

**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO – PUC-SP**

**Fernanda Carmagnani Rodrigues**

**VIOLAÇÃO AO *TRADE-DRESS*:  
UMA FORMA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL**

**DIREITO EMPRESARIAL**

**SÃO PAULO**

**2019**

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO – PUC-SP

Fernanda Carmagnani Rodrigues

**VIOLAÇÃO AO *TRADE-DRESS*:  
UMA FORMA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL**

Monografia apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de ESPECIALISTA em **Direito** Empresarial, sob orientação do Prof., Dr. – **Marcus Elidius Michelli de Almeida**.

SÃO PAULO

2019

BANCA EXAMINADORA

---

---

---

A Deus, que me tem sustentado todos dias até hoje.

À minha família, pelo constante apoio, incentivo e investimento em minha carreira profissional e acadêmica.

## **AGRADECIMENTOS**

Primeiramente, e acima de tudo, agradeço a Deus, por ter me sustentado durante todos esses anos de estudo, e me dando mais uma vitória com esta conquista que hoje comemoro, fortalecendo-me quando necessário e capacitando-me a ser quem sou hoje. Sem Ele nada seria possível.

Agradeço aos meus pais por se preocuparem, encorajarem-me, participarem dos momentos importantes da minha vida (bons e ruins), sustentarem-me e, o mais importante, estarem presentes.

Por fim, este trabalho não poderia ter se desenvolvido em sua plenitude sem o auxílio de meu orientador, a quem também agradeço e desejo cada vez mais sucesso.

“ O Senhor é a minha força e o meu escudo;  
nele o meu coração confia, e dele recebo  
ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com  
o meu cântico lhe darei graças. ”

(Salmos 28:7, Bíblia Sagrada, NVI)

## RESUMO

O escopo do presente trabalho é apresentar o *trade dress* e como ele está intimamente ligado à disciplina da concorrência desleal. Esta avaliação deverá esclarecer o conceito de *trade dress*, seus requisitos, sua importância, onde ele se encaixa na matéria de Propriedade Industrial e como o ordenamento jurídico e a jurisprudência vêm tratando da questão. Por meio do exame de casos recentes e doutrinas, o trabalho tem a intenção de verificar como a violação ao *trade dress* é prejudicial ao mercado e à concorrência e também demonstrar como se dá a repressão a esta violação no Brasil. Portanto, o trabalho deve conhecer e analisar o panorama atual da concorrência desleal, notadamente a partir da violação ao *trade dress* e quais as consequências para aqueles que a praticam. Desta forma, será realizado um levantamento de informações sobre o tema, para assim delimitar como se dá a violação ao *trade dress* e como a mesma é solucionada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

**Palavras-chave:** Propriedade Industrial. Livre concorrência. Concorrência desleal. *Trade dress*.

## ABSTRACT

The scope of the present study is to present *trade dress* and how it is intimately linked to the discipline of unfair competition. This evaluation should clarify the concept of trade dress, its requirements, its importance, where it fits into Industrial Property matter and how brazilian legal order and jurisprudence deals with the issue. Through the examination of recent cases and doctrine, this work intends to verify how the violation of trade dress is detrimental to the market and competition, and also to demonstrate how the repression of this violation happens in Brazil. Therefore, the study should know and analyze the current panorama of the unfair competition, mostly by the violation of trade dress, and what are the consequences to those who practice it. In this way, an information gathering will be made upon the theme to delimit how violation of trade dress occurs and how it is solved by the brazilian legal order.

**Key-Words:** Industrial Property. Free competition. Unfair competition. Trade dress.

## SUMÁRIO

INTRODUÇÃO .....	9
CAPÍTULO I – PROPRIEDADE INDUSTRIAL .....	11
I.1. Bens.....	12
I.1.1. Invenção.....	12
I.1.2. Modelo de Utilidade.....	13
I.1.3. Desenho Industrial .....	13
I.1.4. Marca .....	14
I.2. Patentes .....	15
I.3. Registro.....	18
I.4. Exploração .....	20
I.5. Extinção .....	21
CAPÍTULO II - DISCIPLINA DA CONCORRÊNCIA.....	24
II.1. Princípio Constitucionais .....	24
II.2. Concorrência desleal .....	25
II.3. Infração à Ordem Econômica.....	29
CAPÍTULO III - A VIOLAÇÃO DO <i>TRADE-DRESS</i> COMO FORMA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL.....	32
III.1. Conceito e características do <i>trade-dress</i> .....	32
III.2. A violação do <i>trade dress</i> como forma de concorrência desleal.....	36
CAPÍTULO IV – ANÁLISES DE CASOS PRÁTICOS .....	44
CONSIDERAÇÕES FINAIS .....	52
REFERÊNCIAS.....	53

## INTRODUÇÃO

Ao estudar o ramo do Direito denominado Propriedade Intelectual, verifica-se que o mesmo abrange tanto o Direito Autoral quanto o Direito Industrial, sendo este último um complexo de leis e regulamentos que tratam dos direitos e deveres de proprietários de bens, invenções e marcas utilizadas no mercado industrial.

Dentro desse mercado industrial, por sua vez, a concorrência é algo inerente, de forma que sua proteção se faz tão necessária que é mencionada inclusive pela Constituição Federal como princípio da ordem econômica (art. 170).

Infelizmente, apesar dessa proteção, muitas vezes se observam práticas de concorrência desleal nesse meio, motivo pelo qual a violação à livre concorrência deve ser duramente combatida.

Uma das violações que se tem observado no meio empresarial cada vez mais é a violação do *trade dress*, que se caracteriza por ser o “conjunto-imagem” de um produto ou serviço e que os fazem se diferenciar de quaisquer outros produtos ou serviços existentes no mercado. Este, portanto, é o tema do presente trabalho.

O primeiro capítulo apresenta um panorama geral da Propriedade Industrial, demonstrando seus objetos de proteção, formas de exploração, registro e extinção dessa proteção, tudo conforme a legislação brasileira.

O segundo capítulo abrange o tema da Disciplina da Concorrência, traçando os princípios constitucionais que a envolvem, bem como quais são suas formas de violação e repressão por nosso ordenamento jurídico.

O terceiro capítulo adentra especificamente no tema do *trade dress*, conceituando-o, demonstrando suas características e esclarecendo como sua violação é uma forma de concorrência desleal que deve ser combatida.

Por fim o último capítulo analisa casos concretos de como o Poder Judiciário tem decidido atualmente a questão da violação ao *trade dress*.

Assim, se mostra essencial o esclarecimento dos direitos conferidos aos proprietários de produtos e serviços colocados no mercado, bem como seus deveres, da mesma forma que é essencial demonstrar como a concorrência desleal é algo a ser rechaçado no meio empresarial, por respeito aos empresários, consumidores e a própria Constituição Federal Brasileira.

## CAPÍTULO I – PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A fim de que se torne possível uma análise aprofundada do objeto da presente monografia, qual seja, a violação do *trade dress* como forma de concorrência desleal, é preciso que antes sejam traçados alguns panoramas.

O primeiro tema a ser tratado é a propriedade industrial, sendo esta um ramo da Propriedade Intelectual, juntamente com o Direito Autoral, que protege e confere direitos às

criações intelectuais voltadas às atividades industriais, abrangendo, por exemplo, o autor de determinado processo, invenção, modelo, desenho ou produto, também chamado de obras utilitárias, que são protegidas por meio de patentes e registros. Outra função da propriedade industrial é reprimir a concorrência desleal.<sup>1</sup>

Segundo Fábio Ulhoa Coelho, o “direito industrial é a divisão do direito comercial que protege os interesses dos inventores, designers e empresários em relação às invenções, modelo de utilidade, desenho industrial e marcas .”.<sup>2</sup>

A partir desses conceitos, cabe analisar de forma simples os bens que integram a propriedade industrial.

---

<sup>1</sup> ANÔNIMO. **CNJ Serviço: O que é direito autoral e propriedade industrial?**. Disponível em: <<http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/83832-cnj-servico-o-que-e-direito-autoral-e-propriedade-industrial>> Acesso em: 26-12-2018

<sup>2</sup> COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**. p. 198.

## I.1. Bens

Os bens protegidos pela Propriedade Industrial são: a invenção, o modelo de utilidade, o desenho industrial e a marca.

### I.1.1. Invenção

A invenção não possui um conceito definido pela lei ou doutrina, motivo pelo qual o legislador optou pelo critério da exclusão, apresentando, no artigo 10 da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), uma lista do que não é considerado invenção ou modelo de utilidade, como programas de computador, regras de jogo, obras literárias, dentre outros.

Interessante, ainda, diferenciar “invenção” de “inovação”:

Joseph Schumpeter – ao analisar a função do empreendedorismo nos mercados, listando como uma das características deste a habilidade de combinar os recursos existentes de maneira criativa – diferencia “invenção” de “inovação”. Para ele, “invenção” é a descoberta de um novo conhecimento técnico e sua aplicação industrial prática; enquanto “inovação” é a introdução de um novo processo tecnológico, produto, fonte de recurso e formas de organização industrial. É a partir da distinção entre estes dois conceitos que se torna possível identificar as alterações econômicas geradas pela inovação e quem as gerou.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Confederação Nacional da Indústria. Publicação: **“Propriedade industrial aplicada: reflexões para o magistrado”**. Disponível em: <[https://www.tjrs.jus.br/export/poder\\_judiciario/tribunal\\_de\\_justica/centro\\_de\\_estudos/doutrina/doc/PI\\_para\\_Juizes\\_CNI\\_2013\\_Brasilia.pdf](https://www.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/tribunal_de_justica/centro_de_estudos/doutrina/doc/PI_para_Juizes_CNI_2013_Brasilia.pdf)> Acesso em: 26.12.2018

### **I.1.2. Modelo de Utilidade**

O modelo de utilidade tem sua definição prevista no artigo 9º, da LPI, *in verbis*:

Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Em outras palavras, o modelo de utilidade é um aperfeiçoamento de certa invenção, uma melhoria que venha trazer um novo uso a algo já inventado.

Tanto a invenção, quanto o modelo de utilidade são bens industriais patenteáveis, como será melhor visto posteriormente.

### **I.1.3. Desenho Industrial**

A Lei da Propriedade Industrial definiu o desenho industrial em seu artigo 95 e sua principal função é

dar nova forma a determinado produto, seja para diferenciá-lo dos demais disponíveis no mercado ou ainda para dar um visual mais moderno e atraente. A principal diferença entre o desenho industrial e o modelo de utilidade é que o primeiro não traz uma melhoria em seu processo de fabricação, mas sim um resultado visual novo e original a um produto já anteriormente existente. Mas não basta simplesmente aplicar uma alteração no resultado visual de determinado produto, esta

deve ser considerada como original em relação a produto similar anterior ao alterado<sup>4</sup>.

#### I.1.4. Marca

Por fim, o último bem industrial é a marca, que, segundo o artigo 122 da Lei da Propriedade Industrial, é o sinal distintivo visualmente perceptível que não esteja proibido pela legislação.

O artigo 123 dispõe sobre três tipos de marcas: de produto ou serviço, a qual distingue determinado produto ou serviço de outro; de certificação, que demonstra que um produto ou serviço está de acordo com regras e normas reguladoras; coletiva, pela qual os produtos ou serviços demonstram ser parte de alguma entidade.

Como bem ensina Fábio Ulhoa Coelho, a doutrina ainda classifica as marcas de três formas: nominativas, figurativas ou mistas.

No primeiro grupo, estariam as marcas compostas exclusivamente por palavras, que não apresentam uma particular forma de letras (por exemplo, *Revista Direito de Empresa*); no segundo, as marcas consistentes de desenhos ou logotipos (por exemplo, a famosa gravatinha da *Chevrolet*); no último, as marcas seriam palavras escritas com letras revestidas de uma particular forma ou inseridas em logotipos (por exemplo, *Coca-cola*)<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> PINHEIRO, Patrícia Peck (Coord.). **Manual de Propriedade Intelectual**. Disponível em: <[http://www.foar.unesp.br/Home/Biblioteca/unesp\\_nead\\_manual\\_propriedade\\_intelectual.pdf](http://www.foar.unesp.br/Home/Biblioteca/unesp_nead_manual_propriedade_intelectual.pdf)> Acesso em: 01-01-2019

<sup>5</sup> COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**. p. 200.

Quanto às funções das marcas, é possível citar quatro: identificação - identificar determinado produto ou serviço de seus semelhantes no mercado; origem - certificar que os produtos ou os serviços advêm da mesma origem; qualidade - assinalar que os produtos possuem o mesmo padrão de qualidade; e publicidade - funcionar como um instrumento de publicidade.

## **I.2. Patentes**

Conforme mencionado anteriormente, os bens patenteáveis são a invenção e o modelo de utilidade. A patente é o documento que concede o direito industrial a tais bens, caso atendidos certos requisitos, permitindo-lhes exploração exclusiva.

O *site* do Instituto Nacional de Propriedade Industrial apresenta a seguinte definição para patentes:

Patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. Com este direito, o inventor ou o detentor da patente tem o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar produto objeto de sua patente e/ ou processo ou produto obtido diretamente por processo por ele patenteado. Em contrapartida, o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente.<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Instituto Nacional de Propriedade Industrial. **Perguntas Frequentes - Patentes**. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/servicos/perguntas-frequentes-paginas-internas/perguntas-frequentes-patente#patente>> Acesso em: 03-01-2019

Assim, quando a invenção ou modelo de utilidade recebem a patente, a seu detentor são conferidos direitos e deveres sobre os bens, a fim de protegê-los e de garantir a regularização do produto.

Os requisitos exigidos para concessão da patente são: novidade, atividade inventiva, industriabilidade e desimpedimento.

A novidade, como o próprio nome já traduz, implica em algo novo, não conhecido pela comunidade científica ou por pesquisadores especializados no assunto. De acordo com o artigo 11 da LPI, a novidade exige que a invenção não esteja no *estado da técnica*.

Considera-se estado da técnica, segundo Fábio Ulhoa Coelho,

todos os conhecimentos a que pode ter acesso qualquer pessoa, especialmente os estudiosos de um assunto em particular, no Brasil ou exterior. São alcançados pelo conceito os conhecimentos divulgados por qualquer meio, inclusive o oral e o eletrônico, na data em que o inventor submete sua invenção ao INPI (depósito do pedido de patente). (...). Também se consideram integrantes do estado da técnica alguns conhecimentos não divulgados. São os descritos em patente depositada, ainda não publicada.<sup>7</sup>

Seguindo para o segundo requisito para concessão da patente, a atividade inventiva se relaciona com a originalidade ou engenhosidade da invenção e está prevista pelos artigos 13 e 14 da Lei da Propriedade Industrial. A título de exemplo,

---

<sup>7</sup> Ibidem, p. 211

tem-se a invenção da lâmpada elétrica, idealizada por Thomas Edison, invenção esta que não era imaginada pela comunidade científica ou pesquisadores da época.

O terceiro requisito é a industriabilidade, o qual é alcançado quando “possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria”, nos termos do artigo da LPI. Portanto, conforme ensinamento de Ricardo Negrão,

se a invenção depender, para seu funcionamento, de mecanismo, peça ou combustível ainda não existente ou não puder ter aplicação industrial, não haverá possibilidade de concessão do privilégio, por ausência do requisito da industriabilidade. A própria lei estabelece, para reforçar esse conceito, serem insuscetíveis de concessão as concepções puramente teóricas, como se assinalou acima, na análise dos incisos do art. 10 do Código da Propriedade Industrial.<sup>8</sup>

Por fim, o último requisito que se exige para concessão de uma patente é o desimpedimento, ou seja, só é patenteável a invenção ou modelo de utilidade que não estão proibidas por lei. O artigo 18, da LPI, apresenta tais proibições em três incisos:

I – o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

II – as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico;

---

<sup>8</sup> NEGRÃO, Ricardo. **Curso de Direito Comercial e de Empresa**. p. 149.

III – o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

Como é possível notar, os impedimentos definidos por lei encontram seu fundamento em princípios éticos e valores morais.

No mais, o artigo 10, da LPI, também aponta, em seus nove incisos, o que não deve ser considerado como invenção e modelo de utilidade e, portanto, não são passíveis de obterem patentes.

### **I.3. Registro**

Se, por um lado, as invenções e modelos de utilidade são protegidos pelas patentes, de outro, os desenhos industriais e as marcas, para adquirirem proteção, necessitam de um registro, concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Para o desenho industrial ser registrado são necessários os requisitos da novidade, originalidade e desimpedimento, entretanto, o INPI apenas verifica este último requisito para fins de concessão do certificado do registro.

Já o registro da marca depende da novidade relativa, da não colidência com notoriamente conhecida e do desimpedimento.

A novidade relativa não exige que a marca seja uma criação nova, mas sim, que seja dada uma nova utilidade ao sinal já existente. Por ser relativa, a proteção dessa marca se restringe à categoria de produtos ou serviços que a marca pertence, atendendo ao denominado “princípio da especificidade”. Isto, a fim de que não haja confusão entre as marcas para os consumidores.

O princípio da especificidade encontra sua exceção nas chamadas marcas de alto renome (LPI, art. 125). Conforme ensinamento de Fábio Ulhoa,

Trata-se de uma situação especial, em que se encontram certas marcas, amplamente conhecidas pelos consumidores (por exemplo, *Coca-cola*, *Natura*, *Fiat*, *Pirelli*). Nenhum consumidor poderia pensar que um móvel de escritório com a marca *Coca-cola* teria sido fabricada pelo mesmo empresário que fornece os refrigerantes. Mas, como se trata de marca de alto renome, o fabricante de roupas não tem direito de empregar-la em seus produtos, a despeito da impossibilidade de confusão.<sup>9</sup>

O segundo requisito para concessão do registro da marca é a não colidência com marca notoriamente conhecida. Esta, possui proteção especial e independe de registro no INPI. Caso alguém tente se apropriar de uma dessas marcas, seu pedido de registro provavelmente será indeferido pelo órgão responsável (art. 126, LPI).

---

<sup>9</sup> Ibidem, p. 221

Por fim, o artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial relaciona diversos signos que não são registráveis como marca, tornando, portanto, o último requisito do desimpedimento um critério de exclusão.

#### **I.4. Exploração**

A exploração do direito industrial pode ser realizada pelo próprio titular da patente ou registro, ou por meio de um empresário que receberá uma licença ou cessão de uso.

Por meio do contrato de licença, o licenciado explora o objeto patenteado ou registrado pelo licenciador, mas não há a transferência da propriedade intelectual. Pode ou não haver exclusividade na exploração, bem como certas restrições geográficas ou temporais.

Apesar de, na maioria dos casos, a licença ser voluntária, há casos definidos pela lei em que essa licença deve ser obrigatória, como o exercício abusivo de direito, o abuso do poder econômico ou mesmo em casos de emergência nacional ou interesse público (arts. 68 a 71, LPI).

Já na cessão de direito industrial há transferência de propriedade, podendo ser uma cessão total ou parcial, limitando-se esta, na lição de Fábio Ulhoa, "(...) quanto ao objeto (cede-se parte das reivindicações depositadas ou patenteadas, por exemplo) ou quanto à área de atuação do cessionário (transfere-se o direito de exploração econômica com exclusividade dentro de certo país, por exemplo)"<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Ibidem, p.234

## I.5. Extinção

As hipóteses de extinção da patente e registro encontram-se previstas pelo artigo 78 da Lei nº 9.729/96:

Art. 78. A patente extingue-se:

I - pela expiração do prazo de vigência;

II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;

III - pela caducidade;

IV - pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no § 2º do art. 84 e no art. 87; e

V - pela inobservância do disposto no art. 217.

Parágrafo único. Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público.

Quanto à primeira hipótese de extinção, tem-se que a patente de invenção vige pelo prazo de 20 anos e a patente de modelo de utilidade, 15 anos, contados da data do depósito, nos termos do artigo 40 da LPI, sem prorrogação. Entretanto, o prazo mínimo de vigência para a primeira é de 10 anos e 7 anos para a segunda, a contar da concessão, conforme parágrafo único do artigo mencionado.

Em relação aos registros, o de desenho industrial vigora por 10 anos, desde a data do depósito, e o registro de marca vigora por 10 anos, contados da data da sua concessão. É possível prorrogação dos prazos nos dois casos, porém no caso do desenho industrial, só são possíveis três prorrogações por período de 5 anos cada, enquanto que a prorrogação da marca pode ser realizada sempre.

A segunda hipótese de extinção decorre da vontade do próprio titular, que renuncia a seu direito. Tal renúncia, no entanto, não poderá ser aceita pelo INPI caso haja prejuízo a terceiros, motivo pelo qual exige-se a concordância dos mesmos.

A caducidade, por sua vez, “é fator extintivo decorrente do abuso ou desuso no exercício do direito industrial”.<sup>11</sup>. Pode ocorrer, conforme artigo 80 da LPI, de ofício, quando o próprio INPI declara a caducidade, ou por requerimento de pessoa com *legítimo interesse*. Ricardo Negrão expõe esta segunda hipótese da seguinte forma:

Para definir o legítimo interesse deve-se atentar à causa do pedido de caducidade. O artigo refere-se à patente cuja licença foi concedida a terceiros compulsoriamente por abuso ou por desuso do titular original, se, após o decurso do prazo de dois anos, tais ocorrências, sem motivo justo, não forem sanadas. Legitimado, então, é todo aquele que tem interesse no saneamento dessas ocorrências: a indústria, o consumidor ou o fornecedor de produto que dependa da distribuição do produto no mercado.<sup>12</sup>

A caducidade do registro de marca se dá pelo decorrer do prazo de 5 anos sem exploração econômica e no caso de registro de desenho industrial, não há caducidade.

A próxima hipótese de extinção é a falta de pagamento da retribuição anual, prevista e regulada pelos artigos 84 a 86, da LPI.

---

<sup>11</sup> COELHO, Fábio Ulhoa, op. cit., p.239

<sup>12</sup> NEGRÃO, Ricardo. op. cit. p. 161

A última forma de extinção é a inobservância do artigo 217, da LPI, que exige que o detentor do direito industrial que não resida no Brasil constitua e mantenha procurador qualificado e domiciliado no País.

Visto, portanto, um panorama geral sobre a disciplina da propriedade industrial, cabe, neste momento, avançar para um tema que está intimamente ligado à prática da atividade empresarial que envolve o direito industrial, qual seja, o tema da concorrência.

## CAPÍTULO II – DISCIPLINA DA CONCORRÊNCIA

### II. 1. Princípios Constitucionais

A Constituição Federal, em seu artigo 170, traz dois importantes princípios para o direito concorrencial e que são essenciais para o estudo do mesmo, quais sejam, a livre iniciativa e a livre concorrência.

Embora parecidos, tais princípios não se confundem. Conforme bem explica Caio Mario da Silva Pereira Neto,

O princípio da livre-iniciativa determina que indivíduos e pessoas jurídicas podem desenvolver qualquer atividade econômica, desde que atendidos, quando existentes, requisitos legais específicos (art. 170, parágrafo único). Estes requisitos legais, por sua vez, não podem ser desarrazoados, a ponto de subtrair completamente a liberdade de iniciativa e tornar inócua a garantia constitucional.

Por sua vez, o princípio da livre concorrência visa a resguardar a disputa entre agentes econômicos no mercado, a qual só pode acontecer se não for indevidamente impedida pelo Estado (por meio de regras injustificadamente restritivas) ou pelos próprios agentes econômicos, seja por meio de acordos anticompetitivos entre si (principalmente cartéis), por práticas abusivas dos detentores de poder econômico, ou por operações de concentração econômica.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> AGUILLAR, Fernando Herren (Coord.). **Coleção Direito Econômico: Direito Concorrencial – Doutrina, Jurisprudência e Legislação**. São Paulo: Saraiva, 2016

A partir dessa definição, portanto, tem-se que, apesar de o Direito Brasileiro prezar pela livre iniciativa, esta precisa de certos limites, afim de que não haja abuso no exercício do direito. Da mesma forma, a livre concorrência que, caso não sejam colocados certos impedimentos para seu exercício, não atingirá sua real função.

A violação desses princípios constitucionais desencadeia duas formas de concorrência que necessitam ser coibidas e que serão estudadas nos próximos tópicos: a concorrência desleal e a infração à ordem econômica.

## **II. 2. Concorrência Desleal**

Como já visto, o exercício da atividade econômica é protegido pela Constituição Federal, baseado, entre outros princípios, na livre iniciativa e livre concorrência.

Entretanto, não são poucas as vezes em que se verificam ilicitudes no tocante às práticas concorrenciais, sendo uma delas conhecida como concorrência desleal.

Ao pensar em concorrência, tem-se que o principal objetivo de um empresário é obter uma maior clientela, em detrimento de outro empresário que atue no mesmo segmento de mercado. O que diferencia a simples concorrência da concorrência desleal é o meio empregado para se alcançar esse objetivo.

Nos termos de Fábio Ulhoa Coelho, “(...) há meios idôneos e meios inidôneos de ganhar consumidores, em detrimento dos concorrentes. Será assim, pela análise

dos recursos utilizados pelo empresário, que se poderá identificar a deslealdade competitiva”.<sup>14</sup>

Não obstante, tal doutrinador classifica a concorrência desleal em específica e genérica, sendo a primeira caracterizada pela tipificação penal localizada no artigo 195 da Lei da Propriedade Industrial, ao contrário da segunda, que não possui tipificação penal, gerando apenas indenização no âmbito civil.

Em relação à concorrência desleal específica, Fábio Ulhoa menciona duas formas que viabilizam sua prática, quais sejam, a violação do segredo de empresa e a indução do consumidor a erro.

Na primeira modalidade (...) o agente ativo do ilícito tem acesso a informações que a vítima tinha interesse em manter reservadas, fora do alcance de concorrentes; tal acesso, porém, não se dá por acaso ou por descuido da empresa vítima, e sim por invasão a banco de dados, infiltração de empregados ou colaboradores do agente ativo no corpo funcional da concorrente, ou aliciamento de membros desta. (...). Na segunda modalidade de concorrência desleal (...) o agente ativo da conduta ilícita faz chegar ao conhecimento os consumidores uma informação falsa no conteúdo ou na forma, capaz de os enganar.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> COELHO, Fábio Ulhoa, op. cit., p.254

<sup>15</sup> Ibidem, p. 256-257

Com o fim de reprimir tais práticas, a Lei nº 9.279/96 estabeleceu em seu artigo 209 a responsabilização por perdas e danos para a vítima que sofreu prejuízo em decorrência da concorrência desleal.

Já o artigo 195 tipifica os atos de concorrência desleal que são passíveis de responsabilização penal. São eles:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;

II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Visto que a concorrência desleal é, portanto, reprimida tanto na esfera civil como na esfera penal, resta seguir à segunda forma de concorrência, na qual também

há repressão na esfera administrativa, por comprometer diretamente as estruturas do livre mercado.

### **II.3. Infração à Ordem Econômica**

A Constituição Federal é expressa ao dispor que o abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros será reprimida por lei (art. 173, §4º).

De acordo com Maria Eugênia Finkelstein,

Devemos entender por abuso de poder econômico a violação às leis de mercado e à ordem jurídica vigente. Pode advir tanto da prática ilegal de uma única empresa, como da conjunção de várias para fins de obtenção de posição dominante. No primeiro caso, tem-se a repressão à formação dos monopólios, caracterizados pela prática de um único agente atuando no mercado, sem concorrentes. O segundo caso é caracterizado pelos cartéis e pelo abuso de posição dominante. Os cartéis são a composição voluntária de empresas rivais sobre determinados aspectos do negócio comum. O abuso de posição dominante, por sua vez, caracteriza-se pela imposição de certas posturas das grandes empresas sobre as concorrentes de menor expressão.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> FINKELSTEIN, Maria Eugênia. **Manual de Direito Empresarial**. p.468

Esse combate se materializou na Lei de Defesa da Concorrência – Lei nº 12.529/11 – a qual estruturou o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e dispôs sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica.

Em seu artigo 36, a LDC apresenta uma lista de condutas caracterizadas como infrações à ordem econômica, dentre elas a dominação mercado relevante de bens ou serviços (inc. II); exercer de forma abusiva posição dominante (inc. IV); impedir o acesso de concorrente às fontes de insumo, matérias-primas, equipamentos ou tecnologia, bem como aos canais de distribuição (§3º, inc. V); utilizar meios enganosos para provocar a oscilação de preços de terceiros (§3º, inc. VII).

As infrações à ordem econômica, nas palavras de Waldo Fazzio Junior,

(...) materializam a modalidade mais grave de agressão contra a economia de mercado, porque atingem diretamente suas colunas estruturais, repercutindo seus nocivos efeitos por toda a coletividade. Por isso, nessa matéria os dispositivos da LDC ostentam caráter intimidativo e punitivo.<sup>17</sup>

O órgão administrativo mais importante na repressão a tais práticas é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), que além de ter como função a coibição dos atos infracionais, também atua de forma preventiva e educativa.

---

<sup>17</sup> FAZZIO JÚNIOR, Waldo. **Manual de Direito Comercial**. p. 716

Com a breve noção dos principais elementos da Propriedade Industrial e do Direito Concorrencial, pode-se adentrar em um tema que vem ganhando relevância no meio jurídico e empresarial: a violação do *trade-dress* como forma de concorrência desleal.

### III. A VIOLAÇÃO DO *TRADE-DRESS* COMO FORMA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL

#### III.1. Conceito e características do *trade-dress*

A expressão *trade-dress* foi criada por norte-americanos e é traduzida no Brasil por “conjunto imagem”.

O doutrinador José Carlos Tinoco Soares assim o define:

(...) o termo ‘trade dress’ significa a **imagem total ou aparência geral de um produto ou serviço**, incluindo, mas não limitado a, desenho da embalagem, rótulos, recipientes, mostruários, à característica do produto ou à combinação de elementos ou figuras que são ou se tornam associadas exclusivamente com uma existência particular que permitem funcionar como sendo um indicador de origem do produto; o ‘trade dress’ compreende um única seleção de elementos que imediatamente estabelecem que o produto se distancia dos outros, por isso se torna inconfundível. ‘Trade dress’ e/ou ‘Conjunto-Imagem’, para nós é a exteriorização do objeto, do produto ou sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido. É pura e simplesmente a ‘vestimenta’, e/ou o ‘uniforme’, isto é, um traço peculiar, uma roupagem ou a maneira particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor ou diante dos usuários com habitualidade. (...) Por todos esses e muitos outros elementos e

componentes, o 'trade dress' nada mais é do que aquilo que já denominamos, desde há muito, ou seja, o **CONJUNTO-IMAGEM**.<sup>18</sup>

Cristiane Manzueto acrescenta que

Trata-se de um valioso ativo na angariação de clientela, pois além de agregar aspecto decorativo o trade dress passa a desempenhar papel identificador, permitindo ao consumidor apontar, de imediato e precisamente, para o fabricante e o produto/serviço que deseja, identificando as suas qualidades, características, antes mesmo de avistar a própria marca nele aposta.<sup>19</sup>

A partir disso, entende-se que o *trade dress* é a união de elementos de um produto ou serviço que resultam em sua forma de apresentação ao consumidor, de tal maneira que se torna inconfundível com outro produto ou serviço.

A título de exemplificação, temos a Coca-Cola:

---

<sup>18</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. “**Concorrência desleal**” vs. “**trade dress**” e/ou conjunto imagem. p. 213

<sup>19</sup> MANZUETO, Cristiane. “**Poderoso ativo trade dress – “dress up to the market”**”. Disponível em: < <https://www.embalagemmarca.com.br/2018/02/poderoso-ativo-trade-dress-dress-up-to-the-market/>> Acesso em 19-01-2019



*Figura 1 – Conjunto imagem da Coca-Cola<sup>20</sup>*

A Coca-Cola é o tipo de produto que possui um “conjunto imagem” tão forte que não há meios de o consumidor confundi-lo com outro produto da mesma categoria.

Atualmente, entretanto, o conceito de trade-dress vem sendo ampliado para não somente abranger produtos e serviços, mas também estabelecimentos empresariais. Como se verá mais adiante, um estabelecimento empresarial, como um restaurante ou posto de gasolina, também possui seu conjunto imagem que deve ser preservado no mercado.

Veja-se, a título de exemplo, o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

CONCORRÊNCIA DESLEAL. Utilização do trade dress de marca de distribuidora de combustíveis, com utilização de fachada do posto de

---

<sup>20</sup> Disponível em: < <https://br.pinterest.com/cocacola/>> Acesso em 19-01-2019

gasolina com as cores que caracterizam o conjunto de imagens distintivo. Violação de direitos da propriedade industrial e usurpação que tem finalidade de aproveitamento da bandeira para captação de clientela. Sentença de procedência. Apelo para reconhecimento de ausência de interesse de agir, ou julgamento de improcedência, bem como redução dos honorários. Não provimento.<sup>21</sup>

O Des. ENIO ZULIANI destaca em seu voto que

as características inseridas na fachada do estabelecimento comercial da ré são suficientes para causar prejuízos à da autora, bem como causar confusão na massa consumidora, já que a similitude das cores e símbolos poderiam facilmente atrair o comprador para a aquisição dos produtos e serviços da requerida pensando tratar-se daqueles fornecidos pela autora, dada a imitação levada a efeito.

Portanto, resta evidente que o conceito de *trade dress* inclui tanto produtos e serviços, como também estabelecimentos empresariais.

Em relação às características e elementos que compõem o *trade-dress*, os mesmos são variados, podendo incluir combinação de cores, tamanho, textura, gráficos, enfeites, desenhos, embalagens, formato de letras, características particulares de vendas, aspectos sensoriais, dentre outros.

---

<sup>21</sup> Ap. 0203428-85.2009.8.26.0100, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial.

Ressalta-se que, apesar de parecidos, o *trade-dress* não se confunde com o conceito de marca, sendo este o sinal distintivo, passível de registro, que designa a origem de determinado produto ou serviço, enquanto que o *trade-dress* é o conjunto de elementos que constituem um produto, serviço ou estabelecimento empresarial e que formam sua imagem externa, que fará com que o consumidor identifique imediatamente a que se refere.

José Roberto Gusmão e Laetitia Pablo d'Hanens observam que o instituto “configura um vínculo entre o empresário e o consumidor, levando este último a optar pelo produto ou serviço baseado na memória da aparência ou da roupagem que os identificava em experiência satisfatória passada”<sup>22</sup>

A partir disso, nota-se que o *trade dress* passa uma certa confiança ao consumidor, que determina seu poder de escolha do produto, serviço ou estabelecimento através exatamente desse conjunto de características apresentadas.

### **III. 2. A violação do *trade-dress* como forma de concorrência desleal**

Infelizmente, o tema do *trade dress* tem cada vez mais ganhado relevância juridicamente por conta das diversas tentativas, no meio empresarial, de violação ao “conjunto imagem” de produtos, serviços e estabelecimentos empresariais.

Essa violação ocorre, *in verbis*,

quando uma empresa imita sutilmente diversas características da marca concorrente (normalmente a líder do mercado) com o objetivo

---

<sup>22</sup> GUSMÃO, José Roberto; D'HANENS, Laetitia Pablo. **Breves comentários sobre a proteção ao trade dress no Brasil**. In: Revista dos Tribunais - RT 919, maio de 2012, p. 591.

de confundir o público e angariar vendas com base na fama da marca copiada.<sup>23</sup>

Nos Estados Unidos da América, um caso que ficou conhecido e que gerou a primeira ação por violação ao trade dress foi o das empresas de *fast food* “Two Pesos Inc X Taco Cabana Inc”, em 1922.

Em tal ocasião, a rede Taco Cabana ingressou com a ação contra a Two Pesos alegando cópia de sua identidade visual, de forma que a corte norte-americana reconheceu a violação e condenou a empresa Two Pesos a indenizar a Taco Cabana, bem como a reformular seu *layout*.

Assim, em 1946, foi promulgada a “The Lanham Act”,

com o intuito de fornecer, em âmbito federal, ampla proteção contra a concorrência desleal, oferecendo proteção contra “deceptive marking, packaging, and advertising of goods”, ou seja, “marketing enganoso, embalagem e publicidade de mercadorias”, que, segundo a lei, “poderiam induzir em erro o consumidor no que diz respeito à verdadeira origem de um produto”. (...) Desta maneira, em âmbito norte-americano, tradicionalmente a lei que protege o trade dress abrange quaisquer embalagens e rótulos usados em qualquer produto e/ou serviço. Em adição, nos anos 80, os tribunais criaram o

---

<sup>23</sup> ANÔNIMO. **Em que consiste o ‘trade dress’? Para analisar sua eventual violação exige-se prova pericial?**. Disponível em: < <https://www.dizerodireito.com.br/2017/12/em-que-consiste-o-trade-dress-para.html>> Acesso em 19-01-2019.

entendimento de que tal lei abrange “qualquer forma ou design do produto em si”<sup>24</sup>

Em solo brasileiro, conforme já visto no presente trabalho, a livre concorrência e a livre iniciativa são princípios constitucionais positivados que visam um mercado justo, entretanto, não é o que se observa muitas vezes na prática.

Como não há, no ordenamento jurídico atual, a expressa proteção ao *trade dress*, sua proteção se dá através da repressão aos atos de concorrência desleal.

A respeito do tema, Rubens Requião afirma:

a repressão da concorrência desleal visa proteger a clientela contra a ação usurpadora e denegridora de um concorrente. É preciso que se compreenda que, quando se fala em defesa da clientela, não se alude ao direito da clientela como consumidor, da clientela em si, mas da clientela como um fator do aviamento ou do fundo de comércio; ou, mais claramente, a clientela do empresário.<sup>25</sup>

A Lei da Propriedade Industrial também coloca o combate à concorrência desleal como um dos meios para garantia da proteção dos direitos relativos à propriedade industrial (art. 2º, V), bem como elenca condutas que caracterizam essa

---

<sup>24</sup> DOS SANTOS; NATHALIA OLIVEIRA NUNES. **A Proteção Do Trade Dress Como Forma De Expressão Na Economia Da Livre Concorrência.** Disponível em: <<https://app.uff.br/riuff/bitstream/1/3186/1/MONOGRAFIA%20-%20NATHALIA%20OLIVEIRA%20NUNES%20DOS%20SANTOS.pdf>> Acesso em 22-03-2019

<sup>25</sup> REQUIÃO, Rubens. **Curso de Direito Comercial – Volume 1**, p. 316

concorrência desleal (art. 195) e prevê pagamento de indenização por quem cometeu o crime (art. 209).

Denis Borges Barbosa ensina que:

(...) a proteção do trade dress se dá, indiretamente, através dos seus elementos protegidos por marca registrada, inclusive tridimensional, se for o caso (art. 122 e seg. do Código da Propriedade Industrial de 1996); pelo nome de empresa, protegido pelo Código Civil; pelo desenho industrial, se registro houver (art. 94 e seg. da mesma lei); e pela lei Autoral (Lei 9.610/98), no que couber. Mas, no sistema brasileiro, o trade dress é protegido diretamente (embora não por um direito exclusivo) pelas regras de concorrência desleal, especificamente consagradas no pertinente no art. 195, III do Código da Propriedade Industrial vigente. Assim, como ocorre em todos objetos de proteção da concorrência desleal, o trade dress é protegido no espaço geográfico onde a concorrência ocorre de fato, material e positivamente.<sup>26</sup>

Ressalta-se que o *trade dress* pode ser objeto de proteção em juízo mesmo sem registro, pois as normas que serão aplicadas ao tema serão as normas relativas à concorrência. Assim decidiu o Des. Relator Ramon Mateo Junior, do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação nº 0011981-66.2013.8.26.0100:

---

<sup>26</sup> BARBOSA, Denis Borges Barbosa. Parecer sobre apelação nº 0191736-89.2009.8.26.0100. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 3ª Câmara Cível.

PROPRIEDADE INTELECTUAL. Concorrência desleal - **Pleito fundado em violação da 'trade-dress' da autora - Improcedência da ação, pelo fato de a autora apenas haver requerido o registro da marca mista, ainda não obtido** - Reforma que se impõe - Proteção ao conjunto-imagem que deve ser feita com base na concorrência desleal - **O simples depósito do pedido de registro já autoriza a salvaguarda do trade-dress** - **Caracterização, outrossim, de concorrência desleal, ante a semelhança dos aspectos externos dos produtos, destinados ao mesmo mercado de consumo - Utilização das mesmas cores, na mesma disposição, apta a confundir o consumidor - Perdas e danos devidos, a serem aferidos no âmbito de liquidação de sentença** – Danos morais caracterizados, fixados em R\$ 15.000,00 Apelo da ré, que objetivava a majoração dos honorários advocatícios, prejudicado Apelo da autora provido.<sup>27</sup> **(grifos nossos)**

Ainda assim, é importante que, quando possível, o empresário providencie o registro do *trade dress*, a fim de que a proteção seja maior.

A fim de identificar se determinado *trade dress* é passível ou não de proteção pelo ordenamento jurídico brasileiro, são necessários dois requisitos: a distintividade do *trade dress* e a possibilidade de confusão ou associação indevida do *trade dress*.

---

<sup>27</sup> Ap. 0011981-66.2013.8.26.0100. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial.

Em relação à distintividade, o *trade dress* deve identificar determinado produto, serviço ou estabelecimento de forma que se destaque dos outros produtos ou serviços já existentes no mercado.

Ou seja, o *trade dress* não pode apresentar uma configuração ordinária e trivial com a qual o consumidor já esteja acostumado, sob pena de não exercer sua função precípua de sinal distintivo e, conseqüentemente, não gozar de proteção pela legislação brasileira.<sup>28</sup>

Gustavo Piva de Andrade expõe que “o escopo de proteção conferido ao *trade dress* é diretamente proporcional ao seu grau de disntintividade. *Trade dresses* únicos e absolutamente distintivos são merecedores de um amplo escopo de proteção”.<sup>29</sup>

Luciana Yumi Hiane Minada exemplifica:

Se um café tem o *trade dress* de seu estabelecimento composto por elementos tradicionais, como um balcão com cadeiras altas na frente, mesas comuns dispostas de maneira regular no espaço do estabelecimento, o consumidor que adentrar esse café provavelmente não irá distingui-lo dos demais já existentes, sendo aquele para este apenas mais um local que vende cafés, outras bebidas e alimentos em geral. Contudo, caso o café seja organizado de uma maneira peculiar, com móveis que se assemelham a um ambiente caseiro, funcionários

---

<sup>28</sup> MINADA, Luciana Yumi Hiane. **O instituto do *trade dress* no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção.** Disponível em:< <https://www.kasznarleonardos.com.br/files/artluciana-trade%20dress.pdf>> Acesso em 26-01-2019

<sup>29</sup> ANDRADE; Gustavo Piva de. **O *trade dress* e a proteção da identidade visual de produtos e serviços.** In: Revista da ABPI, nº 112, mai/jun 2011, p. 4.

uniformizados e um balcão de atendimento estilizado e peculiar, esse estabelecimento será dotado de uma identidade visual distintiva, que possibilitará ao consumidor a associá-la à empresa detentora do estabelecimento.<sup>30</sup>

O segundo requisito não deixa de ser uma extensão do primeiro, pois se relaciona com o fato de um consumidor ser induzido a adquirir algum produto ou serviço por sua semelhança a um *trade dress* original, gerando assim confusão ou associação indevida.

No caso, mesmo que não haja a aquisição errônea do produto, já houve um “aproveitamento parasitário” pelo concorrente, que prejudica o empresário criador do *trade dress*.

Verifica-se, portanto, que a possibilidade de confusão ou associação indevida do *trade dress* deve ser analisada com base no consumidor médio, que na maioria das vezes não se apegua às minúcias e aos detalhes, seja por uma limitação social (ausência de oportunidades e acesso satisfatório à informação), ou mesmo por um simples hábito cotidiano. Ademais, a forma de exposição dos produtos, a localização ou mesmo a finalidade do estabelecimento também podem contribuir para essa percepção global do consumidor.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> MINADA, Luciana Yumi Hiane. Op. cit.

<sup>31</sup> Ibidem.

Portanto, com a verificação do crime de concorrência desleal relativo à violação do *trade dress*, o judiciário deve ser acionado para que sejam tomadas as devidas providências contra o infrator.

## IV – ANÁLISE DE CASOS PRÁTICOS

Após realizado estudo teórico acerca da violação do *trade dress*, cumpre, por fim, apresentar alguns casos na jurisprudência brasileira dessa espécie de concorrência desleal.

### **Mr. Cat x Mr. Foot**

O caso das marcas de calçado Mr. Cat e Mr. Foot ocorreu quando o fundador da Mr. Cat percebeu que o estabelecimento comercial da Mr. Foot imitava praticamente todos os detalhes do conjunto-imagem de sua marca, de forma que entrou na justiça a fim de que tal ato pudesse ser reprimido.

A questão foi julgada procedente pela 4ª Vara Cível da Comarca de Goiânia (Processo nº 1101/1997), na qual o juiz entendeu:

Segundo o que consta dos pareceres dos especialistas, os estabelecimentos se confundem pela característica da decoração feita com mobiliário em madeira, saquinhos em algodão ou malha, com logotipo impresso e expostas (sic) no interior das lojas, prateleiras em arquibancadas, balcões abertos, caixas recuados ao fundo das lojas e as portas de acesso em estilo boutique, com passagem individual para clientes.

E assim se concluiu:

Assim, do complexo probatório, tenho que as principais características das lojas Mr. Cat foram reproduzidas e imitadas pelas lojas Mr. Foot,

deflagrando intuito desleal de obter desvio de clientela decorrente da associação equivocada por parte dos consumidores. AO TEOR DO EXPOSTO, sopesando as provas coligidas e tudo o que mais dos autos consta, considerando que os fundamentos expostos mostram-se suscetíveis de amparar a pretensão deduzida em juízo, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na exordial e determino que as RÉS se abstenham das práticas que se assemelham às características comerciais, devendo, por conseguinte, em prazo de trinta (30) dias, alterar a decoração externa e interna das suas lojas, de modo a terem características próprias e que não se assemelhem ou confundam com aquelas utilizadas pela AUTORA, sob pena de pagar multa diária no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), por desobediência ou transgressão à ordem judicial. De consectário, por pertinente e comportável, condeno as RÉS, solidariamente, no pagamento de indenização por perdas e danos pelos prejuízos causados à AUTORA, cujo montante deverá ser apurado, oportunamente, em liquidação de sentença por arbitramento.<sup>32</sup>

Assim, restou reconhecida a atitude desleal da Mr. Foot para com a Mr. Cat, sendo determinado prazo para que fosse alterado o *layout* das lojas, bem como houve condenação em pagamento de indenização por perdas e danos pelo prejuízo causado.

### **Spoletto Franchising Ltda. e Gepetto Pizzaria Ltda. X Gepetto Comércio Ltda.**

---

<sup>32</sup> PEREIRA ALVES. Eduardo Jorge. “**Proteção ao Trade Dress**”. Disponível em: <<http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,protecao-ao-trade-dress,590711.html>> Acesso em 01-02-2019

Outro caso de violação a *trade dress* em estabelecimentos comerciais que foi à justiça tratou das franquias Spoleto e Gepetto Pizzaria contra a Gepetto Comércio, sendo esta última condenada ao pagamento de indenização e cessação imediata das práticas de concorrência desleal às primeiras, tendo em vista que

a ré estaria exercendo as suas atividades no mesmo segmento de mercado das demandantes, disponibilizando o mesmo tipo de produtos e serviços, adotando o mesmo método de atendimento e o mesmo visual padronizado desenvolvido em seus estabelecimentos, absorvendo, assim, para si, toda a fama e a notoriedade conquistadas pelas autoras.<sup>33</sup>

### **Camarões Restaurante x Coco Bambu**

A rede de restaurantes Coco Bambu foi também condenada por violação ao *trade dress* da rede Camarões Restaurante, por decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.

Em julgamento na última quinta-feira, 14, a 1ª câmara Cível, por maioria de votos, concluiu que há “flagrante semelhança de formatação, diagramação e layout de cardápios, vestimentas de garçons, refeições oferecidas e estrutura arquitetônica entre os restaurantes pertencentes aos litigantes, gerando confusão entre os consumidores”.

---

<sup>33</sup> Ibidem.

O desembargador Claudio Santos, relator da apelação, apontou que o Coco Bambu “envidou esforços” para reproduzir o modelo de negócios da concorrência, “tentando valer-se da bem alicerçada situação no mercado desta para promover e garantir boa reputação de seu empreendimento”.<sup>34</sup>

Assim, além de não poder se utilizar mais do layout e demais configurações semelhantes às usadas pelo Camarões Restaurante, sob pena de multa, a rede Coco Bambu também foi condenada ao pagamento de indenização por perdas e danos, bem como indenização por danos morais em R\$ 50.000,00.

### **China in Box x Uai in Box**

No caso das marcas China in box e Uai in box, a violação do *trade dress* ocorreu por parte desta última em relação à primeira. Ficou constatado que a Uai in box copiou não apenas o termo “in box”, mas também todo o conjunto imagem da embalagem do produto, como se observa da imagem a seguir:

---

<sup>34</sup> ANÔNIMO. “**Coco Bambu é condenado por imitar Camarões Restaurante**”. Disponível em: <<https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI271422,21048-Coco+Bambu+e+condenado+por+imitar+Camaroes+Restaurante>> Acesso em 10-02-2019.



Figura 2 – Embalagens das marcas China in box e Uai in box<sup>35</sup>

De acordo com a sentença proferida pelo juiz da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, a Uai in box foi condenada a não mais utilizar a expressão “in box” em sua apresentação, além de “encerrar a utilização de caixas plásticas semelhantes aos que a autora obteve o registro do desenho industrial.”<sup>36</sup>

### **Queensberry x Ritter**

Semelhantemente ao caso acima mencionado, a empresa produtora de geleias Queensberry moveu ação contra a empresa Ritter alegando violação o *trade dress*:

<sup>35</sup> Disponível em: <<https://www.portalintelectual.com.br/traduzindo-o-trade-dress/>> Acesso em 10-02-2019

<sup>36</sup> 3ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro. Processo nº 0038734-97.2012.8.26.0002. Sentença publicada em 13/02/2015



Figura 3 – Conjunto imagem da Ritter e Queensberry<sup>37</sup>

Restou reconhecido pela 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJ/SP que houve violação por parte da Ritter, tendo em vista que poderia causar confusão entre os consumidores.

Em seu voto, o magistrado ainda destacou que é importante enfatizar que a forma visual do vidro utilizado por empresas que comercializam esse gênero alimentício não é mais um elemento neutro no marketing próprio da mercadoria, constituindo, sim, um diferenciador. *"Embora não se vá ao ponto de dizer que a moldura diferencia um quadro a óleo, nos potes de geleia o formato distingue o produto, integrando um todo (trade dress), como na embalagem da autora e de outras fabricantes de geleias conceituadas."*<sup>38</sup>

## Posto Petrobrás x Posto Pérola Negra

<sup>37</sup> Disponível em: <<https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI202350,91041-Ritter+e+condenada+por+usar+pote+de+geleia+semelhante+ao+da>>

<sup>38</sup> ANÔNIMO. **"Ritter é condenada por usar pote de geleia semelhante ao da Queensberry"**. Disponível em: <<https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI202350,91041-Ritter+e+condenada+por+usar+pote+de+geleia+semelhante+ao+da>> Acesso em 10-02-2019



Figura 4 – Violação do símbolo da Petrobrás (esquerda) pelo Pérola Negra (direita)

Pela imagem acima, fica nítida a violação ao *trade dress* da Petrobras pela empresa Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Pérola Negra LTDA, que imitou o símbolo “BR” de tal forma que, ao consumidor, é fácil haver confusão.

O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a empresa a indenizar a Petrobrás em 20% de seus rendimentos líquidos e mais R\$ 20.000,00 a título de danos morais.

De acordo com o Relator Des. Maurício Pessoa,

A ré não se limitou a utilizar as cores da bandeira nacional, conforme alega; ela copiou o padrão visual dos estabelecimentos da autora, com o uso na testeira de faixas nas cores verde e amarelo, com uma faixa branca no meio, e nas mesmas proporções padronizadas nos postos de combustíveis da autora.

(...)

Caracterizada, portanto, a conduta desleal da ré, por facilitar a confusão do consumidor e o desvio da clientela da autora, sua concorrente, de rigor sua condenação à reparação por perdas e danos.<sup>39</sup>

Esses são alguns casos de destaque na Justiça Brasileira sobre o tema do *trade dress*, entretanto, ao consultar a jurisprudência nos tribunais, verificam-se diversos casos já julgados e em trâmite a respeito do assunto (REsp n. 1.306.690/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 23/4/2012; REsp n. 1.284.971/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 4/2/2013; AgRg no REsp n. 1.391.517/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 2/3/2015; AgRg no AREsp n. 523.706/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, de 16/12/2016; AREsp n. 969.085/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, de 20/9/2016; dentre outros), o que demonstra que os empresários têm se atentado cada vez mais a esse tipo de violação, bem como o judiciário tem crescido no entendimento da matéria em questão.

---

<sup>39</sup> 2ª Cam. Reservada de Dir. Empr. do TJ/SP. Apelação nº 1019888-10.2015.8.26.0002. Rel. Des. Maurício Pessoa. Julg. em 09/11/2017.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Constituição Federal indica, em seu artigo 170, princípios que regem a ordem econômica no País, sendo um deles a livre concorrência.

Infelizmente, muitas vezes se observa esse princípio sendo violado, seja por práticas de concorrência desleal ou infração à ordem econômica, práticas estas que a legislação e jurisprudência brasileira condenam e que são passíveis de indenizações e até penas mais severas.

Mais recentemente, tem aparecido uma forma de concorrência desleal que, embora ainda não haja uma previsão legal expressa a respeito, já tem sido combatida pelo Poder Judiciário, qual seja, a violação do *trade-dress*. Este, sendo o conjunto-imagem de determinado produto ou serviço que o diferencia dos demais, como bem definiu José Carlos Tinoco Soares, quando copiado por outrem, caracteriza nítida forma de concorrência desleal, e como tal, tem sido tratado pela Justiça brasileira.

Dessa forma, o empresário que verifica estar sendo alvo dessa conduta ilícita, deve buscar a solução por meio de medidas jurídicas, a fim de que, não apenas possa recuperar seu negócio, mas também possa reprimir tais atitudes que prejudicam o mercado e a economia do País em geral, preservando, portanto, os princípios estabelecidos pela Constituição Federal Brasileira.

## REFERÊNCIAS

AGUILLAR, Fernando Herren (Coord.). **Coleção Direito Econômico: Direito Concorrencial – Doutrina, Jurisprudência e Legislação**. São Paulo: Saraiva, 2016.

ANÔNIMO. **CNJ Serviço: O que é direito autoral e propriedade industrial?**. Disponível em: < <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/83832-cnj-servico-o-que-e-direito-autoral-e-propriedade-industrial>> Acesso em: 26-12-2018.

ANÔNIMO. **Em que consiste o ‘trade dress’? Para analisar sua eventual violação exige-se prova pericial?**. Disponível em: < <https://www.dizerodireito.com.br/2017/12/em-que-consiste-o-trade-dress-para.html>> Acesso em 19-01-2019.

ANÔNIMO. **Coco Bambu é condenado por imitar Camarões Restaurante**. Disponível em: <<https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI271422,21048-Coco+Bambu+e+condenado+por+imitar+Camaroes+Restaurante>> Acesso em 10-02-2019.

BARIFOUSE, Rafael. **O que é trade dress?**. Disponível em: < <http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,EMI160465-16363,00-O+QUE+E+TRADE+DRESS.html>> Acesso em: 10-02-2019.

BELARMINO, Axel. **Traduzindo o “Trade Dress”**. Disponível em: <<https://www.portalintelectual.com.br/traduzindo-o-trade-dress/>> Acesso em 10-02-2019.

CAMELIER DA SILVA, Alberto Luís. **Concorrência desleal: atos de confusão**. São Paulo: Saraiva, 2013.

CARVALHO DA COSTA, Dahyana Siman. **Concorrência Desleal**. Disponível em: <[http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n\\_link=revista\\_artigos\\_leitura&artigo\\_id=9121](http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9121)> Acesso em: 19-01-2019.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**, volume 1: direito de empresa. São Paulo: Saraiva, 2012.

Confederação Nacional da Indústria. **Propriedade industrial aplicada: reflexões para o magistrado**. Disponível em: <[https://www.tjrs.jus.br/export/poder\\_judiciario/tribunal\\_de\\_justica/centro\\_de\\_estudos/doutrina/doc/PI\\_para\\_Juizes\\_CNI\\_2013\\_Brasilia.pdf](https://www.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/tribunal_de_justica/centro_de_estudos/doutrina/doc/PI_para_Juizes_CNI_2013_Brasilia.pdf)>. Acesso em: 26.12.2018.

FAZZIO JÚNIOR, Waldo. **Manual de Direito Comercial**. São Paulo: Atlas, 2018.

FINKELSTEIN, Maria Eugênia. **Manual de Direito Empresarial**. São Paulo: Atlas, 2016.

FRAZÃO, Ana. **Direito da Concorrência - pressupostos e perspectivas**. São Paulo: Saraiva, 2017.

GOMES DE AQUINO, Leonardo. **Propriedade industrial e Conjunto-imagem (trade-dress)**. Disponível em: <<http://estadodedireito.com.br/propriedade-industrial-e-conjunto-imagem-trade-dress/>>. Acesso em: 10-02-2019

LUSTOSA, Mônica. **A proteção jurídica do “Conjunto Imagem” ou “Trade Dress”**. Disponível em: <<https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI53523,11049-A+protecao+juridica+do+Conjunto+Imagem+ou+Trade+Dress>> Acesso em 26-01-2019.

MAMEDE, Gladston. **Empresa e atuação empresarial**. São Paulo: Atlas, 2019.

MANZUETO, Cristiane. **Poderoso ativo trade dress – “dress up to the market”**. Disponível em: <<https://www.embalagemmarca.com.br/2018/02/poderoso-ativo-trade-dress-dress-up-to-the-market/>> Acesso em: 19-01-2019.

MINADA, Luciana Yumi Hiane. **O instituto do trade dress no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção**. Disponível em: <<https://www.kasznarleonardos.com.br/files/artluciana-trade%20dress.pdf>> Acesso em 26-01-2019

NEGRÃO, Ricardo. **Curso de Direito Comercial e de Empresa**. São Paulo: Saraiva, 2017.

NUNES DOS SANTOS, Nathalia Oliveira. **A proteção do trade dress como forma de expressão na economia da livre concorrência**. Disponível em: <<https://app.uff.br/riuff/bitstream/1/3186/1/MONOGRAFIA%20-%20NATHALIA%20OLIVEIRA%20NUNES%20DOS%20SANTOS.pdf>> Acesso em 26-01-2019.

NUNES, Rizzato. **Manual da Monografia Jurídica**. São Paulo: Saraiva, 2018.

PAESANI, Liliana Minardi. **Manual de Propriedade Intelectual**. São Paulo: Atlas, 2015.

PEREIRA ALVES, Eduardo Jorge. **Proteção ao Trade Dress**. Disponível em <<http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,protecao-ao-trade-dress,590711.html>> Acesso em: 01-02-2019.

PINHEIRO, Patrícia Peck (Coord.). **Manual de Propriedade Intelectual**. Disponível em:<[http://www.foar.unesp.br/Home/Biblioteca/unesp\\_nead\\_manual\\_propriedade\\_intelectual.pdf](http://www.foar.unesp.br/Home/Biblioteca/unesp_nead_manual_propriedade_intelectual.pdf)> Acesso em: 01-01-2019.

REQUIÃO, Rubens. **Curso de Direito Comercial – Volume 1**. São Paulo: Saraiva, 2008.

ROCHA, Islard. **Direito e Design: entenda o trade dress**. Disponível em: <<https://designculture.com.br/direito-design-entenda-o-trade-dress>> Acesso em: 26-01-2019.

SERPA, Flávia de Araújo. **Notas introdutórias sobre propriedade industrial**. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/23908/notas-introductorias-sobre-a-propriedade-industrial>>. Acesso em: 26-12-2018.

SILVEIRA, Newton. **Propriedade Intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes**. Barueri, SP: Manole, 2014.

Sítio eletrônico do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/>> Acesso em: 26-12-2018.

SOARES, José Carlos Tinoco. **“Concorrência desleal” vs. “trade dress” e/ou conjunto imagem**. São Paulo: Tinoco Soares, 2004.

SOARES NETO, Paulo Byron Oliveira. **A propriedade industrial segundo a legislação brasileira**. Disponível em: <<http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,a-propriedade-industrial-segundo-a-legislacao-brasileira,590270.html>> Acesso em: 26-12-2018.

SOLON, Ari Marcelo. **A Concorrência Desleal na Lei da Propriedade Industrial**. Disponível em: < <https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI157937,101048-A+Concorrenca+Desleal+na+Lei+da+Propriedade+Industrial>> Acesso em: 19-01-2019.