elementos gráficos, entre eles fonte, forma e disposição espacial de grafismos particularmente feita pela recorrente, em seu conjunto, resulta em apresentação final demasiadamente semelhante àquela dos produtos das agravadas. Não há motivo para a imposição de mudança nas embalagens utilizadas, faltando prova de que o formato ou material das embalagens de plástico, vidro ou alumínio sejam os fatores responsáveis pela confusão potencial entre os produtos. " TJRJ, Ai 0032408-59.2011.8.19.0000, Primeira Câmara Cível, Maria Augusta Vaz M. De Figueiredo, 20 de setembro de 2011.

"Trata-se de requerimento de antecipação de tutela jurisdicional na qual se pede que a demandada se abstenha do uso, comercialização e propaganda das embalagens do produto EIGHT, nos moldes utilizados pela demandante na marca CARLTON, de sua propriedade. Com efeito, a demandante tem registrado no INPI a marca CARLTON e seu consequente conjunto visual, que são notórios e, por isto, têm garantida a proteção na forma constante do mencionado registro. O confronto do material em cópia e das embalagens que acompanham a inicial traz a verossimilhança acerca da possibilidade de se causar confusão no mercado de consumo, o que se extrai das cores, do rótulo, da disposição dos elementos que compõem a embalagem, além da forma." TJRJ, AI 0026868-30.2011.8.19.0000, Nona Câmara Cível, Des. Odete Knaack de Souza, 18 de agosto de 2011.

"Propriedade intelectual. Marcas. Uso inautorizado de web site, trade dress, desenho industrial e slogans, causa confusão nos consumidores quanto a estar a ré licenciada pela autora. Dano de diluição da marca e perda de clientela. Concorrência desleal. (...) a alegação da titularidade da spdo, não permite o uso inautorizado de criação alheia como colocado na decisão agravada, o que não obsta, evidentemente ao titular da marca, o uso normal desde que não se assemelhe a qualquer das linhas dos produtos das agravadas. Em nenhum momento, portanto, a decisão da tutela antecipada mantida pela decisão monocrática visou vedar a comercialização de produtos próprios, mas apenas cessar a prática de concorrência desleal e atividade parasitária. Desprovisionamento do recurso." TJRJ, AI 0066169-18.2010.8.19.0000, Decima Oitava Câmara Cível, Des. Helena Candida Lisboa Gaede, Decisão Monocrática: 17/12/2010.

"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. Provento 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." TJRJ, AC 0008161-11.2007.8.19.0208 (2009.001.20096), Decima Oitava Câmara Cível, Des. Celia Meliga Pessoa, 26/05/2009.

"Processual civil. Obrigação de não fazer. Cigarros Kirby e Derby. Semelhanças visuais evidentes. Liminar deferida para que a ré se abstenha de usar, comercializar e propagar as atuais embalagens do produto Kirby. A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais, porque, pelo que se observa dos exemplares dos produtos KIRBY e DERBY, as embalagens são praticamente idênticas, passíveis de causar confusão visual nos consumidores, possuindo ambas as mesmas cores, brasões, diagramação e até

seus nomes grafados na mesma cor, embora não haja conflito fonético. Recurso ao qual se nega provimento."Al 2007.002.00326, Decima Terceira Camara Cível, Des. Lindolpho Morais Marinho. 15/08/2007

"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 aceção ampla e tem sido utilizada pela jurisprudência no sentido de "conjuntoimagem", 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". Como bem destacado pelo juiz sentenciante, a marca permite ao consumidor a identificação e conseqüente aquisição dos bens e produtos que se utiliza, e seu conceito transcende o nome pelo qual o produto é identificado, "aplicando-se o conjunto de toda a embalagem, ao trade dress, ao conjunto imagem". TJRJ, Ac 0090918-04.2007.8.19.0001 (2008.001.49286). Decima Segunda Camara Cível, Des. Lucia Miguel S. Lima. 27/01/2009

"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. (...) 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).

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Antecipação de tutela para o fim de compelir a ré à abstenção de fabricar, distribuir e comercializar a bebida 'BIOZEROH' na embalagem que se assemelhe à marca e à embalagem do seu produto 'H2OH' - Apresentação de novo rótulo pela ré - Declarado o cumprimento da decisão liminar, pelo juízo da causa - Viabilidade - Com o novo rótulo contendo a cor verde ao fundo e outras mudanças, não se vislumbra a probabilidade de induzir o consumidor em erro - Agravo de instrumento improvido." (TJSP, Agravo de instrumento nº. 994.092.879.467, Primeira Câmara de Direito Privado, Relator: Des. Paulo Eduardo Razuk, julgado em 20.4.2010).

"Semelhanças ainda na configuração arquitetônica de uma loja da co-autora e de armação de churrasqueira - Possibilidade de gerar confusão aos consumidores - Evidenciada a prática de concorrência." (TJSP, Apelação cível nº. 3278854/7-00, Oitava Câmara de Direito Privado, Relator: Des. Salles Rossi, julgado em 24.1.2007).

"Além disso, acrescenta, o fato causa enorme prejuízo à sua imagem e patrimônio, visto que o réu comercializa produtos de procedência e qualidade ignoradas, de modo que não pode ter seu trade dress a eles vinculados(...) Diante deste quadro, será reformada a decisão de primeiro grau com o fim de determinar à ré que cumpra a obrigação de fazer consistente em modificar a testeira, os uniformes dos funcionários, as bombas de combustíveis e demais pontos do estabelecimento, tudo de modo a eliminar elementos visuais que possam causar confusão com os postos de serviço "BR", bem como se abstenha de utilizar o símbolo e faixas do programa "De Olho no Combustível" TJSP., Al 0175027-17.2011.8.26.0000, Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Pereira Calças, 13 de setembro de 2011.

"Marca notoriamente conhecida (Le Lis Blanc) objeto de registro no INPI. Sociedade do mesmo ramo de atividade que se instala utilizando a expressão Lelis em prédio com arquitetura próxima do padrão utilizado pela autora para identificar suas lojas. Concorrência desleal que justificou ordem de abstenção, com multa. (...) O estilo é bem parecido e a colocação da expressão "Lelis" em prédio que reproduz o conjunto arquitetônico padronizado e as cores definidas que identificam a loja e os produtos que são comercializados constitui expediente irregular na política de diversidade que se exige para disputa honesta." TJSP. AC 0142306-37.2010.8.26.0100, Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Enio Zuliani, 13 de setembro de 2011.

"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 Precedentes judiciais 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).

“Não obstante, a recorrente não pode se valer da argumentação de que a embalagem por ela utilizada é padrão a diversos outros produtos, a fim de burlar a proteção conferida à marca da apelada. O uso da mesma embalagem, mesma cor, letras similares, mesmo design, pela apelante, tem a nítida finalidade de gerar confusão entre os consumidores, induzindo-os em erro, para angariar clientela em detrimento da já conhecida marca da apelada. Oportuno transcrever a resposta do quesito 5, de fls. 159, do perito do juízo, o qual, indagado sobre a existência de divergências de ordem fonética e visual entre os produtos, respondeu: “Não há diferenciações significativas. Quanto aos rótulos está claro que são muito similares, havendo clara similaridade em seus ‘Lay Outs’, usando-se rótulos com letras similares (tamanho e formatos) apresentados em cores idênticas (fundo da embalagem, fundos das letras e letras em si) em embalagem básica idêntica (frasco plástico de mesmo formato e volume, e até cor predominante de constituição)”. Assim, o procedimento da empresa apelante, com a utilização de produto com características similares à usada pela apelada, ofende precipuamente garantia fundamental consubstanciada no artigo 5º, XXIX da Constituição Federal, configurando concorrência desleal, nos termos dos artigos 195, incisos III e IV, da Lei n.º 9.279/96”. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 7ª Câmara Cível, Des. Dilmari Kessler, AC 0382464-2, Julgado em 23.01.2007.

“Ação ordinária. Concorrência desleal. Alegação de sociedade que explora atividade de franchising (Spoleto), na sentido de que a empresa-ré se utiliza dos elementos característicos dos estabelecimentos e do estilo personalizado que desenvolveu, em violação aos direitos da concorrência. Pretensão de indenização e de abstenção de utilização do conjunto. imagem desenvolvido pelo autor Preliminar de cerceamento de defesa Inocorrência. Manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido calçado em escorreito laudo pericial. Trade dress. Apropriação do conjunto imagem e concorrência desleal. Não caracterização. Marcas distintas e impacto visual completamente diferente das empresas autora e ré Apelo desprovido”. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 7ª Câmara Cível, Des. Helda Lima Meireles, AC

“A utilização de embalagem praticamente idêntica àquela utilizada há muitos anos pelo concorrente como invólucro do mesmo produto, constitui infração ao inciso III, do art. 178, do Decreto Lei 7.903/45 (então vigente), facultando ao prejudicado na disputa da mesma clientela o manejo da ação civil competente, na forma do art. 189, do mesmo Decreto Lei (atual 207, da Lei 9279/96)”. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 5ª Câmara Cível, Des. Fleury Fernandes, AC 0059608-7, Julgado em 21.10.1997.

“A verossimilhança tem em consideração o bem jurídico ameaçado e a credibilidade da alegação, porque a comercialização do produto Advil certamente ficará prejudicada, não

pela utilização do medicamento genérico, mas pela semelhança da embalagem, com mínimas diferenças, que acabarão por dificultar a identificação do produto produzido pelas agravadas. A embalagem é ferramenta de marketing e constitui o conjunto de cores e de palavras selecionadas por profissionais para fixar determinada imagem na mente do consumidor, construída ao longo de anos de trabalho de publicidade, não sendo possível que o medicamento genérico venha a utilizar o padrão estético de embalagem com identidade ou semelhança de cores, grafismos e detalhes. (...) Vender medicamento genérico não se confunde com utilizar embalagem muito semelhante ao do medicamento de referência". Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 17ª Câmara Cível, Des. Camilo Ruliére, AC 2007.002.11032, Julgamento em 08.08.2007.

"Há inequívoca concorrência desleal na prática realizada pela apelante, que utiliza embalagem de cigarro semelhante à utilizada pela apelada, empresa de notoriedade no mercado, visando desviar sua clientela. O argumento de que a apelada não mais utiliza a embalagem que vem sendo utilizada pela apelante não tem o condão de descaracterizar o ato de concorrência desleal, tendo em vista que o público consumidor do produto da apelada já tinha conhecimento da embalagem, vindo a se confundir, mormente pelo fato de que o nome do produto da apelante em muito se assemelha ao da apelada". Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 13ª Câmara Cível, Des. Wagner Cinelli, AC 2008.001.34970, Julgamento em 10.09.2008.

"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.

Alguns julgados, em menor monta, porém, desfiguram a importância concorrencial do *trade dress* em face de outros elementos de mercado:

"RÓTULOS DE CERVEJAS SEMELHANTES. MARCA COMERCIALIZADA PELA APELADA COM RÓTULO SEMELHANTE AO DA APELANTE. DIREITO MARCÁRIO. Semelhança de cores que não é de molde a induzir o consumidor em erro ao adquirir produto que não quer. A habitualidade em seu consumo faz com que todo usuário demonstre a sua preferência por determinada marca. Inaplicável à hipótese presente tanto o art. 2º, inc. V e art. 195, inc. III da Lei de Propriedade Industrial. Falta de ofensa ao desenvolvimento tecnológico ou econômico decorrente de concorrência desleal. Falta de evidência de emprego de meio fraudulento visando se apropriar de clientela alheia (...) Melhor dizendo, o consumo da cerveja é consequência de suas qualidades, a critério daquele que faz uso da mesma, sendo, por consequência, irrelevante qualquer semelhança entre os seus rótulos. E, de novo insistindo: o sabor do produto é, na verdade, o que destaca o seu consumo". Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 4ª Câmara Cível, Des. Sidney Hartung, AC 2007.001.36455, Julgado em 13.11.2007

Outros arestos enfatizam a prevalência dos elementos registrado, ou a falta de regulação específica do instituto:

"Observa-se que a pretensão de conferir proteção a elementos nominativos cuja grafia se apresenta de forma estilizada possui instrumento próprio – registro de marca mista – em relação ao qual nenhuma das partes lançou mão, como é possível observar da pesquisa realizada no sítio do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI – na rede mundial de computadores, que revela somente pedido de registro de marca nominativa (aquela restrita às palavras). De outra forma, admitir-se-ia suposta proteção a direito marcário sequer exercido pela agravada e que, por possuir instrumento jurídico concreto de salvaguarda (registro de marca mista), não pode, a princípio, pretender estar inserido dentro de conceitos abstratos e carecedores de regulamentação, como soem ser a ideia de identidade corporativa e trade dress. Não obstante o exposto, entende-se, em cognição sumária, pela legitimidade da tutela dos demais elementos da identidade corporativa do restaurante carioca, notadamente sua história construída desde 1957. TJRJ. AI 0008026 –

Outros, enfim, exigem cognição ampla para que se reconheça o potencial desleal do uso de elementos do *trade dress*:

“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. (Agravado de Instrumento Nº 70024007635, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 05/06/2008)

Do que já dissemos sobre a matéria

Reproduzimos a seguir o pertinente de nosso estudo mais recente sobre a questão ².

Da noção do instituto

A jurisprudência norte-americana define o *trade dress* como a imagem total de um produto, incluindo características como tamanho, forma, cor ou combinações de cores, textura, formato das letras e inclusive características particulares de vendas.³

Para McCarthy – talvez o principal doutrinador americano em matéria de marcas - *trade dress* seria a totalidade de elementos que formam o produto ou serviço combinados para criar um todo visual apresentado aos consumidores e capaz de adquirir direitos de exclusividade como um tipo de marca ou um símbolo de origem de identificação.⁴

Como veremos, a novidade é da expressão *trade dress*, mas não da noção jurídica: a proteção pela Propriedade Intelectual do conjunto-imagem, de várias formas, é centenária em nosso direito, e no de outros países.

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:

² BARBOSA, D.B., Da proteção do *trade dress* com ou sem direitos exclusivos, in BARBOSA, Denis Borges, Da Tecnologia à Cultura, Lumen Juris, 2011.

³ Decisão Two pesos Vs Taco Cabana *apud* 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. 50.

⁴ McCarthy. Desk encyclopedia of intellectual property, p. 441 *apud* MORO, Maitê Cecília Fabri. A Marca tridimensional, sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada com outros institutos da propriedade intelectual. Tese, p. 50.

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 assinalamento da marca (mas não a de persuasão) tenderia o interesse público⁵. Essa função, aliás, atuaria até mesmo na construção de uma ideologia política⁶.

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 publicitário⁷.

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)⁸. 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 unicidade⁹ – a marca expressaria um intenso e inconfundível lugar na concorrência, com os atributos da bi-univocidade entre referente e significante.

5 Jason Bosland, 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.

6 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, 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".

7 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.

8 BARBOSA, Denis Borges, Proteção de Marcas, 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".

9 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”.

De outro lado, a terceira função da marca se expressa como persuasória, de caráter complexo¹⁰. 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 marca¹¹.

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 rêve¹².

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.¹³ É o aspecto visual como o produto ou serviço é apresentado ao público¹⁴, 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 serviço¹⁵, por exemplo, o aviamento¹⁶ 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 cores, o tamanho, a textura, gráficos, desenhos, embalagem e disposição de elementos visualmente perceptíveis.¹⁷

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,

10 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”.

11 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 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).

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

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

14 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.

15 Ibidem.

16 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.

17 Ibidem.

a música, a cor predominante de suas lojas, seja pelos aspectos dos produtos ou serviços por ela oferecidos.¹⁸

Este conjunto-imagem diz respeito ao caráter externo e estético do produto ou do serviço. Quando o 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 mundo¹⁹ que, o *trade dress* - a aparência, formato, modelo, detalhe, de um produto - pode ser protegido:

- 1) pelo direito autoral, quando a criação for artística e original²⁰.
- 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.

18 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.

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

20 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).

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 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 das embalagens*, 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).²¹

Elementos não funcionais têm proteção contra a concorrência desleal

Seguindo as lições de Gama Cerqueira²², 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.

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 Barbosa²³:

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

21 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 com 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.

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

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

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*²⁴.

Tive, igualmente, oportunidade de indicar a mesma hipótese – de confusão entre elementos não funcionais de produtos – na 2^a. 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 mesmos*²⁵, *deve-se levar em conta o risco de confusão do público consumidor destes produtos.*

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 Miranda²⁶, 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 Pouillet²⁷, o mestre de nossos clássicos, escrevendo em 1892, aponta decisões judiciais que – mesmo no séc. XIX – já

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

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

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

27 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 : 1° 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.) ; 2° 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.) ; 3° 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).

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.) ; ...

_ 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 Pouillet²⁸, 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).²⁹

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)³⁰.

Direitos da concorrência leal e direitos de exclusividade: cumulação ou alternativa?

A existência de direito exclusivo não exclui as pretensões relativas à concorrência desleal; o *magis* da exclusividade não exclui o *minus* da tutela à concorrência. Embora se encontrem eminentes argumentos no sentido que o nega, fato é que a concorrência desleal (técnica ou metaforicamente) se acha correntemente cumulada na jurisprudência dos nossos tribunais. Tal se dá, especialmente, levando em conta os aspectos que excedem aos limites do direito exclusivo, ou como agravante da lesão de direito abstrata.

28 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.

29 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.

30 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 outro lado, é corrente – e perfeitamente adequada – a arguição de concorrência desleal em certas situações em que o direito exclusivo não tenha condições de se exercer: elementos de criação não suscetíveis de direito Autoral, marcas não registradas etc.

A questão em análise é se haverá ilicitude no caso de um produto ter o seu *trade dress* imitado, causando confusão ao público, mas quando já existam direitos de propriedade intelectual protegidos, como sua marca registrada ou seu desenho industrial registrado. Se por exemplo, a embalagem de um produto é reproduzida juntamente com a sua marca – direitos de propriedade intelectual – o titular destes direitos deverá buscar proteção e punição ao violador através do direito marcário e dos direitos de desenho industrial.

Dir-se-ia que para intentar uma ação judicial, bastaria ao titular deste direito comprovar o registro e a violação ao seu direito. Não caberia, a princípio, nesta hipótese, ao titular alegar crime de concorrência desleal por parte do competidor.

Assim indica Wilson Jabur ³¹:

(...) Não se deve, todavia, confundir concorrência desleal com propriedade intelectual. Pode, com efeito, haver ação contra concorrência desleal independentemente da existência de direito de propriedade intelectual e vice-versa. A violação de um direito de propriedade intelectual prescinde da configuração de concorrência desleal. E Pontes de Miranda bem observa que “quem tem pretensões e ações adequadas a seu direito não precisa de alegar e provar elemento a mais, como a deslealdade na concorrência, para a reparação” (1956, v. XVII, p. 283).

Na verdade, a violação do *trade dress* do produto de um competidor configura concorrência desleal, mesmo que seus elementos característicos estejam separadamente protegidos por direitos de propriedade intelectual.

Isto pode ocorrer, quando comprovada que a finalidade do ato do competidor é o de desviar a clientela alheia e se aproveitar da reputação do concorrente através da utilização de atos confusórios, utilizando como meio para esta finalidade a imitação da marca, do desenho industrial, dos direitos Autorais, enfim, do *trade dress* do produto do competidor, mesmo que as partes deste conjunto estejam separadamente protegidas por direitos de propriedade intelectual.

Ladas, discorrendo sobre os princípios gerais relativos ao tema, nos vários sistemas nacionais, assim relata ³²:

31 JABUR, Op cit. p. 346.

³² LADAS, Stephen, Op.cit. p. 1709. No original: “This of course raises a very basic question as to the relation between trademark law and unfair competition law. Certainly, if a trademark is registered, the owner will claim the protection of registered trademarks under trademark law, which is far more satisfactory, since the plaintiff ordinarily has to prove only the fact of his registration and the fact of the use of the infringing mark by the defendant. But there may be circumstances under which the manufacturer or user may not be able to register or may have neglected registration, in which case he should be able to avail himself of the law of unfair competition. Indeed, if his mark or a mark similar thereto has been registered by a subsequent party and such a registration may have become incontestable, the prior user should still be able to protect these rights against a third person under the law of unfair competition. There are also cases where the trademark law affords protection to a trademark under certain conditions only, and any act of confusion created by an act of use of this registered trademark beyond the scope of the trademark law can be reached by the law of unfair competition. For instance, technical infringement of a trademark generally exists in case of unauthorized affixation of the registered trademark by another on one's products or their packages. Oral use of another's registered mark is an act of unfair competition. Generally, however, the category of acts creating confusion contemplated in paragraph 3 of article 10 *bis* are those related to copying or simulating anything which is other than a technical or registrable trademark. In many countries trade names and other business designations are protected and must be protected under the law of unfair competition, in the absence of specific legislation on trade names or in supplement of any particular aspect of

Isto obviamente levanta a questão básica quanto à relação entre direito marcário e direito da concorrência desleal. Certamente, se uma marca é registrada, o titular requererá proteção das marcas registradas sob o direito marcário, o qual é plenamente satisfatório, pois o autor ordinariamente precisa tão somente provar o fato do seu registro e o fato do uso inapropriado da marca pelo réu. Porém pode haver circunstâncias sob as quais o produtor ou usuário não possa registrar ou tenha negligenciado o registro, hipótese na qual ele poderá fazer uso da lei de concorrência desleal. De fato, se a sua marca ou marca similar a ela tiver sido registrada por um terceiro e tal registro tiver se tornado incontestável, o primeiro usuário deve ainda assim ter a possibilidade de proteger seus direitos contra o terceiro sob a lei da concorrência desleal.

Há ainda casos onde o direito marcário permite proteção a uma marca sob certas condições apenas, e qualquer ato de confusão criado pelo uso desta marca registrada além do escopo do direito marcário pode ser alcançado pela lei da concorrência desleal. Por exemplo, infração técnica a uma marca geralmente existe em caso de afixação não autorizada da marca por terceiro em seu produto ou embalagem. O uso oral da marca de terceiro é um ato de concorrência desleal.

Geralmente, contudo, a categoria dos atos criadores de confusão contemplados no parágrafo 3 do artigo 10 bis são aqueles relativos a cópia ou simulação de algo que não é uma marca técnica ou registrável.

Em muitos países nomes comerciais e outras designações de negócios são protegidas e devem ser protegidas sob a lei da concorrência desleal, na ausência de legislação específica sobre nomes comerciais ou em complemento de aspectos particulares da normatização prevista em tal legislação. Este é o caso de muitos países da Europa, onde a lei da concorrência desleal abrange também nomes de fantasia, slogans, componentes característicos ou abreviação de nomes comerciais, marcas ou marcas de serviços que são consideradas como símbolos da atividade econômica da empresa, letreiros de loja ou quaisquer outros modos de identificar um negócio.

A lei da concorrência desleal é muitas vezes também a base em muitos países da proteção de marcas de alto renome, na ausência de dispositivo no direito marcário ampliando o escopo da proteção de marcas registradas para englobar qualquer confusão quanto à origem no sentido amplo. A lei da concorrência desleal olha a apropriação de uma marca famosa por terceiro para bens de segmentos diversos sob a ótica de se este é um ato contrário ao uso honesto no mercado. (tradução nossa)

O mesmo se aplica ao direito brasileiro. Como elucida Tinoco Soares³³:

Além desses atos isolados em que o concorrente procura se aproximar ou mesmo reproduzir o produto de outrem que é suscetível de privilégio ou de registro como marca, é de se ter presente que esses atos, às vezes, formam um todo e o crime mais se nos avizinha como sendo de concorrência desleal.

Como exemplo flagrante dessa modalidade temos a hipótese em que são reproduzidos ou imitados os característicos do produto, de sua embalagem, de sua forma de apresentação no mercado, aliados ao emprego de sinais distintivos (marcas nominativas ou figurativas, tipos de letra, emblemas, desenhos e outros), com o emprego ou não das expressões de propaganda que salientam as qualidades do produto ou do estabelecimento.

O conjunto levará fatalmente os menos avisados a erro e confusão quanto à origem ou procedência do produto. Só através de exame acurado e comparativo poder-se-á distinguir o verdadeiro do falso. Eis porque o ato de concorrência desleal tem por finalidade criar

regulation provided for by such legislation. This is true of many countries in Europe where the unfair competition law covers also nonformal names, such as fanciful designations, characteristic components or abbreviations of commercial names, trademarks or service marks which are considered as symbols of the entire economic activity of an enterprise, shop signs or any other means of identification of a business. Unfair competition law is also often the foundation in many countries of protection of marks of great reputation, in the absence of any provision in the trade-mark law broadening the scope of protection of registered trademarks to encompass any confusion as to origin in the broad sense. The law of unfair competition looks at the appropriation of a famous trademark by another for dissimilar goods from the point of view of whether this is an act against honest usages in trade.”

33 SOARES, Tinoco. *Trade dress* e/ou Conjunto-imagem. Revista da ABPI, n° 15, mar-abr. de 1995, p. 22.

confusão, não só através de nomes, denominações, siglas, emblemas, etiquetas, rótulos, envoltórios, embalagens e todo e qualquer elemento que sirva para identificar os produtos ou os serviços no mercado ou entre os usuários.

Há vezes em que além do acima exposto os concorrentes se utilizam de todos os meios publicitários para induzir outrem a confusão, divulgando os seus produtos ou serviços por meio de folhetos, catálogos, impressos ou ainda através de publicidade expressa, falada, gravada, televisada ou cinematográfica. Embora determinados folhetos, catálogos e outros elementos publicitários sejam até suscetíveis de proteção como propriedade intelectual, a concorrência desleal se caracterizará não obstante exista ou não direito adquirido especificamente nesse sentido.

Não quer isso, no entanto, assegurar que o simples emprego de folhetos, catálogos e outros elementos publicitários sejam de exclusiva propriedade dos usuários. É preciso distinguir aqueles que são suscetíveis de proteção, por se tratar de obras do intelecto, daqueles que já são costumeiramente usados por todos ou pelo menos por grande parte dos industriais, comerciantes e profissionais do ramo.”³⁴

A violação de marca nominativa registrada não impede violação também de trade dress

A marca nominativa é apenas um dos vários elementos de identificação do produto perante o público. Elementos visuais, a impressão geral da embalagem, inclusive a impressão tátil, cores, o som, o cheiro, enfim, o todo da aparência do produto merece proteção como *trade dress*.

Tal se dá mesmo se os elementos integrantes do *trade dress* não têm proteção por direitos exclusivos, e ainda quando *a lei não admite proteção por direitos exclusivos*.

Sempre ocorreu assim em direito. Escrevendo em 1891, dizia Marafy³⁵ em comentário jurisprudencial sobre o uso de cores nas embalagens (cores não suscetíveis de proteção como marca):

Mas a partir do momento em que a cor, seja pela adoção de disposições especiais, seja pela aplicação da dita cor a certas partes do produto, qualquer que seja a simplicidade das distas combinações, chega a constituir um signo distintivo suscetível de atrair o olhar do comprador, ela entra dentro da categoria dos signos não enumerados do artigo primeiro da lei de 23 de junho de 1857, que podem servir de marca de fábrica;

Nós devemos entretanto chamar a atenção que, mesmo não sendo a cor considerada como signo distintivo passível de ser validamente depositado, a imitação das cores, a partir do momento em que elas sejam claramente características, é sempre considerada pelo juiz, em caso de imitação fraudulenta de uma marca, como uma circunstância muito agravante, demonstrando e evidenciando a intenção do imitador de estabelecer confusão certamente dolosa. (tradução nossa)

Assim, se há comportamentos “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” (CPI/96,

34 SOARES, Tinoco. *Concorrência vs Trade dress e/ou Conjunto-imagem*, SP: Ed. do Autor. 2004, p. 257-258.

35 MAILLARD DE MARAFY, Grand Dictionnaire International De La Propriété Industrielle Au Point De Vue Du Nom Commercial Des Marques De Fabrique Et De Commerce Et De La Concurrence Déloyale. No original : “Mais attendu que, du moment que la couleur, soit par l’adoption de dispositions spéciales, soit par l’application de ladite couleur à certaines parties du produit, quelle que soit d’ailleurs la simplicité desdites combinaisons, arrive à constituer un signe distinctif susceptible de frapper l’oeil de l’acheteur, elle rentre dans la catégorie des signes non énumérés de l’article premier de la loi du 23 juin 1857 qui peuvent servir de marque de fabrique;” “Nos devons cependant faire remarquer que, même lorsque la couleur n’entre pas en ligne de compte comme signe distinctif pouvant être valablement déposé, l’imitation des couleurs, lorsqu’elles sont franchement caractéristiques, est toujours considérée par le juge, en cas d’imitation fraudulente de la marque, comme une circonstance très aggravante démontrant avec évidence l’intention de l’imitateur d’établir une confusion tout au moins blâmable en équité”.

art. 209), no que se refere ao produto, em face do público, há lesão de direito, e urge reparar a lesão.

É muito usual que, entre os competidores caudatários, se empregue marca diversa, mas enfatizando os aspectos sensoriais do competidor líder. O público atento ou especializado distinguirá um do outro. Mas, no caso de produtos de consumo de massa pelo público indiscriminado, a confusão na aparência do todo (*trade dress*) tende a superar as particularidades, inclusive das marcas.

Além disso, os demais elementos dignos de proteção exclusiva, como direito Autoral, desenho industrial, etc., quando existem, não perdem eficácia simplesmente pela distinção de uma marca nominativa. Tal se dá, aliás, mesmo quando não haja confusão pelo *trade dress*.

A jurisprudência insiste:

“No que tange aos rótulos, basta a simples visualização para se ter a semelhança de ambos. Não é preciso esmiuçar as diferenças técnicas nos desenhos, até porque tal não interessa aos possíveis consumidores, que certamente serão levados pela visão geral. (Apelação Cível nº 135.923.1/9, do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que cuidou da semelhança dos rótulos utilizados pela “Caninha 51” e “Caninha 71”).

PROPRIEDADE INTELECTUAL - Trade dress - Cópia servil do conjunto-imagem por parte da agravante - Decisão agravada que determina a busca e apreensão de produtos, além da abstenção de venda e estocagem - Agravo que altera a verdade dos fatos e induz o Tribunal a erro - Liminar concedida pelo MM. Juízo a quo que deve ser restabelecida - Agravo não provido, com imposição de multa por litigância de má-fé. (Agravo de Instrumento nº 503.302-4/0-00 - TJ/SP).

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Tutela antecipada - Ação de obrigação de não fazer, consistente na cessação da comercialização de medicamentos genéricos com rótulos e embalagens com disposição de cores e caracteres de forma semelhantes aos medicamentos de referência, bem como de abstenção do uso das marcas dos aludidos medicamentos - Tutela antecipada concedida em Primeiro Grau, mediante caução, para efeito de retirar imediatamente todos os medicamentos dos pontos de venda e proibir a distribuição com prazo de sessenta dias e cominação de multa diária - Presença dos requisitos do artigo 273 do CPC - Prova inequívoca da semelhança das embalagens - Verossimilhança do fundamento jurídico- Risco de dano de difícil reparação, em razão de captação de clientela e confusão do consumidor - Princípio da menor restrição possível, conciliando os possíveis danos que poderá a liminar causar a ambas as partes - Adequação da liminar aos possíveis danos as partes e eliminação “da caução- Recurso provido em parte. (Agravo de Instrumento nº 404.648.4/7-00 - TJ/SP).³⁶

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA – EMBALAGEM – Semelhança visual de cores capaz de induzir confusão ao público consumidor. – Concorrência desleal comprovada. Embargos Infringentes nº 359611 – São Paulo, Embargante: Bombril S/A. Embargadas: Luzir - Indústria e comércio Pardelli S/A.³⁷

“**PROPRIEDADE INDUSTRIAL – AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRAFAÇÃO – COMERCIALIZAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL.** Para a configuração de imitação, não importa ser o produto imitado por cópia servil do produto e da marca imitada, bastando a capacidade do produto gerar confusão ao consumidor médio, induzindo-o a erro, face à forte identidade entre as características e qualidade do produto e da marca contrafator”. (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro/18ª Câmara Cível. Dês Rel. Jorge Luiz Habib/Apelação Cível.)

³⁶ Fonte das quatro decisões últimas: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva. Op. Cit, p. 18

³⁷ Revista de Direito Comercial de São Paulo. V. 94, ano 19, 3º bimestre, p. 334 à 341.

“Concorrência desleal. **Utilização de embalagem semelhante àquela de longa data utilizada pelo concorrente. Disputa da mesma clientela.** Pleito acolhido em primeiro grau. Apelo improvido. A utilização de embalagem praticamente idêntica àquela utilizada há muitos anos pelo concorrente como invólucro do mesmo produto, constitui infração ao inciso III, do art. 178, do decreto lei 7.903/, facultando ao prejudicado na disputa da mesma clientela o manejo da ação civil competente, na forma do art. 189, do mesmo decreto lei (atual 207, da lei 9.279/96). Tribunal de Justiça do Paraná – 5ª Câm. Cível – Ap. Cível 59.608.700 – Julg. 21.10.1997).

“Também aqui, acertada se encontra a decisão de primeiro grau, apesar da conclusão em sentido contrário a que chegou o perito judicial (laudo de fls. 318 e seguintes, complementado a fls. 391 e seguintes). Este, no exame dos rótulos, desceu a minúcias que, sem dúvida, relacionadas, dão a impressão de serem diversos e dissemelhantes. Mas tal operação – frisou com acerto o Dr. Juiz de Direito – não faz o homem médio. Este – acrescente-se – muita vez adquire o produto pela visão geral que tem do rótulo, que o leva à situação de julgar estar adquirindo um, quando na verdade compra outro. Inútil discorrer sobre essa atitude do consumidor, que não é desconhecida, pelo contrário, muito familiar aos observadores e estudiosos do assunto. **Nos grandes centros e nos grandes supermercados é comum às suas aquisições produtos que retiram das prateleiras sem maior exame, influenciadas tão só pela aparência geral dos rótulos.** Assim é que os arabescos, comuns em todos os rótulos, em vários se apresentam por demais semelhantes, provocando confusão no consumidor: a letra intermediária “E” na marca Caldezano, maior em relação às demais, tal qual ocorre com a intermediária “Z” da Cinzano, conforme a fotográfica de fls. 40 bem elucidada, é outro fator de enorme confusão junto ao público. Os caracteres gráficos das letras, as marcas colocadas na parte superior dos rótulos, as medalhas e brasões e, por fim, as mesmas cores, sobretudo o azul e o vermelho, em especial como fundo das marcas, em desenhos que formam triângulos – são todos fatores reconhecidos como tendentes à caracterização da semelhança reconhecida. A comparação dos rótulos colecionados a fls. 110 com os de fls. 111 atesta o fato, indiscutivelmente. (Apelação Cível nº 279.331 e Embargos Infringentes nº 35.961-1, do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).

A questão do crime de concorrência desleal.

Para Tinoco Soares, a violação de *trade dress* enquadra-se como crime de concorrência desleal pelo emprego de meio fraudulento para desviar clientela de outrem, a imitação do aspecto visual externo de estabelecimento e seus processos de propaganda. O autor verifica que tais atos hoje em dia são reconhecidos como violação de *trade dress*³⁸:

Se o concorrente pretender a imposição dos seus produtos ou a prestação de seus serviços através de aproveitamento de bem alheio, estará forçosamente agindo em flagrante concorrência desleal. Não obstante ser um tanto quanto difícil estabelecer os critérios que determinarão todos os atos que se constituem concorrência desleal, porque a lei vigente estabelece genericamente como sendo o emprego de meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem, cremos, que em princípio, a concorrência desleal se caracteriza pelo emprego de todo e qualquer meio fraudulento.

Celso Delmanto³⁹ lembra que a confusão com produtos do concorrente, imitando a aparência extrínseca do produto do competidor, de um modo que o seu se apresente semelhante aos olhos dos consumidores, e estes o compreendem pensando ser o artigo

38 Tinoco. Concorrência vs *Trade dress* e/ou Conjunto-imagem, São Paulo: Ed. do Autor. 2004, p. 256.

39 DELMANTO, CELSO, Crimes de Concorrência Desleal. São Paulo: USP, 1975, *apud* DANNEMAN, Siemens Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos. Rio de Janeiro, São Paulo:Renovar, 2005 p 392-393.

daquele concorrente, é uma das modalidades de fraude que se enquadra no artigo 195, III da LPI.

Absorção dos crimes de violação de exclusiva

Hermano Duval⁴⁰ igualmente nota que existem casos em que o crime de concorrência desleal absorve os outros crimes de propriedade intelectual, pois a finalidade do infrator não era cometer contrafação de marca ou desenho industrial e sim criar confusão entre os consumidores para desviar a clientela do concorrente, utilizando como meio para criar essa confusão a imitação da marca, da embalagem, do desenho industrial, ou seja, do conjunto-imagem do produto, estabelecimento ou serviço do concorrente:

... Acontece que, havendo a inicial da queixa-crime cumulado os delitos de violação de marca (Bond Street) e de nome comercial (Yardley) com o de CD (arts. 175, I e II; 176, I e II, e 178, III), surgiu o problema do "concurso de normas", que a defesa não viu (vide n.v 40 infra).

Onde, pois, termina a violação à marca (ou aos SD) e começa a concorrência desleal (CD)? Eis a perturbadora questão!

Em princípio, dada a qualificação autônoma dos delitos aos SD (arts. 175, 176 e 177 supra), não é possível pacificá-los, a priori, aos de CD (arts. 178), sob o manto amplo do adjetivo "fraudulento" do inc. III em foco. Ele próprio não oferece um critério, mas um efeito da fraudulência — o desvio de clientela.

Em útil manual prático sobre a marca, fartamente decorado com 111 ilustrações, os especialistas italianos A. Giambrocono e M. A. Gozzano apontaram o rumo certo, ora ilustrado com as figs. 5 e 6 supra:

"Mentre in tal caso la concorrenza sleale non può aversi senza contraffazione, nel caso di contraffazione non si ha necessariamente la concorrenza sleale, la quale si verifica quando con l'imitazione dei segni registrati può esservi possibilita di confusione fra i prodotti. In tal caso accertata la contraffazione, ne potrebbe aversi l'esistenza di quella se non vi fosse stata la contraffazione" 126.

Mais recentemente, o jurista Gerardo Santini, em comentário à decisão da Corte de Cassazione da Itália, no caso Coca-Cola v. Coca-Punc, assim confirmou aqueles:

"Come è noto, la confundibilità tra più segni distintivi e tra prodotti costituisce anche un requisito dell'atto di concorrenza sleale".

Nestas condições, a semelhança do "aspecto exterior" dos artigos ou produtos postos em confronto aos olhos do público consumidor (o homem da rua e não o técnico), induzindo-o em erro ou confusão (art. 178, parágrafo único) quanto à origem, conteúdo ou proveniência (vide nº 14 infra), é o traço característico da CD e o que faz distingui-la da figura diversa de "Violação da Marca" (art. 175). Por isso mesmo, requerido pelo criminalista Laércio Pellegrino o levantamento do depósito das mercadorias apreendidas, o companheiro de procuração da Yardley, Dr. Carlos Henrique Fróes, corretamente assentiu sob a condição de que delas fossem "removidas as embalagens e rótulos contrafeitos, que constituem a prova da materialidade do delito" (fls. 27). De qual deles? Só a sentença final poderá dizê-lo.

Em que medida, pois, o crime de CD absorve, ou não, o de "Violação de Marca", importando, ou não, em "Concurso de Delitos", é problema que será adiante resolvido (vide nº 41 infra). Por ora, uma coisa é certa: tratando-se de marca não-registrada, sua contrafação só configurará o crime de CD, como decidiu o TJSP, em grau de Revisão Criminal, no rumoroso caso das Indústrias de Brinquedos N.B., quanto ao uso da sigla N.B., não registrada, em letreiro frontal de prédio urbano; a falta do registro impediu a configuração do crime do art. 175, II, mas não o de CD

(Rev. dos Tribs., 275,, 574). Já na Itália, A. Giambrocono e M. A. Gozzano sustentam opinião contrária:

"La concorrenza sleale per imitazione di marchi non registrati può perseguirsi solamente in linea civile, e non permette il sequestro preventivo" .

O critério distintivo da linha divisória entre os SD e a CD é, portanto, o "aspecto exterior" da mercadoria, ou, como diria o parecer de Ferreira Vianna adiante lembrado (13), "a fisionomia geral do todo", com a possibilidade do público ser induzido em erro ou confusão quanto a sua origem ou proveniência.

Violação de trade dress como ilícito civil

Na esfera civil, como já mencionado, o artigo 209 da LPI dispõe que:

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.

O ato confusório elencado no artigo 209 é classificado como um ato “violador” e enseja em reparação por perdas e danos. Dannemann⁴¹ esclarece que o legislador não teve o intuito de excluir do âmbito do artigo 209, ou seja, da tutela ressarcitória civil, os atos de concorrência desleal elencados no artigo 195 da LPI, até porque muitos dos atos expressos no artigo 209 estão inseridos nos diversos incisos do artigo 195.

Sem prejuízo dos artigos da LPI que protegem e possibilitam a tutela civil e o ressarcimento por perdas e danos, ainda é possível se valer dos artigos 186 e 927 do código civil de 2002.

A questão da forma livre

Um elemento de extrema importância para se apurar a confusão ilícita é a noção de forma livre. Em princípio, a *originalidade* – tomada aqui como fato criativo atribuível a um autor específico – é apurada quanto à forma livre; haverá aí a cintila de criação.

Dissemos, em nosso Uma Introdução, sobre esse interessante aspecto – pouco ilustrado na doutrina – no que tange às peculiaridades do desenho industrial:

A vedação de registro da forma essencialmente por considerações técnicas ou funcionais aponta para um dos mais interessantes aspectos da Propriedade Intelectual, que é a apropriabilidade apenas da forma livre ⁴². Apenas o que não é determinado pelas características funcionais do objeto pode ser tido como ornamental, e assim suscetível de proteção como desenho industrial.

Mais uma vez, o aporte de Newton Silveira:

(...) a forma tecnicamente necessária de um objeto é aquela que se acha indissoluvelmente ligada à sua função técnica, de modo que outra forma não possa atender à mesma finalidade Assim, o que importa não é que a forma represente utilidade apenas, mas que tal efeito técnico só possa ser obtido por meio daquela

41 DANNEMAN, Siemens Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos. Rio de Janeiro, São Paulo:Renovar, 2005 p. 436

42 Vide a Lei do Software, Lei 9.609/98: Art. 6º. Não constituem ofensa aos direitos do titular de programa de computador: (...) III - a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, quando se der por força das características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa para a sua expressão;

determinada forma. Nessa hipótese, mesmo que tal forma seja dotada de efeito estético, não poderá ser objeto da tutela do direito de autor, porque esta estaria interferindo no campo da técnica.

Desde que uma forma não se constitua em forma tecnicamente necessária, poderá ser protegida pela lei de direitos autorais, subordinando-se aos seus próprios requisitos bem como poderá também ser protegida como modelo industrial, sujeita ao requisito de caráter industrial. Se a forma for nova e puder servir de tipo de fabricação de um produto industrial, se enquadra no conceito do art. 11 do Código da Propriedade Industrial. Destina-se ou não a ser multiplicada, uma nova forma (não tecnicamente necessária) poderá ser protegida pela lei de direitos de autor, desde que atenda aos seus próprios requisitos, isto é, possua originalidade e caráter expressivo, o que se traduz em valor artístico.⁴³

Tal característica surge em todo campo da propriedade intelectual – como ilustrado no caso, citado em pé de página acima, do *software*. A doutrina e a jurisprudência estrangeira apontam tal requisito na proteção de marcas e do *trade dress*:

*Outro aspecto peculiar é que a marca, por razões também competitivas e constitucionais, tem e só pode ter uma eficácia simbólica*⁴⁴. Não será marca (ou mais precisamente, não obterá registro nem proteção) o objeto funcional, ainda que essa funcionalidade seja estética⁴⁵.

A pertinência desse requisito surge, no objeto deste Parecer, pelo fato de haver, como característica do mercado específico dos produtos em questão, um *código de categoria*, o que representa, para o reconhecimento pelo público do gênero de produtos, uma forma necessária.

Não temos, aqui, uma necessidade resultante de *função técnica*, nem mesmo a exclusão da *função ornamental pura*, como indicado na doutrina de marcas. A necessidade aqui é *semiológica*, e conjuntural ao mercado. A criação se faz naquilo que excede e transcende ao *código de categoria*.

O mesmo parâmetro é aplicável à análise de confusão visual no campo da concorrência desleal. Assim, quando se copia – sem razoabilidade – a forma livre, configura-se, em princípio, ilicitude.

Da intercessão do *trade dress* e da significação secundária

Já definimos a significação secundária como sendo a aquisição subsequente, através de uso de elemento simbólico nas práticas de mercado de um agente econômico, de distintividade absoluta, de forma a permitir o registro marcário de elementos que, nativamente, sejam pertencentes ao domínio comum.

Assim, como dito, a significação secundária presume a prática simbólica num mercado determinado, que, pelos processos de criação de uma percepção junto ao público de que o signo já não designa um elemento do

43 Newton Silveira, O Direito de Autor no Desenho Industrial, 1982, p. 100.

44 Proteção das Marcas, op. cit., 5.16.

45 WEINBERG, Harold R., "Is the Monopoly Theory of Trademarks Robust or a Bust?" Journal of Intellectual Property Law, Vol. 13, 2005 <http://ssrn.com/abstract=870001> (acesso em 20/04/2006), "A product's *trade dress* such as a design feature (e.g., the product's exterior shape or color) can serve as a trademark only if competitors are not deprived of something needed to produce a competing brand of the same product. The generic and functional trademark doctrines cut off trademark rights when their cost in impeding competition exceeds their informative value".

domínio comum, mas assinala uma *origem específica* para um produto ou serviço.

O que este fenômeno tem em comum com o instituto do *trade dress* é sua natureza fenomênica: sua natureza juscriadora resulta de práticas simbólicas da atividade de mercado. Como, no sistema brasileiro, não há *registro de trade dress*⁴⁶, ou seja, de emprestar-lhe exclusividade, não se cuida de exigir, para a proteção pela *concorrência desleal*, que se comprove que tal elemento tenha adquirido significação secundária.

No direito americano, porém, construção pretoriana exige, nas hipóteses em que o *trade dress* se configura como forma de produto – do mesmo jeito que se exige para a proteção de cores isoladas – mesmo para o *trade dress* não registrado⁴⁷. Mas não é exigível a demonstração de significação secundária no caso de elementos distintos de cores isoladas ou de forma de produtos.

No direito brasileiro, porém, ainda que não exista tal exigência, cabe sempre a imposição de que o elemento protegido através do art. 195, III da Lei 9.279/96 (que é a base da rejeição à cópia do Trade Dress) seja capaz de confundir a clientela quanto à origem dos produtos e serviços:

“Um competidor pratica a concorrência desleal quando se aproveita do esforço de outro, que se esmera na difícil tarefa de constantemente inovar e se diferenciar no seu segmento

⁴⁶ O que existe no sistema americano, através de uma modificação relativamente recente do Lanham Act. Como narra o *deciso* do caso *Wal Mart Stores, Inc. vs. Samara Brothers, Inc.* (99-150) 529 U.S. 205 (2000) 165 F.3d 120: “The breadth of the definition of marks registrable under §2, and of the confusion-producing elements recited as actionable by §43(a), has been held to embrace not just word marks, such as “Nike,” and symbol marks, such as Nike’s “swoosh” symbol, but also “trade dress”—a category that originally included only the packaging, or “dressing,” of a product, but in recent years has been expanded by many courts of appeals to encompass the design of a product. See, e.g., *Ashley Furniture Industries, Inc. v. Sangiacomo N. A., Ltd.*, 187 F.3d 363 (CA4 1999) (bedroom furniture); *Knitwaves, Inc. v. Lollytogs, Ltd.*, 71 F.3d 996 (CA2 1995) (sweaters); *Stuart Hall Co., Inc. v. Ampad Corp.*, 51 F.3d 780 (CA8 1995) (notebooks). These courts have assumed, often without discussion, that trade dress constitutes a “symbol” or “device” for purposes of the relevant sections, and we conclude likewise. “Since human beings might use as a ‘symbol’ or ‘device’ almost anything at all that is capable of carrying meaning, this language, read literally, is not restrictive.” *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 514 U.S. 159, 162 (1995). This reading of §2 and §43(a) is buttressed by a recently added subsection of §43(a), §43(a)(3), which refers specifically to “civil action[s] for trade dress infringement under this chapter for trade dress not registered on the principal register.” 15 U.S.C. A. §1125(a)(3) (Oct. 1999 Supp.)” O mesmo diploma protege o *trade dress* não registrado, através de sua seção 43(a): “Any person who, on or in connection with any goods or services [...] uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which (A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive [...] as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or (B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person’s goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is likely to be damaged by such an act.”

⁴⁷ “It seems to us that design, like color, is not inherently distinctive. ... In the case of product design, as in the case of color, we think consumer predisposition to equate the feature with the source does not exist. Consumers are aware of the reality that, almost invariably, even the most unusual of product designs—such as a cocktail shaker shaped like a penguin—is intended not to identify the source, but to render the product itself more useful or more appealing.” *Wal Mart Stores, Inc. vs. Samara Brothers, Inc.* (99-150) 529 U.S. 205 (2000) 165 F.3d 120

mercadológico copiando as características não funcionais do negócio, produto ou serviço daquele competidor, com o escopo de poupar esforço e dinheiro e desviar a clientela alheia, recriando confusão na mente do consumidor. (A Concorrência Desleal, texto de Patrícia Carvalho da Rocha Porto, Especialista em Direito da Propriedade Industrial -UERJ)." TJSP, AC 994.06.020031-4, 4ª Câmara de Direito Privado, Des. Teixeira Leite, julgado em 29.04.2010.

"Discorrendo acerca do parasitismo, Wilson Pinheiro Jabur, citando o Professor Denis Barbosa, leciona que "...apenas no caso de que se possa induzir confusão entre o público quanto à origem dos produtos ou serviços, ou quando possa ocorrer o denigramento do titular original, ou ainda diluição de sua marca no mercado, se teria algo contra o que se poderia argüir, no caso, alguma iniquidade da regra da livre concorrência. Ou seja, não é o parasitismo, mas a lesão sobre o parasitado que se visaria prevenir e compor" (BARBOSA, 2003, p.321) (Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal, Ed.Saraiva, série GVlaw). "Frise-se que a cópia servil ou o aproveitamento parasitário, ou seja, a imitação dos elementos característicos de um produto ou serviço ou estabelecimento, do aviamento de uma empresa, quando feito em seus aspectos funcionais, necessários para o funcionamento de um negócio semelhante, ou para a elaboração de um produto, ou prestação de um serviço, até pratica um ato de concorrência parasitária, mas este ato não é per si um ato ilícito nem de concorrência desleal." "A concorrência parasitária será a concorrência desleal, quando constatada neste ato a possibilidade de confusão entre produtos, serviços e estabelecimentos de origens distintas." TJSP, APELAÇÃO CÍVEL COM REVISÃO nº 648.585-4/9-00, Sexta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Des. Reis Kuntz, 06 de agosto de 2009.

A demonstração de que um *trade dress* tenha adquirido um significado próprio – destacado do domínio comum – na percepção do público certamente será instrumental na defesa da posição concorrencial do usuário do elemento simbólico complexo no direito brasileiro. Mas nem a casuística corrente nem, por razão maior, a norma jurídica exige tal requisito.

No entanto, pode-se postular que a significação secundária seja exigível para a proteção da marca tridimensional, pelos instrumentos do art. 124 da Lei 9.279⁴⁸.

Conclusão

Sumariando o que dissemos:

- O *trade dress*, expressão anglófona corrente, refere-se no direito brasileiro ao “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”. (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).
- O *trade dress* é radicado no sistema jurídico brasileiro através da invocação do texto constitucional e dos preceitos de repressão à concorrência desleal (“merecendo a pronta intervenção do Judiciário em prol do próprio desenvolvimento tecnológico do país, acarretando também o crescimento econômico” -TJRJ AC 2008.001.49286 ; “a utilização de produto com

⁴⁸ Sobre tal questão, vide BARBOSA, D.B., A prévia aquisição de função marcária como requisito para as marcas tridimensionais no direito brasileiro, *in* Da Tecnologia à Cultura, op. Cit.

características similares à usada pela apelada, ofende precipuamente garantia fundamental consubstanciada no artigo 5º, XXIX da Constituição Federal, configurando concorrência desleal, nos termos dos artigos 195, incisos III e IV, da Lei n.º 9.279/96" - Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 7ª Câmara Cível, Des. Dilmari Kessler, AC 0382464-2, Julgado em 23.01.2007).

- Conquanto o nosso direito não preveja a proteção do *trade dress* através de direitos exclusivos, o instituto, através de nomenclatura que varia com os tempos, tem sido consagrado pelos clássicos do nosso direito, e tem recebido adoção majoritária pela casuística.
- O fenômeno da significação secundária tem em comum com o instituto do *trade dress* o fato de sua natureza juscriadora resulta de práticas simbólicas da atividade de mercado. No entanto, não se cuida de exigir, para a proteção do *trade dress* pela *concorrência desleal*, que se comprove que tal elemento tenha adquirido significação secundária.
- No direito brasileiro, porém, ainda que não exista tal exigência, cabe sempre a imposição de que o elemento protegido através do art. 195 da Lei 9.279/96 (que é a base da rejeição à cópia do *Trade Dress*) seja capaz de confundir a clientela quanto à origem dos produtos e serviço. Para a determinação dessa confusão em concreto, a existência de uma percepção pelo público de que o *trade dress* tenha adquirido significação secundária é útil, mas não exigível.