

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

BRUNA DE MELLO FIGUEIREDO

O instituto do *trade dress* no Brasil como ato de concorrência desleal

Mestrado em Direito

São Paulo

2024

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

BRUNA DE MELLO FIGUEIREDO

O instituto do *trade dress* no Brasil como ato de concorrência desleal

Dissertação apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), como exigência parcial para obtenção do título de Mestre em Direito, na subárea Direito Comercial, sob a orientação do Professor Doutor Marcus Elidius Michelli de Almeida.

São Paulo

2024

Figueiredo, Bruna de Mello
O instituto do trade dress no Brasil como ato de
concorrência desleal . / Bruna de Mello Figueiredo. -- São
Paulo: [s.n.], 2024.
118p. il. ; 21,5 x 30 cm.

Orientador: Marcus Elidius Michelli de Almeida.
Dissertação (Mestrado)-- Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo, Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito.

1. trade dress. 2. concorrência desleal. 3.
aproveitamento parasitário. 4. conjunto-imagem. I. Almeida,
Marcus Elidius Michelli de. II. Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, Programa de Estudos Pós-Graduados em
Direito. III. Título.

CDD

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

BRUNA DE MELLO FIGUEIREDO

O instituto do *trade dress* no Brasil como ato de concorrência desleal

Dissertação apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), como exigência parcial para obtenção do título de Mestre em Direito, na subárea Direito Comercial, sob a orientação do Professor Doutor Marcus Elidius Michelli de Almeida.

Aprovada em: ____/____/____ .

Banca Examinadora

Professor Doutor Marcus Elidius Michelli de Almeida (Orientador)

Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)

Julgamento: _____

Assinatura: _____

Professor (a) Doutor (a): _____

Instituição: _____

Julgamento: _____

Assinatura: _____

Professor (a) Doutor (a): _____

Instituição: _____

Julgamento: _____

Assinatura: _____

AGRADECIMENTO

A Deus e à Nossa Senhora, por estarem comigo durante todos os momentos da minha vida, ofertando-me o acalento do amor divino.

Aos meus pais, Rosa Maria de Mello Figueiredo e Sergio Jesus Figueiredo Filho, pelo acolhimento, educação, amor, cuidado e presença. Sou e serei eternamente grata por tudo que vocês proporcionaram a mim. Sem dúvida, vocês fazem parte dessa realização. Amo vocês incondicionalmente.

Ao meu marido, Alexandre Barcelos Braga, que me apoiou e suportou as ausências em busca da realização deste sonho.

À minha tia, Lúcia de Fátima Neves, que com toda a sua sabedoria e paciência, alfabetizou-me. Obrigada por ter me acolhido neste momento. Nunca esquecerei das inúmeras horas de amor e dedicação oferecidas. Você faz parte dessa realização. Sem você, eu não estaria aqui.

À diretora do colégio São José (*in memoriam*), senhora Jaymarina de Melo Gomes, que muito além de diretora, era também uma educadora exemplar. Sou grata por ter me emprestado diversos livros e pelo cuidado ao escolher histórias fascinantes que me fizeram não temer a leitura. Lembro-me do prazer de devolvê-los no intervalo das aulas e conversar com aquela senhora tão sábia e com tanta ânsia de me ver evoluir. Ao terminar um livro, outro estava a minha espera. Obrigada por tudo. A senhora sempre estará viva em mim.

À minha avô Maria Aparecida de Mello (*in memoriam*), mulher forte e de fé, que criou 4 filhos sozinha, lavando e costurando. Eu vi em seu corpo as sequelas do fardo. Não há como negar a sua luta como matriarca. Obrigada por ter dedicado a sua vida à família e por ter me ensinado tanto sobre a força de nós mulheres e de Deus. Você é a minha inspiração.

À faculdade de Direito da PUC-SP, por ter sido um lar no qual recebi acolhimento e ensinamento, fazendo-me evoluir; a todo o corpo docente, professores sempre solícitos e buscando auxiliar os alunos em suas jornadas acadêmicas.

Ao meu orientador Marcus Elidius Michelli de Almeida, por ter aceitado me orientar e por executar com mestria a sua função. É um privilégio aprender com quem admiramos e eu tive essa sorte. Agradeço eternamente pelos valiosos ensinamentos que ultrapassaram o mestrado e a sala de aula.

Aos meus amigos, velhos e novos, por me salvarem tantas e tantas vezes. Ainda bem que vocês existem.

Por fim, agradeço à música, fonte de alegria e sanidade.

RESUMO

Este estudo analisa o instituto do *trade dress* – “conjunto-imagem” – no Brasil, o qual, embora não esteja previsto na legislação brasileira, é reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência nacional. O instituto é investigado como ato de concorrência desleal, tendo em vista a lacuna de regulamentação específica. Em capítulo destinado ao estudo da concorrência desleal, abordam-se conceitos, parte histórica, princípios econômicos constitucionais e concorrência parasitária. Em seguida, adentra-se no estudo do *trade dress* propriamente dito, a partir da sua origem e requisitos que lhe são intrínsecos. Posteriormente, são trazidos julgados dos órgãos do Poder Judiciário, com destaque para o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), na tentativa de delinear os pontos cruciais utilizados nas decisões proferidas. Aborda-se, ainda, o Projeto de Lei do Senado n. 138/2018, que busca criminalizar o ato de concorrência desleal contra o conjunto-imagem de uma empresa. Em linhas gerais, busca-se aprimorar o debate sobre o tema almejando melhorias na proteção jurídica do instituto *trade dress* no Brasil.

Palavras-chave: *trade dress*; concorrência desleal; aproveitamento parasitário; conjunto-imagem.

ABSTRACT

The present study analyzes the institute of trade dress – “conjunto-imagem” – in Brazil, which, although not provided for in Brazilian legislation, is recognized by national doctrine and jurisprudence. The institute was analyzed as an act of unfair competition, due to the specific regulatory gap, and for this reason a chapter was created for the topic, covering concepts, historical part, constitutional economic principles and parasitic competition. Next, we delve into the study of trade dress itself, addressing its concept, origin and requirements. In this work, we analyzed some judgments from the bodies of the Judiciary, with emphasis on the Superior Court of Justice (STJ) and the Court of Justice of the State of São Paulo (TJSP), in an attempt to outline the crucial points used in the decisions. In addition, the bill that was processed in the senate number 138/2018 was discussed, which sought to criminalize the act of unfair competition against the overall image of a company. The objective of the work was to improve the topic in search of improvements in the legal protection of the trade dress institute in Brazil.

Keywords: trade dress; unfair competition; parasitic exploitation; image set.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1	Two Pesos vs. Taco Cabana	48
Figura 2	Catupinga vs. Jurupinga	74
Figura 3	Golden Formula vs. LandDog	75
Figura 4	Imagens do <i>site</i> da autora	78
Figura 5	Bolsas: Mundo do Enxoval vs. Trousseau	85
Figura 6	Embalagens dos produtos: Mundo do Enxoval <i>versus</i> Trousseau	85
Figura 7	“Bendito” vs. “Do bem”	86
Figura 8	Epocler vs. Benecler	89
Figura 9	Maizena vs. Alisena	92
Figura 10	Mondial vs. Mallory	94
Figura 11	Miorrelax vs. Relaxmed	97
Figura 12	Oreo vs. Futurinhos Black	99
Figura 13	Engov vs. Posdrink	102

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABI	Associação Brasileira de Imprensa
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
Anvisa	Agência Nacional de Vigilância Sanitária
art.	artigo
ASPI	Associação Paulista da Propriedade Intelectual
Atual.	Atualizado por
CC/1916	Código Civil de 1916
CC/2002	Código Civil de 2002
CDC	Código de Defesa do Consumidor
CF/1988	Constituição Federal de 1988
CNJ	Conselho Nacional de Justiça
Conjur	Consultor Jurídico
coord.	coordenador por
CPC/1973	Código de Processo Civil de 1973
CPC/2015	Código de Processo Civil de 2015
CUP	Convenção da União de Paris
Des.	Desembargador/a
DJ-e	Diário da Justiça Eletrônico
Dr.	Doutor
dr.	doutor/a
DSF	Diário do Senado Federal
e-book	<i>eletronic book</i>
ed.	edição
Edusp	Editora da USP
<i>et al.</i>	e outros
EUA	Estados Unidos da América
fls.	folhas
http	<i>Hypertext Transfer Protocol</i>
IRDR	Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
GATT	<i>General Agreement on Tariffs and Trade</i> (Acordo Geral de Tarifas e Comércio)
IBPI	Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual

INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
j.	julgado em
LPI	Lei de Propriedade Industrial
Ltda	Limitada
LTr.	Editora do Direito do Trabalho e Previdência Social
MDB	Movimento Democrático Brasileiro
Min.	Ministro/a
n.	número
org.	organizado por
p.	página
PLS	Projeto de Lei do Senado
prof.	professor/a
PUC-SP	Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Rel.	Relator/a
REsp	Recurso Especial
RT	Revista dos Tribunais
STF	Supremo Tribunal Federal
STJ	Superior Tribunal de Justiça
t.	tomo
TJ-SP	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
trad.	traduzido por
TRIPS	Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
TSE	Tribunal Superior Eleitoral
UOL	Universo <i>OnLine</i>
v.	volume
vs.	<i>versus</i>
WIPO	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
www	<i>world wide web</i>

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	14
2	CONCORRÊNCIA DESLEAL	17
2.1	Conceito	17
2.2	Contexto histórico no Brasil	22
2.3	Livre concorrência e livre iniciativa	25
2.4	A repressão à concorrência parasitária	31
2.5	Concorrência desleal na legislação brasileira	36
2.5.1	Art. 195 da Lei n. 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial)	39
2.5.2	Arts. 209 e 210 da Lei n. 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial)	44
3	TRADE DRESS	47
3.1	Origem	47
3.2	Conceito	51
3.3	Pressupostos necessários para a proteção do <i>trade dress</i>	54
3.3.1	Distintividade originária	55
3.3.2	Distintividade secundária – <i>secondary meaning</i>	59
3.3.3	Não funcional	62
3.3.4	Possibilidades de confusão ou associação	64
3.3.4.1	Impressão de conjunto	66
3.3.4.2	Grau de discernimento dos consumidores	67
3.4	Prova pericial nas ações envolvendo o instituto do <i>trade dress</i>	71
4	O INSTITUTO DO TRADE DRESS NOS TRIBUNAIS BRASILEIROS – ANÁLISE JURISPRUDENCIAL SOB A ÓTICA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL	73
4.1	Processo n. 1030918-06.2019.8.26.0001	73
4.2	Processo n. 1001489-31.2018.8.26.0291	74
4.3	Processo n. 1043739-02.2020.8.26.0100	77
4.4	Processo n. 1114126-18.2015.8.26.0100	80
4.5	Processo n. 1024448-89.2015.8.26.0100	81
4.6	Processo n. 1023765-81.2017.8.26.0100	85

4.7	Processo n. 1089875-67.2014.8.26.0100	88
4.8	Processo n. 1093251-56.2017.8.26.0100	91
4.9	Processo n. 1012755-73.2016.8.26.0068	93
4.10	Processo n. 1124478-64.2017.8.26.0100	96
4.11	Processo n. 0051225-77.2019.8.16.0000	98
4.12	Recurso Especial n. 1.843.339/SP	101
5	REPRESSÃO À VIOLAÇÃO DO <i>TRADE DRESS</i> PELA CONCORRÊNCIA DESLEAL – ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO E PROPOSTA LEGISLATIVA	104
6	CONCLUSÃO	107
	REFERÊNCIAS	109

1 INTRODUÇÃO

A dissertação tem por objetivo analisar o instituto do *trade dress* – “conjunto-imagem” – no Brasil, que embora não esteja previsto na legislação brasileira, é reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência nacional. Essa prática ruinosa mercadológica de concorrência desleal vem sendo cada vez mais frequente nas esferas judiciais. Este estudo busca compreender os recentes entendimentos dos órgãos do Poder Judiciário, com destaque ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), delinear os pontos cruciais utilizados pelo Poder Judiciário e elucidar as propostas legislativas que buscam colmatar a lacuna de regulamentação específica. O objetivo é trazer mais subsídios para contribuir com o debate sobre o tema em busca de melhorias na proteção jurídica do instituto *trade dress* no Brasil.

Em detrimento da ampla diversidade de informações e alternativas no mercado, os sinais distintivos das organizações assumem importante papel. Embora o *trade dress* não conste explicitamente na legislação brasileira, é vastamente identificado e protegido pela jurisprudência. A ferramenta essencial para proteger esse instituto é a repressão à concorrência desleal. Desse modo, relevante avaliar a eficácia desse mecanismo na proteção dos direitos sobre o *trade dress*.

O instituto do *trade dress* não se confunde com patente, marca ou desenho industrial, pois não é passível de registro em território nacional, apesar de alguns de seus elementos o serem.

O tema pesquisado se revela extremamente relevante, uma vez que não só as relações de consumo são afetadas pela prática de violação do *trade dress*, o que já seria expressivo, mas também as relações econômicas do país, as quais são impactadas pela insegurança jurídica, ocasionando descrença institucional no Estado.

Fato é que, o consumidor está cada vez mais assoberbado de informações, logo, captar sua atenção demanda melhores estratégias de marketing. Em razão disso, o mercado vem investindo cada vez mais na “imagem” da sua marca, que vai muito além de um rótulo, mas soma elementos visuais e sensitivos os quais, juntos, criam um conjunto-imagem, isto é, o *trade dress*.

Além de trabalhoso, o investimento em marketing é caro, vez que o resultado do trabalho busca algo inédito e que atinja o público-alvo simultaneamente. Os responsáveis pela administração do marketing ou do *branding* da empresa – nome dado a estratégias de gestão de uma marca com o objetivo de torná-la mais conhecida, agregando valor e fazendo ser cada vez

mais desejada – demandam uma atenção especial ao tema do *trade dress*. Realiza-se um estudo aprofundado do negócio que envolve estratégias de imagem e de comunicação, em busca de uma identidade diferenciada em um mercado altamente competitivo.

O objetivo é atrair, fidelizar e facilitar a identificação de seu produto ou serviço, apresentando-o de forma peculiar e distintiva, conquistando o seu público-alvo em um mercado desafiador e dinâmico.

Reprimir a violação ao *trade dress* esbarra no instituto da livre concorrência e é nesse ínterim que se caminha para um primeiro questionamento: Até que ponto é possível banir a similaridade de produtos e serviços sem afetar a livre concorrência? É fato que a indústria criativa possui a prática de coletar dados no mercado, ou seja, para criar, o executor tem como referência trabalhos do mesmo segmento bem-sucedidos. Logo, raramente um produto será inédito em toda a sua composição, pois, em regra, ele é aperfeiçoado. Diante disso, até que ponto os criadores estariam se utilizando indevidamente de uma criação do seu concorrente com o objetivo de desviar e confundir o consumidor?

No Brasil, como ainda não há no ordenamento jurídico legislação específica concedendo proteção ao *trade dress*, esse instituto vem sendo analisado caso a caso pelos Tribunais, os quais, historicamente, mostram jurisprudências extremamente pulverizadas, fazendo com que a pretensão jurídica se torne uma grande incerteza.

O tema aqui pesquisado se revela ainda mais importante quando se depara com a realidade do Brasil, país em que há pouquíssimas Câmaras Empresariais, trazendo ainda mais fragilidade à análise do tema.

E é nesse contexto que se percebe a relevância desta pesquisa, a qual busca analisar o entendimento jurisprudencial, a partir do direcionamento atual do STJ, e as possíveis propostas legislativas sobre o tema, com o objetivo de aprimorar o estudo.

Para tanto, adota-se o método de estudo com análise doutrinária, jurisprudencial e legal sobre o tema, a partir de um enfoque analítico, objetivando esclarecer como os tribunais, sobretudo o STJ e o TJ-SP, vem se posicionando sobre esse tipo de prática anticoncorrencial diante da indiscutível lacuna legal específica sobre o tema. Além disso, busca-se trazer a proposta legislativa em trâmite em busca de melhorias para proteger o instituto do *trade dress*.

A dissertação se divide em 6 Capítulos, incluindo a Introdução e a Conclusão da pesquisa. Inicialmente, contempla-se o estudo da concorrência desleal, abordando o seu arcabouço histórico e conceitual, a evolução do instituto a partir do exame da legislação estrangeira e nacional pertinente, elucidando os conceitos constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, a concorrência parasitária e sua repressão, além das questões cíveis e

criminais relativas à Lei n. 9.279/1996.

Em seguida, estuda-se o instituto do *trade dress*, sua construção doutrinária, conceituação histórica e desenvolvimento do tema. Na mesma parte, analisam-se os pressupostos necessários para proteger o instituto, com fundamento na doutrina e na jurisprudência, ressaltando o recente entendimento do STJ sobre a necessidade da perícia nos casos envolvendo o tema.

Ato contínuo, examinam-se alguns julgados, com destaque aos decididos pelo STJ e pelo TJ-SP, buscando traçar o *modus decedendi* empregado pelos tribunais.

Nesse diapasão, no capítulo seguinte, aborda-se a construção do entendimento jurisprudencial sobre o tema para mostrar como o Poder Judiciário vem se posicionando nos casos envolvendo a violação ao *trade dress*, e como tem sido construída a corrente jurisprudencial. Estuda-se, ainda, o Projeto de Lei do Senado n. 138/2018, que visa incluir como crime a violação ao conjunto-imagem e alterar a Lei n. 9.279/1996 buscando adequar o instituto ao ordenamento jurídico.

Por fim, apresenta-se a conclusão da pesquisa, na qual se realiza uma síntese da discussão, enfatizando a necessidade de regradar o instituto do *trade dress* no ordenamento jurídico brasileiro, em busca de oferecer maior segurança jurídica nos julgamentos sobre o tema.

O trabalho se justifica dada a relevância do tema no mundo dos negócios, e diante da sua inegável funcionalidade, já que o instituto do *trade dress* não possui uma legislação específica no ordenamento brasileiro, necessitando de aprimoramento na sua proteção.

2 CONCORRÊNCIA DESLEAL

2.1 Conceito

Inicialmente, na busca de conceitualizar a concorrência, são trazidas as considerações de Denis Borges Barbosa, para quem a concorrência ocorre

quando distintos agentes econômicos disputam a entrada, manutenção ou predomínio num mercado, definido por serviços ou produtos que sejam iguais ou – do ponto de vista do consumidor – substituíveis entre si; definido ainda pela efetividade dessa disputa num espaço geográfico e temporal determinado¹.

Ato contínuo, após definir concorrência, busca-se conceitualizar a concorrência desleal, a qual, conforme explica Clóvis da Costa Rodrigues², é “uma verdadeira e temerária dificuldade”, vez que “interpretá-la na imponderável extensão de suas infinitas formas, impõe-se-nos abordar um dos mais latos problemas antepostos à moderna análise sociológica”.

A deslealdade concorrencial, na avaliação de Denis Borges Barbosa, é o “comportamento imprevisível do agente econômico, segundo o parâmetro das informações de acesso comum a todos os agentes, excetuado o exercício normal da atração concorrencial e as mutações do contexto concorrencial resultantes da inovação”³.

Já no entendimento de João da Gama Cerqueira⁴, a concorrência desleal é praticada “por competidor que, agindo através de meios desonestos e contrários às boas normas, prejudica os negócios alheios ou desvia clientela para proveito próprio”.

O art. 209 da Lei de Propriedade Industrial possibilita o ressarcimento aos prejudicados por atos de concorrência desleal, ainda que não previstos em lei, ou seja, o rol do art. 195 da Lei de Propriedade Industrial, composto por 14 incisos, é meramente exemplificativo. Nesse contexto, percebe-se o quão complexo é a definição de concorrência desleal, vez que nem mesmo a lei conseguiu enumerar todos os atos desleais.

Se por um lado a concorrência é fundamental, por outro, a lealdade é um atributo primordial à segurança das relações comerciais, isto é, não existe crescimento sustentável no

¹ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 7.

² RODRIGUES, Clóvis da Costa. **Concorrência desleal**. Rio de Janeiro: Peixoto, 1945, p. 29.

³ BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da propriedade intelectual**. t. I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 477-478.

⁴ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 1946, t. I.

mercado com concorrência desleal.

O Brasil, salienta-se, é signatário da Convenção da União de Paris (CUP)⁵, a qual ressalta em seu dispositivo 10 Bis a repressão à concorrência desleal e assim conceitua o instituto: “os países contratantes serão obrigados a assegurar a todos os cidadãos dos países da União uma proteção efetiva contra a concorrência desleal” [...] “constitui atos de concorrência desleal todo ato de concorrência contrário às práticas honestas em matéria industrial ou comercial”.

É fato que o empresário precisa ter liberdade para competir com os seus concorrentes, porém, para concorrer, deve respeitar valores básicos – lealdade, conduta lícita, moralidade – para se manter um ambiente mercantil salutar.

A competitividade leal traz benefícios a todos os envolvidos. As empresas, almejando se destacar, investem cada vez mais em seus produtos ou serviços para atrair o público-alvo, desenvolvendo, assim, o mercado e a própria empresa. Já os consumidores, diante de um mercado competitivo, podem escolher o produto ou serviço que pretendem adquirir, analisando o melhor custo/benefício.

Um mercado competitivo é fundamental e imprescindível para o desenvolvimento da economia. Entretanto, é nesta competição que surgem as disputas desleais, pois algumas empresas, buscando angariar a clientela do concorrente bem-sucedido, utilizam artifícios ilícitos.

A perda do público consumidor para outra empresa concorrente não caracteriza, por si só, um ato desleal. O que caracteriza o ilícito são os meios ardilosos, desonestos e fraudulentos usados para desviar a clientela.

Na avaliação de Clóvis Costa Rodrigues, o que move o instituto da concorrência desleal é o *lucri faciendo causa*, ou seja, a intenção de prejudicar.

[...] Seja como for, o certo é que o sentido da alma humana não comporta a unidade moral; no delírio ardente da porfia, no desejo imponderável da conquista, na ânsia incontida da ambição, o indivíduo que tudo pode e tudo faz, num supremo esforço, somente uma coisa não consegue: refrear o instinto interior, impulsionado pelo egoísmo, pela inveja, pela visão brutal de um dia locupletar-se, também, das mesmas vantagens usufruídas pelos seus competidores. É o *lucri faciendo causa* [...] Nessas condições, a concorrência, ao invés de útil, torna-se altamente nociva: desvirtua-se no terreno do procedimento ilícito para repressão dos quais estabeleceu cada povo sanções punitivas adequadas [...]⁶.

⁵ WIPO. **Administered Treaties**. Disponível em:

https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search_what=B&bo_id=5. Acesso em: 25 nov. 2024.

⁶ RODRIGUES, Clóvis da Costa. **Concorrência desleal**. Rio de Janeiro: Peixoto, 1945.

Nesse diapasão, para Waldo Fazzio Júnior, concorrência desleal trata-se de um conjunto de condutas ilícitas.

Entende-se como concorrência desleal o conjunto de condutas do empresário que, fraudulenta ou desonestamente, busca afastar a freguesia do concorrente. A concorrência desleal tem característica instrumental, à medida que se caracteriza pelos meios ilícitos adotados pelo empresário para angariar clientes em detrimento dos demais concorrentes⁷.

Marcus Elidius Michelli de Almeida contribuiu para o tema ao conceituar concorrência desleal como um desvio de conduta moral.

A concorrência desleal traduz-se, portanto, em um desvio de conduta moral, com a violação dos princípios da honestidade comercial, da lealdade, dos bons costumes e da boa-fé, e não está presente no simples alcance dos consumidores, mas, sim, na maneira como se busca esse fim⁸.

Logo, quando há concorrência desleal, rompe-se o equilíbrio, ou seja, há um empobrecimento do concorrente anteriormente bem-sucedido e o enriquecimento ilícito do desleal. Diante disso, para se “reorganizar a casa”, é necessária a responsabilização cível e, por vezes, penal do fraudador.

Em parecer juntado na Apelação Cível n. 1114879-72.2015.8.26.0100, a pedido da ré (Empresa Danone Ltda), fls. 1.944, Fábio Ulhoa Coelho leciona sobre a diferença da concorrência leal e desleal: .

Em prestígio da liberdade de iniciativa e de concorrência, deve-se sempre investigar a racionalidade econômica subjacente à prática alcunha de concorrência desleal. Se não se encontra racionalidade econômica na prática empresarial em exame, crescem as chances de se tratar de concorrência desleal; ao revés, se a racionalidade econômica é identificada, diminuem essas chances.

Celso Delmanto⁹, por sua vez, enumera algumas condutas que retratam os atos deleais praticados por concorrentes no mercado:

[...] na desleal aplicação de golpes baixos, que são variadíssimos, como fazer reclame dos próprios artigos ou produtos, dizendo-os melhores que os do concorrente (designando nominalmente ou de modo iniludível); imitar o aspecto da fachada do vizinho estabelecimento do concorrente e os seus processos de propaganda *in loco*, de modo a induzir a freguesia a um *quid pro quo*; usar os sinais não registrados do concorrente (se registrados, o crime será

⁷ FAZZIO JÚNIOR, Waldo. **Manual de direito comercial**. São Paulo: Atlas, 2000, p. 140.

⁸ ALMEIDA, Marcos Elidius Michelli de. **Abuso de direito e concorrência desleal**. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 224.

⁹ DELMANTO, Celso. **Crimes de concorrência desleal**. São Paulo: Edusp, 1975, p. 82.

outro); orientar para o seu próprio estabelecimento, mediante aliciamento exercido por mandatário postados junto ao estabelecimento do concorrente, a clientela deste, etc.

Para se reconhecer a concorrência desleal para fins penais, é necessário que os atos do praticante do ilícito constem do rol do art. 195 da Lei n. 9.279/1996, vez ser taxativo para este fim. Diverge da regra da taxatividade a concorrência desleal pura, na qual o rol é meramente exemplificativo, conforme preleciona Marcus Elidius Michelli de Almeida: “outros atos também poderão ser rotulados como desleais, mesmo não sendo caracterizados como crime, ou seja, o mesmo rol poderá ter fim exemplificativo ao tratar de concorrência desleal pura”¹⁰.

Dito isto, cabe abordar as condições necessárias para haver concorrência. Para tanto, importante trazer Ferreira de Souza, conforme descrito por Isabel Vaz¹¹, que afirma a necessidade de existirem três elementos para se verificar a concorrência: tempo, mercado e objeto.

Logo, para se vislumbrar a concorrência, o fato deve ocorrer no mesmo espaço de tempo, ou seja, os concorrentes devem estar disputando os mesmos clientes e vivendo as mesmas regras de mercado. Além do elemento tempo, para haver concorrência, é necessário que a disputa seja pelo mesmo produto ou serviço, concorrência direta, ou que o produto, apesar de não ser idêntico, possa ser substituído por um semelhante (concorrência indireta). O último elemento que necessita coexistir com os demais para se verificar a concorrência, é o mercado, que vem deixando de ser visto como uma ideia territorial diante do avanço da globalização e da internet, para ser classificado como identidade do mercado.

De acordo com Marcus Elidius Michelli de Almeida, para haver concorrência desleal é necessário que os concorrentes estejam explorando o mesmo ramo do mercado, simultaneamente, e que a competição seja inerente ao mesmo produto ou serviço.

É necessário que os concorrentes estejam disputando o mercado em momentos temporais paralelos, também, é forçoso que a competição se funde no mesmo bem ou serviço, por fim, tem-se a identidade de mercado, mais abrangente que a expressão identidade territorial, baseado na globalização, que permite a competição entre territórios longínquos, como, por exemplo, o comércio eletrônico (internet)¹².

Waldemar Ferreira traz o conceito de concorrência desleal ressaltando tratar-se de ato

¹⁰ ALMEIDA, Marcos Elidius Michelli de. **Abuso de direito e concorrência desleal**. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 131.

¹¹ VAZ, Isabel. **Direito econômico da concorrência**. Rio de Janeiro: Forense, 1993.

¹² ALMEIDA, Marcos Elidius Michelli de. **Abuso de direito e concorrência desleal**. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 101.

reprovável na esfera penal e cível.

Consiste a concorrência desleal, em suma, na prática de atos de comércio em procedimento, reprovável destinado a desviar a freguesia do concorrente; eis porque o texto ressaltou ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por outros atos de concorrência desleal nele não previstos, tendentes a prejudicar a reputação, os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais ou industriais ou entre produtos e artigos postos no comércio. Estes atos não se reputam crimes e não sujeitam a pena; mas são delituais do ponto de vista do Direito Comercial, atos ilícitos que criam a obrigação de indenizar perdas e danos¹³.

A forma de negociar sofreu alteração substancial nos últimos anos. Isso se deu diante da internet, que conectou o mundo e tornou mais dinâmicas as transações comerciais, aproximou comprador e vendedor, independentemente de sua identidade territorial, além de aumentar exponencialmente o mercado, vez que superadas as limitações físicas.

Com a globalização advinda da internet, surgem novos problemas de concorrência, pois cada lugar no mundo tem suas peculiaridades, limitações, valores sociais e leis, que refletem na sua economia e na forma pela qual as relações empresarias se estabelecem. Para exemplificar, ao se analisar a precificação dos produtos e serviços na China, conclui-se ser inviável para o Brasil competir de forma igualitária, pois, conseguir se igualar ao modo de produção de grande escala e a infraestrutura, com as regras vigentes no Brasil, é impraticável. A China é um país com mão de obra mais barata e condições de mercado bem diferentes do Brasil. Não à toa, foi reconhecida pela Forbes como “o maior mercado para o comércio eletrônico”¹⁴, pois consegue entregar ao consumidor um produto com preço incompetitivo.

Fábio Ulhoa Coelho, de forma extremamente didática, traz a diferença conceitual entre as concorrências leal e desleal:

Vale lembrar que o ato de concorrência leal e o de concorrência desleal têm em comum a sua finalidade, uma vez que ambos objetivam a clientela alheia. A deslealdade, portanto, não está na busca da clientela dos outros, mas sim na forma de atingir essa finalidade. Dessa forma, [...] a concorrência desleal não diz respeito a qualquer ato com o objetivo de se apropriar de uma clientela, mas a utilização daqueles que superem a barreira do aceitável, lançando mão de meios desonestos¹⁵.

¹³ FERREIRA, Waldemar. **Tratados de direito comercial**. v. 1. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 354.

¹⁴ FORBES. **10 países com maiores receitas de e-commerce por usuário**. 29 nov. 2018. Disponível em: <https://forbes.com.br/listas/2018/11/10-paises-com-maiores-receitas-de-e-commerce-por-usuario/> Acesso em: 25 nov. 2024.

¹⁵ COELHO, Fábio Ulhoa. **Tratado de Direito Comercial**. v. 6. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 475.

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda¹⁶ define concorrência desleal como “ato reprimível criminalmente e gerador de pretensão à abstenção ou à indenização, que se praticou no exercício de alguma atividade e ofende à de outrem, no plano da livre concorrência”. A definição, no entanto, resta incompleta, vez que aborda apenas os atos reprimíveis criminalmente, deixando de mencionar os civilmente reprováveis.

Waldemar Ferreira, por sua vez, complementa justamente nesse ponto:

Consiste a concorrência desleal, em suma, na prática de atos de comércio e em procedimento reprovável destinado a desviar a freguesia do concorrente; eis porque o texto ressaltou ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por outros atos de concorrência desleal nele não previstos, tendentes a prejudicar a reputação, os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais ou industriais ou entre produtos e artigos postos no comércio. Estes atos não se reputam crimes e não se sujeitam a pena; mas são delituais do ponto de vista do Direito Comercial, atos ilícitos que criam a obrigação de indenizar perdas e danos¹⁷.

Isto posto, se a concorrência desleal já era assunto complexo, com a internet, que rompeu barreiras geográficas e possibilitou a interação em tempo praticamente real modificando o requisito da territorialidade para mera identidade de mercado, as falhas concorrenciais se mostraram cada vez mais evidentes. Em razão disso, reprimir os atos desleais tornou-se uma tarefa ainda mais árdua.

2.2 Contexto histórico no Brasil

Ao se analisar historicamente a regulamentação da concorrência desleal, obtém-se como marco inicial o Alvará Real 40.051, assinado pelo príncipe regente João VI, em 28 de janeiro de 1809¹⁸, o qual estabelecia, em seu inciso VI¹⁹, o direito ao gozo “do privilégio exclusivo”,

¹⁶ PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. **Tratado de Direito Privado**. 4. ed. t. XVII. São Paulo: RT, 1977, p. 278.

¹⁷ FERREIRA, Waldemar. **Tratado de direito comercial**. v. 1. São Paulo: Saraiva, 1960, p. 354.

¹⁸ BRASIL. **Câmara dos Deputados**. Atividades. Legislativa. Legislação. Legislação Informatizada. Alvará de 28 de abril de 1809. Isenta de direitos as matérias-primas do uso das fábricas e concede outros favores aos fabricantes e da navegação nacional. Rio de Janeiro (então Paço Imperial): Coleção de Leis do Império do Brasil, 1809, v.1, p. 45-48.

¹⁹ CÂMARA DOS DEPUTADOS. **Alvará de 28 de abril de 1809**. Isenta de direitos ás materias primaz do uso das fabricas e concede outros favores aos fabricantes e da navegação Nacional. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/alvara/antioresa1824/alvara-40051-28-abril-1809-571629-publicacaooriginal-94774-pe.html>. Acesso em: 27 jul. 2024. “VI. Sendo muito conveniente que os inventores e introductores de alguma nova machina, e invenção nas artes, gozem do privilegio exclusivo além do direito que possam ter ao favor pecuniario, que sou servido estabelecer em beneficio da industria e das artes; ordeno que

“além do direito ao favor pecuniário”, “do seu novo invento” por 14 anos, o qual deveria “ser publicado para que a Nação gozasse do fruto dessa invenção”.

O Alvará Real 40.051 foi um marco histórico da propriedade industrial, uma norma de extrema importância que dispôs de forma pioneira sobre direitos e bens imateriais. Dessa forma, introduziu-se no Brasil a primeira norma sobre patentes a qual, timidamente, também tratava de concorrência desleal quando repreendia as “falsas alegação”²⁰ destinadas às invenções protegidas.

João da Gama Cerqueira acrescenta:

O Alvará de 28 de abril de 1809 [...] constituiu o marco inicial da evolução da propriedade industrial entre nós, declara o Príncipe Regente (Dom, D., João; mais tarde, D. João VI de Portugal, 1767-1826): “[...] sendo muito conveniente, que os inventores e introdutores, de alguma nova máquina e invenção nas artes gozem do privilégio exclusivo, além do direito que possam ter ao favor pecuniário”²¹.

Nesse diapasão, parte significativa da doutrina acredita que a regulamentação substancial da concorrência desleal ocorreu com o Decreto n. 24.507/1934, quando foram instauradas regras para serem aplicadas pelo Departamento Nacional da Propriedade Industrial, ficando expresso no art. 1º o dever do órgão à “repressão à concorrência desleal”²².

Neste decreto, permitiu-se que o concorrente lesado tivesse o direito a perdas e danos²³,

todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano do seu novo invento á Real Junta do Commercio; e que esta, reconhecendo a verdade, e fundamento delle, lhes conceda o privilegio exclusivo por quatorze annos, ficando obrigadas a publical-o depois, para que no fim desse prazo toda a Nação goze do fructo dessa invenção. Ordeno outrossim, que se faça uma exacta revisão dos que se acham actualmente concedidos, fazendo-se publico na forma acima determinada, e revogando-se todos os que por falsa allegação, ou sem bem fundadas razões obtiveram semelhantes concessões”.

²⁰ CÂMARA DOS DEPUTADOS. **Alvará de 28 de abril de 1809**. Isenta de direitos ás materias primaz do uso das fabricas e concede outros favores aos fabricantes e da navegação Nacional. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/alvara/anterioresal824/alvara-40051-28-abril-1809-571629-publicacaooriginal-94774-pe.html>. Acesso em: 27 jul. 2024.

²¹ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**: dos privilégios de invenção, dos modelos de utilidades e dos desenhos e modelos industriais. 3. ed. (atual.) Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro (RJ): Instituto Brasileiro do Direito de Propriedade Intelectual/Lumen Juris, 2010, v. 1, t. 1, 1897.

²² CÂMARA DOS DEPUTADOS. **Decreto n. 24.507, de 29 de Junho de 1934**. Approva o regulamento para a concessão de patentes de desenho ou modelo industrial, para o registro do nome commercial e do titulo de estabelecimentos e para a repressão á concorrência desleal, e dá outras providencias Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24507-29-junho-1934-498477-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 25 nov. 2024. “Art. 1º. Fica aprovado o regulamento, que a este acompanha, assignado pelo ministro de Estado dos Negocios do Trabalho, Industria e Commercio, para a concessão de patentes de desenho ou modelo industrial, para o registro do nome commercial e do título de estabelecimentos e para a repressão á concorrência desleal.”

²³ CÂMARA DOS DEPUTADOS. **Decreto n. 24.507, de 29 de Junho de 1934**. Approva o regulamento para a concessão de patentes de desenho ou modelo industrial, para o registro do nome commercial e do titulo de estabelecimentos e para a repressão á concorrência desleal, e dá outras providencias. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24507-29-junho-1934-498477->

o que seria realizado por intermédio de ações cíveis; além disso, foram criminalizados os atos de concorrência desleal. Para João da Gama Cerqueira, foi prematuro cogitar-se a repressão penal, que representa, segundo seu entendimento, o estágio mais adiantado da luta contra a concorrência desleal²⁴.

O Decreto foi publicado após a Convenção da União de Paris (CUP), de 20 de março de 1883, na qual foi estabelecido um acordo acerca do sistema internacional da propriedade industrial, fundamental para o processo de globalização de marcas e patentes, e para a repressão aos atos desleais. A Convenção permanece em vigor e é ratificada por 177 países, conforme registra a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO)²⁵.

No Brasil, o texto da CUP foi internalizado pelo Decreto n. 1.263/1994²⁶, revisão de Estocolmo, país signatário originário do texto. Seu conteúdo trouxe a definição da concorrência desleal no art. 10 bis, “2”, regra geral, alegando “constituir ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial”²⁷. Marcus Elidius Michelli de Almeida²⁸ ressalta que, em razão da subjetividade do termo “usos honestos”, fica claro que definir e regulamentar o instituto é uma tarefa árdua e longínqua.

Posteriormente, a concorrência desleal foi regulamentada pelo Código Penal de 1940, o qual resultou na inserção de novas modalidades criminosas para o crime de concorrência desleal. No entanto, mais tarde, em 27 de agosto de 1945, este tema passou a ser regido pelo Código de Propriedade Industrial, por intermédio do Decreto-Lei n. 7.903, o qual unificou em

publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 25 nov. 2024. “Art. 41. A responsabilidade por acto de concurrencia desleal, promovida ex-officio ou pela parte lesada, será punida: 1º, com as penas de prisão cellual por tres a seis mezes e multa de 500\$000 (quinhentos mil réis) a 5:000\$000 (cinco contos de réis), em favor do prejudicado, da União, ou do Estado em que se verificarem os delictos, elevada ao dobro na reincidencia; 2º, com a indemnização por perdas e danos ao industrial, producteur, commerciante, comprador ou syndicato, associações civis e industriaes e outras quaesquer pessoas prejudicadas, estimando-se as perdas e danos de accordo com a quantidade e o valor das mercadorias illicitamente inculcadas ou fabricadas e os lucros que os autores deixarem do auferir em virtude da concurrencia desleal. Art. 42. Ao accusado cabe de accôrdo com as normas geraes de direito, acção regressiva contra o autor ou autores, para haver indemnização por perdas e danos”.

²⁴ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**: dos privilégios de invenção, dos modelos de utilidades e dos desenhos e modelos industriais. 3. ed. (atual.) Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro (RJ): Instituto Brasileiro do Direito de Propriedade Intelectual/Lumen Juris, 2010, v. 1, t. 1, 1897.

²⁵ WIPO. **Administered Treaties**. Disponível em:

https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search_what=B&bo_id=5. Acesso em: 25 nov. 2024.

²⁶ BRASIL. **Decreto n. 1.263, de 10 de outubro de 1994**. Ratifica a declaração de adesão aos arts. 1º a 12 e ao art. 28, alínea I, do texto da revisão de Estocolmo da Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d1263.htm. Acesso em: 25 nov. 2024.

²⁷ BRASIL. **Decreto n. 1.263, de 10 de outubro de 1994**. Ratifica a declaração de adesão aos arts. 1º a 12 e ao art. 28, alínea I, do texto da revisão de Estocolmo da Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d1263.htm. Acesso em: 25 nov. 2024.

²⁸ ALMEIDA, Marcos Elidius Michelli de. **Abuso de direito e concorrência desleal**. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 124.

221 artigos, normas de diferentes matérias até então existentes em diversas leis esparsas. Por fim, adveio a Lei n. 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial) ²⁹, ainda vigente e fonte de proteção para os atos desleais de concorrência.

2.3 Livre concorrência e livre iniciativa

Por ser um país capitalista que adota a livre concorrência, o Brasil possui um modelo de mercado no qual as empresas podem disputar o consumidor, com o intuito de conquistar o seu espaço³⁰. Essa liberdade, contudo, não é irrestrita, existindo limites para sua legalidade.

O princípio da livre iniciativa é tutelado no texto constitucional, ou seja, na Carta Magna, norma superior que se encontra no topo da pirâmide de Hans Kelsen, conferindo validade às normas inferiores. Embora seja tutelada, a livre iniciativa não é ilimitada, mas possui restrições implícitas e até expressas na própria Constituição.

Alguns autores afirmam que o art. 170 da CF/1988 disciplina princípios e fundamentos da ordem econômica e social, ressaltando que a livre iniciativa seria um fundamento, e não um princípio. Neste estudo, não se pretende adentrar essa discussão, apesar da sua importância filosófica, vez que em ambos os casos – princípio ou fundamento – não impõem obstáculos ao desenvolvimento do tema.

Ato contínuo, traz-se os ensinamentos de Eros Roberto Grau, para quem não há livre iniciativa aos que não possuem o conhecimento da possibilidade de reivindicar algo e aos que não possuem o acesso para tal.

Considerada desde a perspectiva substancial, tanto como resistência de poder, quanto como reivindicação por melhores condições de vida (liberdade individual e liberdade social e econômica), descrevo liberdade como sensibilidade e acessibilidade a alternativas de conduta e de resultado. Pois não se pode entender como livre aquele que nem ao menos sabe de sua possibilidade de reivindicar alternativas de conduta e de comportamento – aí a sensibilidade; e não se pode chamar livre, também, aquele ao qual tal acesso é sonhado – aí a acessibilidade³¹.

²⁹ RIBEIRO, Ana Carolina Cagnoni. **A concorrência desleal no Brasil: novas perspectivas**. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade de São Paulo (USP). Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-19012023-194047/publico/3735388MIC.pdf>. Acesso em: 18 jul. 2024.

³⁰ BRASIL. Constituição Federal (1988). “Art. 170. A ordem econômica deve observar os seguintes princípios: IV– livre concorrência”.

³¹ GRAU, Eros Roberto. **A ordem econômica na Constituição de 1988**. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2000.

A definição da palavra *liberdade* no dicionário³² é de expressão da legítima autonomia, ou seja, o poder de agir livremente, contudo, trata-se de uma liberdade que possui limites impostos por meio de lei em uma sociedade organizada.

Diante disso, a livre iniciativa seria a liberdade de todo cidadão para iniciar uma atividade econômica, sempre buscando o bem-estar social e a justiça social (art. 170 da CF/1988)³³.

Na avaliação de Manoel Gonçalves Ferreira Filho,

a consagração da liberdade de iniciativa, como primeira das bases da ordem econômica e social, significa que é através da atividade socialmente útil a que se dedicam livremente os indivíduos, segundo suas inclinações, que se procurará a realização da justiça social e, portanto, do bem-estar social³⁴.

O instituto da livre iniciativa caminha no neoliberalismo econômico, que, conforme explica Fábio Ulhoa Coelho³⁵, atualmente, “é o defensor da retratação do estado, do fim das políticas sociais. Não é mais a referência ao liberalismo renovado, mas sim ao liberalismo ressurgente”. Se antes da Guerra Fria o neoliberalismo era marcado pela defesa em se aumentar a intromissão estatal, depois dela, tornou-se o oposto disso, defendendo-se diminuir essa ingerência³⁶.

Atualmente, busca-se afastar o protecionismo do estado nas atividades econômicas desenvolvidas entre particulares, pois a livre iniciativa é acolhida pelo ordenamento constitucional. Qualquer exceção à regra deve estar expressamente prevista na CF/1988, caso

³² MICHAELIS. **Dicionário**. Verbete: Liberdade. Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/busca?id=NyqME>. Acesso em: 25 nov. 2024.

³³ BRASIL. Constituição Federal (1988). “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: I – soberania nacional; II – propriedade privada; III – função social da propriedade; IV – livre concorrência; V – defesa do consumidor; VI – defesa do meio ambiente; VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; VII – redução das desigualdades regionais e sociais; VIII – busca do pleno emprego; IX – tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte. X – tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

³⁴ FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. **Comentários à Constituição Brasileira de 1988**. v. 4. São Paulo: Saraiva, 1995.

³⁵ COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**. v. 1. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 186.

³⁶ COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**. v. 1. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 186.

do art. 177 da CF/1988³⁷, que disciplina o monopólio da União, e do art. 173 da CF/1988³⁸. Nesse diapasão, Roberto Senise Lisboa argumenta que o Estado deve ser um facilitador da livre iniciativa:

O Estado deve atuar como ente regulador, porém facilitador da livre iniciativa. Não deve mais atuar como participante direto, até porque não é a atividade econômica inerente à sua natureza. Deve, isso sim, regulamentá-la, para o estabelecimento de uma ordem econômica compatível com os interesses gerais da sociedade³⁹.

Assim, o princípio da livre concorrência ao mesmo tempo que concede o direito às disputas comerciais por mercado, permite que esta liberdade sofra restrições pelo Estado, com o objetivo de manter um ambiente salutar no mundo dos negócios.

Fato é que, ambos os institutos – livre iniciativa e livre concorrência – são disciplinados pela Constituição Federal como princípios da ordem econômica que guardam forte relação entre si.

Conforme avalia Calixto Salomão Filho⁴⁰, “o termo livre concorrência invoca a idéia ortoliberal dos sistema concorrencial, preocupada, como visto, com a igualdade de condição mínima de concorrência, ou mais, precisamente, com a liberdade de acesso e permanência no mercado”.

Um mercado concorrente só é feito mediante a liberdade de criar novos negócios. Isto porque, a autonomia viabiliza o desenvolvimento do país e aprimora a atividade econômica. Assim, observa-se que a concorrência é salutar quando não há abuso do poder econômico, que deve ser reprimido conforme disciplina o art. 173, § 4º⁴¹, da CF/1988.

³⁷ BRASIL. Constituição Federal (1988). “Art. 177. Constituem monopólio da União: I – a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos; II – a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; III – a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores; IV – o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem; V – a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados. V – a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime de permissão, conforme as alíneas b e c do inciso XXIII do caput do art. 21 desta Constituição Federal”.

³⁸ BRASIL. Constituição Federal (1988). “Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei”.

³⁹ LISBOA, Roberto Senise. A livre iniciativa e os direitos do consumidor. In: SIMÃO FILHO, Adalberto; DE LUCCA, Newton (coord). **Direito empresarial contemporâneo**. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000.

⁴⁰ SALOMÃO FILHO, Calixto. **Direito concorrencial** – as estruturas. São Paulo: Malheiros, 1998.

⁴¹ BRASIL. Constituição Federal (1988). “Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. § 4º. A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”.

O que se busca no mercado é uma concorrência perfeita, que, por vezes, se torna utópica, conforme descreve Vicente Bagnoli:

Esse modelo de mercado, que se diz ideal, mas utópico de ser atingido em sua plenitude, notabilizar-se-ia pela sua perfeita competitividade dada a existência alta e equivalente de produtores e compradores, todos pequenos em relação ao todo, e com isso incapazes de influenciar o preço de produtos ou serviços e a atuação de outros competidores com suas decisões individuais. Uma empresa nesta condição jamais poderia elevar seus preços ou reduzi-los demasiadamente, caso contrário perderia participação de mercado, já que seus compradores procurariam outro fornecedor, ou os custos de produções implicariam em prejuízos certos⁴².

Diante da realidade brasileira, que muito se distância da perfeição, é necessário tutelar a livre concorrência como meio de garantir a liberdade empresarial respaldando os limites legais. Afinal, conforme registrou John Locke⁴³, “onde não há lei, não há liberdade”.

Não nos cabe viver em um mundo utópico, assim como descreve a obra de Thomas More⁴⁴, onde há contraste entre a realidade e o mundo imaginário criado em uma ilha, no qual tudo é perfeito e possui uma razão de ser, uma finalidade que, nas palavras de Aristóteles⁴⁵, seria o *télos*. No mundo real do mercado econômico, a liberdade para concorrência é afetada pelos desleais a todo o momento, por aqueles que querem se aproveitar do esforço alheio de forma desonesta.

As regras de concorrência desleal encontram-se elencadas na Lei de Propriedade Industrial⁴⁶ e sua infração impacta em responsabilidades cíveis e penais, conforme observa

⁴² BAGNOLI, Vicente. **Introdução ao direito da concorrência**. São Paulo: Singular, 2005.

⁴³ LOCKE, John. **Dois tratados sobre o governo**. Trad. Júlio Fischer. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

⁴⁴ MORUS, Thomas. **A Utopia**. Prefácio do Prof. Mauro Brandão Lopes; Trad. Luís de Andrade. Rio de Janeiro: Ediouro, s. d.

⁴⁵ ARISTÓTELES. **Tópicos**. Dos argumentos sofisticos. Metafísica: livro I e livro II. Ética a Nicômaco. Poética. São Paulo: Abril Cultural, 1973. (Os pensadores, 4).

⁴⁶ BRASIL. Lei n. 9.279/1996. “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

Fábio Ulhoa Coelho:

Em primeiro lugar, quando se tratar de concorrência criminosa (LPI, art. 195), não há dúvida de que o comportamento correspondente gera, além da responsabilidade penal, a responsabilidade civil de compor eventuais danos. Mas a própria lei (LPI, art. 209) prevê a possibilidade de o prejudicado haver perdas e danos por atos de concorrência desleal não tipificados como crime, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, cria confusão entre estabelecimento comerciais ou entre produtos.

O problema é que a teoria clássica da responsabilidade civil, baseada na culpa, não confere solução satisfatória para a aplicação desse dispositivo legal. Ressalta-se, com efeito, que todo empresário, em regime de competição, está com a deliberada intenção de atrair clientela alheia ao seu estabelecimento, provocando, com isso, danos aos demais empresários do mesmo setor. Tanto a concorrência regular quanto a desleal reúnem os elementos que a teoria clássica da responsabilidade civil elegeu para caracterizar a obrigação de indenizar (dolo, dano e relação causal). Contudo, somente uma dessas modalidades de concorrência – a desleal – está apta a gerar responsabilidade civil. A distinção entre concorrência regular e a concorrência desleal é bastante imprecisa e depende de uma apreciação especial e subjetiva das relações costumeiras entre os empresários, não havendo, pois, critério geral e objetivo para a caracterização da concorrência desleal não criminosa⁴⁷.

De acordo com o STF, a liberdade inerente à livre concorrência não é irrestrita, mas encontra limites nos preceitos legais e no direito dos outros concorrentes:

A livre concorrência, como toda liberdade, não é irrestrita; o seu exercício encontra limites nos preceitos legais que regulamentam e nos direitos dos outros concorrentes, pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio, expressivo da probidade profissional; excedidos esses limites, surge a concorrência desleal, que nenhum preceito legal define e nem poderia fazê-lo, tal a variedade de atos que podem constitu-los⁴⁸.

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. § 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos. § 2º O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público”.

⁴⁷ COELHO, Fábio Ulhoa. **Manual de direito comercial**: direito de empresa. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 31-32.

⁴⁸ BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça**. RE 5.232, 2ª Turma, DJ 11-10-1949, p. 3.262.

A livre concorrência e a livre iniciativa são garantias constitucionais⁴⁹ que buscam a proteção da liberdade do mercado e a repressão da concorrência desleal, favorecendo tanto o público consumidor, como o empreendedor. Relevante ressaltar que não existe crescimento econômico sem livre concorrência e livre iniciativa, pois é a disputa pelo mercado que faz os concorrentes investirem em melhores produtos e serviços em busca de angariar o seu público-alvo, o que desencadeia o desenvolvimento do negócio e, por consequência, o crescimento econômico do país.

De acordo com João da Gama Cerqueira, a livre concorrência se degenera quando o competidor lança mão de atos ilícitos, perturbando o progresso:

a livre concorrência econômica é consequência da liberdade de comércio e indústria e age como elemento do progresso econômico de cada país. Mas degenera, transformando-se em agente perturbador desse progresso, quando os comerciantes e industriais, no afã de vencerem seus competidores lançam mão de práticas e métodos ilícitos ou desleais. Daí a necessidade de regulamentar a concorrência, coibindo os abusos da liberdade individual e mantendo a livre concorrência dentro de seus limites naturais. Entretanto, é difícil, senão impossível, como bem se compreende, prever, na lei, todos os casos e formas de concorrência desleal⁵⁰.

Em recente julgado do STJ⁵¹, reconheceu-se que o “estímulo à livre iniciativa, dentro

⁴⁹ BRASIL. Constituição Federal (1988). “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...] IV – livre concorrência. Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. § 4º A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”.

⁵⁰ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 1946, t. I, p. 81.

⁵¹ RECURSO ESPECIAL. ORDEM ECONÔMICA. LIVRE CONCORRÊNCIA. DESVIO DE CLIENTELA E CONCORRÊNCIA DESLEAL. REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA. INTERNET. COMÉRCIO ELETRÔNICO. PROVEDORES DE BUSCA. LINKS PATROCINADOS. PALAVRA-CHAVE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MARCA REGISTRADA. CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. DILUIÇÃO DA MARCA. PERDA DE VISIBILIDADE. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. 1. A livre concorrência é direito constitucional e sua defesa é princípio geral da ordem econômica (art. 170, IV), materializada na repressão à dominação dos mercados e de quaisquer movimentos tendentes à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros (art. 173, § 4º, da CF). 2. A política de concorrência é determinante para continuidade dos empreendimentos de ordem econômica e estrutural de um mercado eficaz. Todavia, a utilização de esforços antiéticos para o desvio de clientela e o empobrecimento do concorrente, torna desleal a concorrência, o que deve ser combatido pelo ordenamento jurídico. 3. O ato de concorrência leal e o de concorrência desleal têm em comum a sua finalidade: ambos objetivam a clientela alheia. A deslealdade, no entanto, está na forma de atingir essa finalidade. Não é desleal o ato praticado com o objetivo de se apropriar de uma clientela, mas, sim, a prática de atos que superem a barreira do aceitável, lançando mão de meios desonestos. 4. A internet, fruto da revolução tecnológica, maximizou a visibilidade da oferta e circulação de produtos e serviços, propiciando aos seus players o alcance de mercados, até então, de difícil ou impossível ingresso, colaborando para o advento de novos modelos de negócio e a expansão da livre concorrência. 5. Os provedores de busca são sites que rastreiam, indexam e armazenam informações, que são disponibilizadas online, organizando-as e classificando-as para que, uma vez consultadas, possam ser fornecidas como sugestões (ou resultados) que atendam aos critérios de busca informados pelos próprios usuários. 6. É lícito o serviço de

ou fora da rede mundial de computadores, deve conhecer limites, sendo inconcebível reconhecer lícita conduta que cause confusão ou associação proposital à marca de terceiro atuante no mesmo nicho de mercado”. Significa dizer que a repressão aos atos de concorrência desleal está em todos os meios de mercado, físicos ou virtuais.

Nesse contexto, não há que se falar em livre concorrência quando há deslealdade, vez que os atos fraudulentos se sobrepõem às garantias de liberdade. O fraudador deve ser compelido a indenizar o lesionado, além de se abster de utilizar todos os meios e criações que desviaram a clientela ou que tiveram a intenção de desviá-la, mediante erro.

2.4 A repressão à concorrência parasitária

Ao se estudar a concorrência desleal, inevitavelmente, esbarra-se no conceito de comportamento parasitário, conhecido pelo fato de o concorrente parasita⁵² se aproveitar do esforço do concorrente de prestígio no mercado para alavancar o seu negócio, sem realizar nenhuma contraprestação para isso, ou seja, enriquecendo as custas do trabalho alheio.

A associação do nome ao comportamento não é despreziosa. Assim como no mundo animal, em que o parasita se alimenta de outro ser vivo, prejudicando o hospedeiro, na concorrência desleal, seja do *trade dress* ou de outro instituto, ocorre o mesmo comportamento.

publicidade pago, oferecido por provedores de busca, que, por meio da alteração do referenciamento de um domínio, com base na utilização de certas palavras-chave, coloca em destaque e precedência o conteúdo pretendido pelo anunciante “pagador” (*links* patrocinados). 7. Todavia, infringe a legislação de propriedade industrial aquele que ele como palavra-chave, em *links* patrocinados, marcas registradas por um concorrente, configurando-se o desvio de clientela, que caracteriza ato de concorrência desleal, reprimida pelo art. 195, III e V, da Lei de Propriedade Industrial e pelo art. 10 bis, da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial. 8. Utilizar a marca de um concorrente como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o link do concorrente usurpador é capaz de causar confusão quanto aos produtos oferecidos ou a atividade exercida pelos concorrentes. Ainda, a prática desleal conduz a processo de diluição da marca no mercado e prejuízo à função publicitária, pela redução da visibilidade. 9. O estímulo à livre iniciativa, dentro ou fora da rede mundial de computadores, deve conhecer limites, sendo inconcebível reconhecer lícita conduta que cause confusão ou associação proposital à marca de terceiro atuante no mesmo nicho de mercado. 10. A repressão à concorrência desleal não visa tutelar o monopólio sobre o aviamento ou a clientela, mas sim garantir a concorrência salutar, leal e os resultados econômicos. A lealdade é, assim, limite primeiro e inafastável para o exercício saudável da concorrência e deve inspirar a adoção de práticas mercadológicas razoáveis. 11. Recurso Especial não provido. BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça**. REsp n. 1.937.989/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23-8-2022, DJe 7-11-2022.

⁵² “A concorrência parasitária consiste na procura, por um concorrente, de inspiração nas realizações de outro, no tirar partido, indevidamente, do resultado dos esforços e das inovações do concorrente no plano tecnológico, artístico ou comercial, sem estar agindo em manifesta violação dos direitos do concorrente. Os atos do parasita, tomados isoladamente, não constituíam atos ilícitos; mas a sua repetição, a sua constância e o claro objetivo de colar-se na direção tomada pelo concorrente, indicam uma situação de concorrência parasitária”. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI. Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame dos pedidos de registro de marcas no Brasil – **Parecer**. Rio de Janeiro: INPI, 1993, 7f.

O empresário de prestígio dedica tempo e dinheiro para criar um conjunto-imagem a ser aprovado pelo seu público-alvo, e quando obtém o almejado reconhecimento, o concorrente parasitário começa a se utilizar da sua criação, trazendo danos ao criador, o que se assemelha ao processo de parasitismo.

Nas palavras de José Cândido Sampaio de Lacerda⁵³, concorrência parasitária seriam “[...] os atos pelos quais um comerciante ou um industrial tira ou procura tirar proveito das realizações pessoais de outrem e do renome adquirido legitimamente por um terceiro, mesmo sem a intenção de prejudicá-lo”.

Assim como o processo de parasitismo, o concorrente parasita não quer que o seu concorrente hospedeiro morra, até porque ele se alimenta da sua produção, contudo, sua atitude enfraquece a vítima.

Para José Roberto D’Affonseca Gusmão, o ato do parasita isolado não constitui um ilícito, mas sim sua repetição, com “o objetivo de colar-se na direção tomada pelo concorrente”:

A procura, por um concorrente, de inspiração nas realizações de outro, no tirar partido, indevidamente, do resultado dos esforços e das inovações do concorrente no plano tecnológico, artístico ou comercial, sem estar agindo em manifesta violação dos direitos do concorrente. Os atos do parasita, tomados isoladamente, não constituiriam atos ilícitos, mas a sua repetição, a sua constância e o claro objetivo de “colar-se” na direção tomada pelo concorrente, indicam uma situação de concorrência parasitária⁵⁴.

Na mesma linha de entendimento, José Roberto D’Affonseca Gusmão aduz que os atos do parasita tomados isoladamente, não consituti atos ilícitos.

a concorrência parasitária consiste na procura, por um concorrente, de inspiração nas realizações de outro, no tirar partido, indevidamente, do resultado dos esforços e das inovações do concorrente no plano tecnológico, artístico ou comercial, sem estar agindo em manifesta violação dos direitos do concorrente. Os atos do parasita, tomados isoladamente, não constituiriam atos ilícitos; mas a sua repetição, a sua constância e o claro objetivo de colar-se na direção tomada pelo concorrente, indicam uma situação de concorrência parasitária⁵⁵.

Isto posto, fica evidente que um dos requisitos para configurar a prática de concorrência

⁵³ LACERDA, José Cândido Sampaio de. **Lições de direito comercial terrestre**. 1ª série. Rio de Janeiro: Forense, 1970.

⁵⁴ GUSMÃO, José Roberto D’Affonseca. Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame dos pedidos de registro de marcas no Brasil. Parecer normativo. **Revista da Propriedade Industrial**, São Paulo, n. 1.202, 14 dez. 1993, p. 94.

⁵⁵ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI. Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame dos pedidos de registro de marcas no Brasil – **Parecer**. Rio de Janeiro: INPI, 1993, 7 f.

parasitária é a necessidade do comportamento repetitivo e continuado do parasita.

O concorrente parasita instaura uma confusão na mente do consumidor, induzindo-o ao erro, através de artifícios ardilosos, captando a clientela de seu concorrente com praticamente nenhum investimento. O concorrente desleal “pega carona” no sucesso do outro, sem autorização, utiliza de meios fraudulentos, e acaba conseguindo ilicitamente o consumo do seu produto ou serviço, causando danos à empresa hospedeira e enriquecendo sem causa⁵⁶.

De acordo com José de Oliveira Ascensão,

Ocorre concorrência parasitária quando uma empresa, que concorre nos mesmos setores de mercado que outra empresa, lança produtos confusivamente análogos, utiliza idênticas técnicas de comercialização e assim percorre as vias abertas pela iniciativa da primeira empresa, de forma a confundir o público quanto à origem dos produtos⁵⁷.

Diante disso, evidencia-se que, além do comportamento repetitivo e continuado do parasita, é necessário existir de fato uma concorrência para se falar em concorrência parasitária.

Alguns autores discordam da necessidade de prática sistemática para se reconhecer a concorrência parasitária. Sustentam, para tanto, ser inadequado a necessidade de se somar atos para determinar a ilicitude ou licitude do ato do parasita. Esse, porém, não é o entendimento da maioria⁵⁸.

O enriquecimento sem causa do parasita é uma regra nas violações de *trade dress*, vez que a simples divulgação de um produto ou serviço, sem qualquer investimento para criar sua identidade, por si só, já o gera. O reconhecimento da concorrência desleal, porém, independe de prejuízo, conforme observa José Carlos Tinoco Soares:

A concorrência desleal não se define e nem se especifica, posto que se apresenta sob os mais variados aspectos, visando sempre atingir o industrial, o comerciante (entendido este em seu sentido mais genérico, eis que entre os mesmos podemos incluir as pessoas que praticam atividades profissionais e aquelas outras prestadoras de serviços), tirando-lhes direta ou indiretamente a sua clientela, causando ou não prejuízo⁵⁹.

⁵⁶ BRASIL. Código Civil (2002). “Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”.

⁵⁷ ASCENSÃO, José de Oliveira. **Concorrência desleal**. Lisboa: Almedina, 2002, p. 444.

⁵⁸ CARNELUTTI, Francesco. Concorrenza parassitaria? **Revista di Diritto Civile**. Padova: Cedam Editore, anno V, parte prima, 1959.

⁵⁹ SOARES, José Carlos Tinoco. **Marcas vs. nome comercial**: conflitos. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2000, p. 366.

Ao ser lesionada, a empresa parasitada pode exercer o seu direito *jus prohibendi*⁶⁰ e mover uma ação buscando a repressão da concorrência desleal. Em alguns casos caberá indenização, além da obrigação de fazer.

Assim, para se identificar o aproveitamento parasitário, deve-se vislumbrar a competitividade, isto é, parasita e hospedeiro devem ser concorrentes no mercado, pois a intenção do aproveitador é “sugar” toda a criação do concorrente bem-sucedido, colando em sua direção.

Ressalta-se, por oportuno, decisão do STJ do ano de 2023, ao sublinhar que a “confusão ou associação de marcas deve ser analisada, em regra, sob a perspectiva do homem médio”, por isso, não foi reconhecido o aproveitamento parasitário no caso vez a ausência de confusão, mantendo “o registro no INPI das marcas “SUPERMERCADO EXTRABOM” e “EXTRABOM”⁶¹.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA CUMULADA COM ABSTENÇÃO DO USO. MARCA EVOCATIVA. CUNHO FRACO. CONVIVÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, marcas compostas por elementos descritivos, evocativos ou sugestivos podem ser obrigadas a coexistir com outras de denominação semelhante (precedentes).

2. “A questão acerca da confusão ou associação de marcas deve ser analisada, em regra, sob a perspectiva do homem médio (*homo medius*), ou seja, naquilo que o magistrado imagina da figura do ser humano dotado de inteligência e perspicácia inerente à maioria das pessoas integrantes da sociedade” (REsp 1336164/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019).

3. Em que pese a existência do mesmo vocábulo (“extra”), a escrita e a fonética das marcas diferem-se pela adição do adjetivo “bom”, resultando em inequívoca distinção entre as expressões “Extra” e “Extrabom”, esta última caracterizada por elementos visuais próprios em seu logotipo, afastando a possibilidade de causar confusão ao homem médio.

4. Considerando não ser a recorrida proprietária exclusiva do prefixo “EXTRA”, tampouco havendo circunstância apta a ensejar erro por parte do público consumidor, deve ser mantido o registro no INPI das marcas “SUPERMERCADO EXTRABOM” e “EXTRABOM”.

5. Recurso especial provido para julgar improcedente a ação de nulidade de registro de marca cumulada com pedido de abstenção de uso.

BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça**. REsp n. 1.929.811/RJ, Rel. Min.

⁶⁰ Direito de proibir ou impedir, de obstar, opor-se a que se faça alguma coisa ou se pratique certo ato.

VADEMECUM BRASIL. Disponível em: <https://vademecumbrasil.com.br/palavra/jus-prohibendi#:~:text=JUS%20PROHIBENDI%20%2D%20Latim,ou%20se%20pratique%20certo%20ato>. Acesso em: 25 nov. 2024.

⁶¹ BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça**. Recurso Especial n. 1929811-RJ (2018/0190870-9). Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=91&documento_sequencial=169903505®istro_numero=201801908709&peticao_numero=&publicacao_data=20230321&formato=PDF. Acesso em: 25 nov. 2024.

Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14-3-2023, DJe 21-3-2023.

A concorrência parasitária, ou *free riding*, para Carlos Alberto Bittar, traz como consequência que,

o produto por este (parasita) lançado terá preço mais baixo, porém com qualidade inferior, o que não impede a capacidade de retirar em partes a clientela do empresário que soi parasitado [...] pode até comprometer o próprio negócio do titular, apesar de não ser este o intuito do parasita⁶².

Fato é que, segundo observa Marcus Elidius Michelli de Almeida⁶³, “a concorrência parasitária está inserida no campo da concorrência desleal, entretanto de forma camuflada, tentando, assim como as plantas parasitas, passar despercebida, porém sem deixar de se aproveitar.”

A concorrência parasitária, sem a prova do desvio de clientela ou da concorrência desleal, não é por si só uma prática de conduta ilícita, conforme entendimento jurisprudencial⁶⁴. Nesse aspecto, o Des. Ronaldo Rocha Passos decidiu: “para que se configure tal delito é necessário que se configure o dolo em desviar a clientela, seja pelo induzimento do consumidor a erro ou pelo aproveitamento da propaganda parasitária”⁶⁵.

Há distinção entre concorrência parasitária e aproveitamento parasitário, vez que naquele existe o instituto da concorrência, o que acarreta o desvio de clientela, enquanto nesse há o aproveitamento da criação alheia, porém, em mercados distintos.

⁶² BITTAR, Carlos Alberto. **Teoria e prática da concorrência desleal**. (atual.) Carlos Alberto Bittar Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2005.

⁶³ ALMEIDA, Marcos Elidius Michelli de. **Abuso de direito e concorrência desleal**. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 177.

⁶⁴ Poder Judiciário da União. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0714156-16.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTE E OFÍCIO PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME APELADO: JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE RABELO – ME. EMENTA – DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO MARCÁRIO. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. NOME EMPRESARIAL. PROTEÇÃO NO ÂMBITO DO ESTADO EM QUE REGISTRADO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DO REGISTRO NO INPI. MITIGAÇÃO PELOS PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E DA ESPECIALIDADE. 1 – Os conflitos que surgem entre colidência de marca registrada no INPI e nome empresarial registrado anteriormente na junta comercial competente devem ser resolvidos observando os princípios da territorialidade e especificidade, não sendo suficiente apenas a análise do registro. 2 – Em decorrência da disposição territorial das empresas, não há risco de confusão entre os serviços por elas oferecidos, o que afasta a possibilidade de concorrência desleal ou confusão entre a possível clientela. 3. Uma vez não verificada qualquer conduta ilícita praticada pela parte apelada, não há como conferir o direito ao uso exclusivo da marca litigiosa ao apelante, motivo pelo qual, de igual forma, o pleito indenizatório é descabido. 4 . Apelação conhecida e não provida. BRASIL. Acórdão 1233392, 07141561620198070001, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, 3ª Turma Cível, j. 21-2-2020, DJe 10-3-2020.

⁶⁵ Pelo Menos Instituto de Depilação Ltda. vs. Pelo Zero Estética e Depilação Ltda. ME. Embargos Infringentes n. 2006.005.00342, em sede de Apelação. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 3ª Câmara Cível. Des. Relator Ronaldo Rocha Passos.

Para Marcus Elidius Michelli de Almeida⁶⁶, a concorrência parasitária pode ser tipificada como concorrência desleal, cujo amparo legal se constata no art. 195 da Lei de Propriedade Industrial, uma vez que esta não esgota as hipóteses de concorrência desleal, cuja repressão deve se basear no art. 209 da mesma lei. No seu entendimento, esta não seria uma hipótese de crime de concorrência desleal, haja vista que não está presente no rol taxativo, para efeitos criminais, do art. 195 do mesmo diploma.

2.5 Concorrência desleal na legislação brasileira

A concorrência desleal caracteriza-se por atos de desonestidade e de deslealdade⁶⁷. Neste sentido, está prevista na Lei n. 9.279/1996, a qual regula no Brasil os direitos e as obrigações relativos à propriedade industrial, especialmente em seu art. 195. Para além disso, o Brasil é signatário da CUP, em vigor desde 1882, cuja finalidade é proteger a propriedade industrial e reprimir a concorrência desleal.

O art. 209 da Lei de Propriedade Industrial assegura ao concorrente afetado por atos de deslealdade, o ressarcimento do prejuízo que lhe foi causado, ressaltando que o rol do art. 195 da mesma lei, composto por 14 incisos, é meramente exemplificativo, e que demais condutas desleais também são passíveis de ressarcimento.

Além disso, observando o atual cenário normativo, conclui-se que a concorrência desleal também deve ser interpretada à luz dos fundamentos, dos princípios e das garantias constitucionais estabelecidas pela CF/1988, os quais norteiam a ordem econômica.

Neste sentido, menciona-se o art. 170, IV, da CF/1988, que dispõe sobre a livre iniciativa, um dos pilares da ordem econômica brasileira. Este princípio assegura a liberdade de empreender e a autonomia das empresas para operarem no mercado. Referida liberdade, no entanto, não é absoluta, e deve ser exercida de maneira a respeitar a concorrência leal, os direitos dos consumidores e os limites legais.

Ademais, relevante trazer a função social da propriedade (art. 170, III, da CF/1988):

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
I – soberania nacional;
II – propriedade privada;

⁶⁶ ALMEIDA, Marcos Elidius Michelli de. **Abuso de direito e concorrência desleal**. São Paulo: Quartier Latin, 2004.

⁶⁷ REQUIÃO, Rubens. **Tratado de direito comercial**. São Paulo: Saraiva, 1973.

III – função social da propriedade;

IV – livre concorrência;

[...]

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

O art. 173 da CF/1988 dispõe sobre a atuação direta do Estado na economia, além de tratar da repressão ao abuso do poder econômico, das práticas que prejudicam a livre concorrência e do funcionamento do mercado, conforme se observa do seu § 4º:

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

[...]

§ 4º A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.

Por outro lado, o art. 174 trata da função do Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica:

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.

§ 1º A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento.

§ 2º A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo.

No Brasil, as agências reguladoras têm atribuição legal de promover a livre concorrência no exercício de suas funções regulatórias. Essa competência é exercida, em regra, pela análise dos efeitos das normas regulatórias editadas pelas agências sobre a concorrência nos mercados regulados, e pelo monitoramento dos comportamentos dos agentes que detêm posição dominante, com vistas à prevenção regulatória de seu exercício abusivo⁶⁸. No entendimento de Ana Frazão, “a repressão ao abuso de poder econômico revelou-se necessária (ao longo do

⁶⁸ PEDRA, Douglas Pereira. A Nova Lei de Defesa da Concorrência Brasileira – Principais Modificações e Impactos para as agências reguladoras. 22 maio 2012.

tempo) não como algo contraposto ao liberalismo econômico, mas sim, como uma forma de preservá-lo”⁶⁹.

No que tange à propriedade industrial, está disposta no art. 5º, XXIX, da CF/1988:

Art. 5º: [...]

XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Nota-se que, à luz da CF/1988, a marca, o nome e os signos distintos, tudo é visto como propriedade e, como toda propriedade, deve exercer função social⁷⁰. O texto constitucional também garante o direito exclusivo ao detentor de usar, gozar e dispor, além de utilizar economicamente de maneira adequada⁷¹.

Nesse diapasão, são trazidas as considerações de Denis Borges Barbosa, para quem, na violação do *trade dress*, mesmo que seus elementos estejam separadamente protegidos, e alguns deles sequer são passíveis de registro, é possível configurar a concorrência desleal, pois o instituto está vinculado à finalidade do ato.

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 comprovado que a finalidade do ato competidor é a de desviar a clientela alheia e se aproveitar a 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 industrial⁷².

Além disso, o art. 1.228 do CC/2002 complementa o texto constitucional, corroborando com a ideia de que a propriedade intelectual é vista pelo legislador como propriedade, já que o

⁶⁹ FRAZÃO, Ana. **Empresas e propriedade: função social e abuso de poder econômico**. São Paulo: Quatier Latin, 2006.

⁷⁰ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 77.

⁷¹ AZEVEDO, João Roberto Fontes Pinto de. **Concorrência desleal e aproveitamento parasitário: um estudo de caso sobre as consequências jurídicas das violações aos direitos de propriedade industrial na sociedade empresária**. Monografia apresentada como requisito parcial à obtenção de título de Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Recife. Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Centro de Ciências Jurídicas (CCJ), Recife, 2019.

⁷² BARBOSA, Denis Borges; PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. Da proteção do *trade dress* com ou sem direitos exclusivos. In: BARBOSA, Denis Borges. **Da tecnologia à cultura: ensaios e estudos de Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 110-119.

titular deste direito tem a exclusividade de usar, gozar e dispor do objeto de sua criação intelectual⁷³:

Art. 1228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

§ 1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial [...].

O texto constitucional estabeleceu diretrizes ao legislador, na medida em que a lei referente à propriedade industrial só será válida se atender ao interesse social, ao desenvolvimento tecnológico e econômico do Estado.

No plano infraconstitucional, a Lei de Propriedade Industrial regula os direitos e as obrigações relativos à propriedade industrial, além de assegurar a proteção à prerrogativa de impedir que terceiros utilizem o sinal distintivo para individualizar produtos ou serviços idênticos ou relacionados aos seus⁷⁴.

Isto posto, almejando aprofundar o estudo sobre a concorrência desleal, segue-se analisando os arts. 195 e 209 da Lei de Propriedade Industrial os quais disciplinam o instituto da concorrência desleal e reconhecem o direito ao ressarcimento aos afetados.

2.5.1 Art. 195 da Lei n. 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial)

A Lei n. 9.279/1996 é um instrumento essencial à proteção da propriedade industrial no Brasil, pois responsável por regular no Brasil os direitos e as obrigações relativos à matéria.

O art. 195 desse diploma, por sua vez, é fundamental na proteção contra a concorrência desleal no Brasil, pois define uma série de condutas consideradas crimes de concorrência desleal, estabelecendo, inclusive, penalidades para a sua prática. Abaixo, por oportuno à discussão traçada nesta pesquisa, reproduz-se o dispositivo e seu rol taxativo:

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;

⁷³ AZEVEDO, João Roberto Fontes Pinto de. **Concorrência desleal e aproveitamento parasitário**: um estudo de caso sobre as consequências jurídicas das violações aos direitos de propriedade industrial na sociedade empresária. Monografia apresentada como requisito parcial à obtenção de título de Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Recife. Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Centro de Ciências Jurídicas (CCJ), Recife, 2019.

⁷⁴ OLAVO, Carlos. **Propriedade Industrial**. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2005, p. 99.

- 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.
- § 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.
- § 2º O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público.

Para haver concorrência desleal entre empresas, ambas devem ser concorrentes, isto é, devem concorrer com produtos/serviços idênticos ou semelhantes, em busca do mesmo nicho de clientes⁷⁵. Assim, cabe analisar cada uma das condutas consideradas legalmente delituosas,

⁷⁵ PAULA, Bruno Costa de. **Concorrência desleal subjetiva**. Disponível em: <https://www.icamp.com.br/2021/06/02/concorrenca-desleal-subjetiva/>. Acesso em: 18 jul. 2024.

as quais a lei denomina de crime de concorrência desleal, ressaltando que os atos verificados implicam pena de detenção de três meses a um ano, ou multa.

O art. 195, I, da Lei de Propriedade Industrial, tipifica como crime a falsa publicidade a fim de se obter vantagens. Esta conduta é denominada publicidade difamatória contra o concorrente⁷⁶ ou, também chamada por João da Gama Cerqueira de ato de denigração⁷⁷. A publicação pode ser realizada por qualquer meio de comunicação, e não é necessário mensurar a divulgação. Para Marcus Elidius Michelli de Almeida, deve-se observar três elementos essenciais para tipificar este crime: falsa informação, publicidade e detrimento⁷⁸.

Fato importante, no entender de Celso Delmanto⁷⁹, é o de que a publicidade de fato verdadeiro, quando feita de forma desacerbada, possibilita a punição nesse inciso: “Se o fato propagado for verídico, mas propositadamente exagerado, haverá, ainda, possibilidade de ocorrência do presente crime, desde que o excesso configure, por sua vez, uma afirmação também inverídica”.

Já o art. 195, II, da Lei de Propriedade Industrial, tipifica como conduta delituosa quem prestar ou divulgar informação falsa de um concorrente para obter vantagem. Este inciso guarda similitude com o inciso I do mesmo artigo e busca afastar a prática de “prestar ou divulgar” falsamente informação.

Ato contínuo, no art. 195, III, da Lei de Propriedade Industrial, tipifica-se o desvio de clientela. Este procedimento ocorre quando são empregados meios fraudulentos para desviar a clientela de outrem, seja em proveito próprio ou alheio. A expressão “meios fraudulentos” possui amplo conceito. Para Celso Delmanto, é “todo ardil usado para induzir alguém a erro”⁸⁰.

O art. 195, IV, da Lei de Propriedade Industrial, tipifica a propaganda dispersiva. Trata-se de um delito que integra a falsa publicidade, mas diversamente deste crime, no qual se faz falsa afirmação em detrimento do concorrente, aqui se usa de sinal de propaganda alheios, ou imitação destes, sem autorização, de maneira a criar confusão entre produtos ou estabelecimentos⁸¹. Como exemplo, citam-se a publicidade, os anúncios.

⁷⁶ PIERANGELI, José Henrique. **Crimes de concorrência desleal**. Disponível em: <https://ojs.uniaraxa.edu.br/index.php/juridica/article/viewFile/95/86>. Acesso em: 19 jul. 2024.

⁷⁷ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 1946, t. I.

⁷⁸ ALMEIDA, Marcos Elidius Michelli de. **Abuso de direito e concorrência desleal**. São Paulo: Quartier Latin, 2004.

⁷⁹ DELMANTO, Celso. **Crimes de concorrência desleal**. São Paulo: Edusp, 1975.

⁸⁰ DELMANTO, Celso. **Crimes de concorrência desleal**. São Paulo: Edusp, 1975.

⁸¹ PIERANGELI, José Henrique. **Crimes de concorrência desleal**. Disponível em: <https://ojs.uniaraxa.edu.br/index.php/juridica/article/viewFile/95/86>. Acesso em: 19 jul. 2024.

De acordo com Regina Montagini, “adotou-se tipificar esses atos como crime de concorrência desleal para que o titular desses bens imateriais não ficasse desabrigado frente ao mau uso de sua propriedade por terceiros”⁸².

Em seguida, o art. 195, V, da Lei de Propriedade Industrial, tipifica como crime o uso indevido de nome comercial. Este dispositivo não trata apenas de se utilizar o uso indevido do nome comercial, mas o título do estabelecimento, a venda, a exposição à venda ou a manutenção de estoque de produtos com esta mesma referência. Assim, a lei alcança tanto quem utiliza diretamente como quem vende e estoca.

O art. 195, VI, da Lei de Propriedade Industrial, traz em sua redação como crime a substituição do nome do produto. Configura-se a conduta delituosa quando o concorrente em mercadoria de terceiros substitui o seu nome ou a razão social deste pelo seu. Neste caso, trata-se de fraude, pois ocorre a troca do nome ou razão social, alterando o verdadeiro produtor, sem consentimento do titular. Fica expresso que o concorrente desleal, para ser tipificado neste artigo, deverá possuir o seu próprio nome ou razão social.

Celso Delmanto⁸³ assim contribui para o tema: “ao realizar a mudança, o concorrente desonesto apropria-se do esforço de seu rival, apresentando, como própria, mercadoria de fabricação alheia (*upsidedown passing off*)”.

O art. 195, VII, da Lei de Propriedade Industrial, traz o crime da falsa atribuição de recompensa. Em alguns produtos, é comum encontrar reproduções de medalhas conquistadas ou prêmios obtidos em exposições internacionais ou nacionais. Nesta conduta delituosa, o agente utiliza essas providências em proveito próprio, agindo de forma desonesta e enganando o público consumidor.

Já o art. 195, VIII, da mesma lei, aborda a fraude em embalagens alheias. Este dispositivo expõe que comete crime de concorrência o agente que vende, expõe ou oferece à venda, valendo-se de recipiente ou invólucro de outro produtor, produto adulterado ou falsificado; e, utilizando-se de recipiente ou invólucro do seu competidor, negocia produto, não adulterado ou falsificado, mas da mesma espécie.

Seguidamente, ao se analisar o art. 195, IX, da Lei de Propriedade Industrial, observa-se a tipificação do crime de corrupção ativa de empregado, procedimento delituoso denominado pela doutrina de “suborno ativo”, no qual o sujeito dá ou promete dinheiro para vantagens ilícitas.

⁸² MONTAGINI, Regina. **Concorrência desleal nos contratos de distribuição**. Dissertação (Mestrado em Direito). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), São Paulo, 2000.

⁸³ DELMANTO, Celso. **Crimes de concorrência desleal**. São Paulo: Edusp, 1975.

Outrossim, o inciso X aborda o mesmo conceito de suborno anterior, contudo, na condição de corrupção passiva do empregado. Neste caso, o empregado pode receber ou aceitar promessa de paga ou recompensa para proporcionar vantagem ao concorrente do empregado, violando, assim, o dever de empregado. Em ambos os incisos coexistem quando há a corrupção, vez que não há corrupção passiva sem corrupção ativa.

O art. 195, XI, da Lei de Propriedade Industrial, tipifica como crime a violação de segredo de fábrica. Neste dispositivo, configura-se conduta delituosa quem divulgar, explorar e utilizar de conhecimentos, informações ou dados confidenciais utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, os quais teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia. É evidente que a lei visa proteger a possibilidade de maiores lucros ou vantagens para os possuidores da invenção ou inovação. Administradores, sócios e empregadores da empresa estão incluídos neste dispositivo:

Os dirigentes de empresas são os técnicos e os empregados, entendidos estes em sua generalidade, em razão das atividades exercidas nos estabelecimentos fabris, comerciais e equivalentes, tomam conhecimento de determinadas informações ou dados confidenciais que dizem respeito à industrialização, à comercialização de produtos ou à prestação de serviços. Essas informações ou dados confidenciais, muito embora não suscetíveis de patente, posto que se fosse o caso, o crime seria contra a propriedade industrial, constituem direitos legítimos de quem os desenvolveu, de quem os aperfeiçoou ou de quem os executou, não podendo, conseqüentemente, ser divulgados ou explorados, sem prévia autorização dos seus titulares⁸⁴.

O art. 195, XII, da Lei de Propriedade Industrial, trata do abuso de segredo de negócio ou de comércio obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude. Este inciso possui similitude com o anterior, divergindo apenas quanto ao meio para se obter o conhecimento ou informação, que neste seria ilícito ou mediante fraude.

Já o art. 195, XIII, do mesmo diploma, tipifica como crime a falsa informação de registro industrial ou da existência de uma patente depositada ou concedida, isto é, incorre nesse dispositivo quem de forma mentirosa aduz que o seu produto é registrado ou patenteado sem ser. Na maioria dos países, quando o produto goza da proteção da patente ou do registro, ele apresenta um símbolo a tornar pública a informação.

O art. 195, XIV, da Lei de Propriedade Industrial, por sua vez, aborda como crime de concorrência desleal o uso de dados de testes e dados secretos. Este inciso refere-se à divulgação, exploração ou utilização, sem autorização, dos dados de testes e dados secretos

⁸⁴ SOARES, José Carlos Tinoco. **Lei de patentes, marcas e direitos conexos**. São Paulo: RT, 1997.

foram desenvolvidos com considerável esforço e apresentados à autoridade regulatória como condição para a aprovação de produtos comerciais.

2.5.2 Arts. 209 e 210 da Lei n. 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial)

A Lei de Propriedade Industrial tipifica, portanto, uma série de atos como crime de concorrência desleal. Neste sentido, prevê, também, a possibilidade de o titular lesado buscar a reparação civil dos danos causados pela prática de concorrência desleal, ainda que esta tenha se concretizado através de atos não previstos na lei⁸⁵.

Dessa forma, se comprovada a violação de direitos de propriedade industrial e/ou atos de concorrência desleal, nasce para o infrator a obrigação de satisfação do dano (art. 209 da Lei de Propriedade Industrial):

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

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

É fato que se está, atualmente, diante de um dispositivo que deixa em aberto as hipóteses de concorrência desleal, afinal, o art. 195 da Lei de Propriedade Industrial é rol meramente exemplificativo quando o caso abordar a concorrência pura, ou seja, quando não houver crime no caso a ser discutido.

A quantificação da indenização deverá ser feita na fase de liquidação de sentença. Nesse momento, os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, conforme rege o art. 210 da Lei de Propriedade Industrial: “I – os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou II – os benefícios que foram auferidos pelo

⁸⁵ MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do *trade dress* no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção. Concurso Cultural ASPI – **Revista Eletrônica do IBPI** – Especial. Disponível em: <https://homolog.kasznarleonardos.com/wp-content/anexos/artluciana-trade-dress.pdf>. Acesso em: 19 jul. 2024.

autor da violação do direito; ou III – a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

Para João da Gama Cerqueira, a prova do prejuízo (art. 210, I, da Lei n. 9.279/1996) é bem complexa na fase de liquidação, por vezes, inviável na prática forense:

A prova dos prejuízos, nas ações de perdas e danos, merece, entretanto, especial referência. Esta prova, geralmente difícil nos casos de violação de direitos relativos à propriedade industrial, é particularmente espinhosa quando se trata de infração de registros de marcas, não podendo os Juízes exigi-la com muita severidade. Os delitos de contrafação de marcas registradas lesam forçosamente o patrimônio do seu possuidor, constituindo uma das formas mais perigosas da concorrência desleal, tanto que as leis, em todos os países, destacam-na como delito específico. Frequentemente, porém, verifica-se que, não obstante a contrafação, os lucros do titular da marca não diminuem, mantendo-se no mesmo nível ou na mesma progressão, não sendo raros os casos em que se verifica o seu aumento. Não se deve concluir, entretanto, só por esse fato, que a contrafação não tenha causado prejuízos, porque estes não se revelam, necessariamente, na diminuição dos lucros ou na sua estabilização em determinado nível. O que o bom-senso indica é que o dono da marca realizaria lucros ainda maiores, se não sofresse a concorrência criminosa do contrafator. É preciso ter em vista que, reproduzindo ou imitando a marca legítima, o contrafator, graças à confusão criada para iludir o consumidor, consegue vender os seus produtos, o que leva à presunção de que as vendas por ele realizadas teriam desfalcado o montante das vendas do dono da marca⁸⁶.

Atualmente, a apuração dos benefícios auferidos pelo autor da violação do direito é o mais utilizado, contudo, para isso, é necessário acesso aos livros contábeis do infrator no momento da perícia.

Na terceira e última hipótese, auferir o valor a ser indenizado na fase de liquidação de sentença, segundo Denis Borges Barbosa, por vezes, é útil e vantajosa:

As peculiaridades da terceira modalidade descrita no art. 210 do CPI/96 tiverem a descrição cuidadosa da doutrina. Tecnicamente, trata-se de uma forma de compensação do enriquecimento sem causa, essencial sempre que não se possam produzir provas de que a infração do direito beneficiou ao infrator. Apesar de bastante discutida na doutrina comparada, seja pela idéia de que seria uma forma não adequada (pois que insuficiente e, por se equivaler a um preço para livremente infringir, ou seja, ...não punitiva....) de composição patrimonial, essa fórmula é sempre útil e, por vezes, vantajosa. No sistema americano, o *royalty ficto* surge como a mínima compensação legal⁸⁷.

⁸⁶ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 1946, v. II, p. 1.129-1.131.

⁸⁷ BARBOSA, Denis Borges. **Valor indenizável das violações da propriedade intelectual**. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/valor_indenizavel.pdf. Acesso em: 15 nov. 2024.

Isto posto, explorado o instituto da concorrência desleal, passa-se a tratar do *trade dress*, nacionalmente conhecido como conjunto-imagem.

3 *TRADE DRESS*

3.1 Origem

É comum identificar uma empresa pela seu conjunto-imagem, o que muitas vezes tem mais expressão do que a sua própria marca. Quando se passa em frente a uma loja da empresa McDonald's, por exemplo, não é preciso ler seu nome para se ter certeza de estar no seu estabelecimento. Isso ocorre porque a empresa possui elementos visuais e sensoriais exclusivos, que identificam o seu negócio: os arcos dourados do logotipo, os uniformes dos funcionários, as cores, as embalagens, a forma de atendimento, o palhaço Ronald McDonald, e toda a experiência oferecida pelo estabelecimento de *fast food*.

Este conjunto-imagem, motivo de debates nas esferas judiciais e objeto deste trabalho, foi conceituado expressamente nos EUA – local de alto desenvolvimento econômico e liderança em consumo de bens e serviços – em 1992, no julgado do *case Taco Cabana vs. Two Peso*⁸⁸.

Em 1947, entrava em vigor a *Lanham Act*, 15 USC §§ 1051 e seguintes, promulgada pelo Congresso em 1946. Conforme consta no *site* oficial da Cornell Law Scholl⁸⁹, a lei prevê um sistema nacional de registro de marca e protege o proprietário de marca registrada federalmente contra o uso de outras semelhantes. Para isso, deve-se provar que há confusão por parte do consumidor ou que há diluição da marca famosa, protegendo, assim, o mercado da concorrência desleal.

Contudo, mesmo com a proteção da *Lanham Act*, ainda não havia uma definição, expressa e clara, ao instituto do *trade dress*. Esse cenário foi mudando através de um processo de construção jurisprudencial que obteve o seu destaque por meio do julgamento do *case Taco Cabana vs. Two Pesos*.

O instituto do *trade dress* foi definido com destaque no julgado envolvendo as empresas Taco Cabana vs. Two Pesos, dois restaurantes mexicanos nos EUA, em 1992. José Carlos Tinoco⁹⁰ ressaltou que “não se pode negar que o grande alento para com o *trade dress* e sua repercussão mundial teve como base a decisão proferida pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América entre Two Pesos, Inc. vs. Taco Cabana, Inc. no ano de 1992”.

⁸⁸ Two Pesos, Inc. vs. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763 (1992).

⁸⁹ LEGAL INFORMATION INSTITUTE. **Lanham Act**. Disponível em: https://www.law.cornell.edu/wex/lanham_act. Acesso em: 25 nov. 2024.

⁹⁰ SOARES, José Carlos Tinoco. **Concorrência desleal vs. *trade dress* ou conjunto-imagem**. São Paulo: Tinoco Soares, 2004, p. 209.

O case abordava suposta violação de *trade dress* pela empresa Two Pesos. Ambas as empresas, Taco Cabana e Two Pesos, exploravam o ramo de comidas mexicanas, sendo esta fundada em 1985, e aquela, em 1978. De acordo com o julgado, a empresa Two Pesos utilizou o mesmo estilo de decoração e características da empresa já constituída, se beneficiando indevidamente, motivo que ensejou a decisão favorável à empresa ingressante. Reconheceu-se o *trade dress* como “a imagem total do negócio”⁹¹.

Figura 1 – Two Pesos vs. Taco Cabana



Fonte: DANDI. **Diritto d’ Autore e Industriale**. Disponível em: <https://www.dandi.media/trade-dress/>. Acesso em: 26 nov. 2024.

Uma empresa que busca um lugar de prestígio no mercado investe em diversos segmentos no seu negócio, inclusive, no desenvolvimento do seu conjunto-imagem. Significa dizer que a empresa contrata profissionais de vários ramos – *design* gráfico, publicidade, marketing – para realizar um trabalho criativo e inovador, buscando desenvolver um conjunto de características sensoriais e visuais que assegurem a identificação instantânea do consumidor, fidelizando-o.

Esse conjunto de características que identificam o negócio agrega valor ao patrimônio da empresa, e por isso, quando não autorizada a sua reprodução, as empresas lesionadas buscam garantias protetivas como forma de repressão à concorrência desleal e almejando estabelecer um ambiente competitivo salutar.

Conforme pontua Carlos Alberto Bittar:

⁹¹ DILLON, Juan Le. Two Pesos vs. Taco Cabana. In: **The Trademark Reporter**, v. 83, n. 1, jan-fev.1993, p. 77-89.

Um dos elementos mais importantes para o exercício da atividade empresarial é a criatividade do titular, seja quanto à capacidade de introdução de novos e competitivos bens (ou serviços) para o mercado, seja quanto à arte de apresentar-se, ou a seus produtos, ao público consumidor⁹².

Inicialmente, o instituto do *trade dress* versava sobre rótulos de produtos e *design* de embalagens. Com o desenvolvimento do mercado, porém, o instituto começou a abarcar diversos outros elementos que compõem o conjunto empresarial: cheiro, cor, identidade visual, *layout* de estabelecimento, modelo de atendimento, e até a parte virtual do negócio.

Após a decisão do caso *Taco Cabana vs. Two Pesos*, iniciou-se uma construção da jurisprudência em busca de aprimorar a definição do *trade dress*. Com o passar do tempo, o instituto recebeu cada vez mais proteção, em destaque para a Seção 43 do *Lanham Act* (U.S.C §1125), ainda em vigor.

Atualmente, a empresa que tiver um conjunto-imagem exclusivo nos EUA, com características e elementos que se diferenciam dos demais, pode realizar um registro junto ao *United States Patent and Trademark Office*⁹³, o que infelizmente ainda não é possível no Brasil.

A criação do *trade dress* de uma empresa demanda tempo e dinheiro. Estudar o público-alvo, conhecer o que melhor irá lhe atender e, ao mesmo tempo, criar uma identidade para sua empresa que reflita os seus valores, não é uma tarefa fácil. Por isso, é necessária a proteção do instituto no mercado.

Ao se analisar *en passant* um produto na prateleira de um mercado, percebe-se que o rótulo busca através de cores, sinais e imagens identificar o produto e atrair o consumidor; em seguida, ao se analisar a embalagem, observa-se quantidade e, até mesmo, uma anatomia que melhor se adequa a sua função. A empresa, por certo, investe em elementos que viabilizam uma melhor aceitação do seu público.

Após longínquo, custoso e desgastante processo criativo, colocar o produto ou o serviço à disposição do consumidor e obter a resposta desejada, ou seja, o sucesso com a aceitação do público-alvo, é a maior realização de uma empresa investidora.

O reconhecimento do conjunto-imagem de uma empresa pelo consumidor é fruto de um trabalho executado, por isso, não pode uma empresa concorrente se usurpar e “colher o que não plantou”.

⁹² BITTAR, Carlos Alberto; BITTAR FILHO, Carlos Alberto. **Tutela dos direitos da personalidade e dos direitos autorais nas atividades empresariais**. 2. ed. São Paulo: RT, 2002, p. 156.

⁹³ USPTO. Disponível em: <https://www.uspto.gov/>. Acesso em: 25 nov. 2024.

Neste momento, porém, é que alguns concorrentes, de forma ilícita, se aproveitam do prestígio alcançado através de árduo trabalho, isto é, do conjunto-imagem da empresa de sucesso, almejando desviar a clientela, conforme menciona o Min. Marco Aurélio Bellizze⁹⁴, em Resp 1.353.451 – MG (2012/0239555-2): “situação em que é notório o intuito de “pegar carona” no sucesso obtido pelo investimento de outrem, e não para meramente assegurar um direito de exploração exclusiva a bem não registrado na forma legalmente exigida”.

O *trade dress* no Brasil não é legalmente tipificado, pois a legislação pátria não reconhece o conjunto-imagem como algo registrável. São passíveis de registro apenas alguns de seus elementos. Diante da lacuna legal, não são raros os casos de *trade dress* levados ao Poder Judiciário, obtendo sua resolução com base na repressão à concorrência desleal (Lei n. 9.279/1996) ou, a depender do caso, através da garantia à livre concorrência.

Para Cecília Manara, “insurge-se contra a prática de natureza comercial que venham a desviar clientela de outrem, notadamente pela reprodução ou imitação desautorizada de características distintivas de produtos ou serviços ou estabelecimentos comerciais”⁹⁵. Segundo Denis Borges Barbosa, o *trade dress*, em princípio, é matéria exclusiva de concorrência desleal⁹⁶.

O grande imbróglio está na insegurança jurídica das decisões, vez que, diante da ausência de legislação específica, as decisões, muitas vezes, são pautadas na subjetividade do

⁹⁴ PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. CONJUNTO-IMAGEM (*TRADE DRESS*). COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO AFIM. EMBALAGENS ASSEMBELHADAS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. ART. 209 DA LEI N. 9.279/1996 (LPI). PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA. DISPENSA INJUSTIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O conjunto-imagem (*trade dress*) é a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva, vinculando-se à sua identidade visual, de apresentação do bem no mercado consumidor. 2. Não se confunde com a patente, o desenho industrial ou a marca, apesar de poder ser constituído por elementos passíveis de registro, a exemplo da composição de embalagens por marca e desenho industrial. 3. Embora não disciplinado na Lei n. 9.279/1996, o conjunto-imagem de bens e produtos é passível de proteção judicial quando a utilização de conjunto similar resulte em ato de concorrência desleal, em razão de confusão ou associação com bens e produtos concorrentes (art. 209 da LPI). 4. No entanto, por não ser sujeito a registro – ato atributivo do direito de exploração exclusiva – sua proteção não pode servir para ampliar direito que seria devido mediante registro, de modo que não será suficiente o confronto de marca a marca para caracterizar a similaridade notória e presumir o risco de confusão. 5. A confusão que caracteriza concorrência desleal é questão fática, sujeita a exame técnico, a fim de averiguar o mercado em que inserido o bem e serviço e o resultado da entrada de novo produto na competição, de modo a se alcançar a imprevisibilidade da conduta anticompetitiva aos olhos do mercado. 6. O indeferimento de prova técnica, para utilizar-se de máximas da experiência como substitutivo de prova, é conduta que cerceia o direito de ampla defesa das partes. 7. Recurso especial conhecido e provido. BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça**. Recurso Especial n. 1.353.451. Recorrente: S/A FÁBRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA. Recorrido: COMPANHIA MANUFATORA DE TECIDOS DE ALGODÃO. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. 28 set. 2017.

⁹⁵ MANARA, Cecília. A proteção jurídica do *trade dress* ou conjunto-imagem. **Propriedade Intelectual em Perspectiva**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 11.

⁹⁶ Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.commarcas.htm>. Acesso em: 25 nov. 2024.

magistrado, que decide de forma subjetiva, e em algumas ocasiões, fundamentado em perícia técnica, alegando tratar-se de matéria de fato.

3.2 Conceito

No mundo contemporâneo, o tempo tornou-se um bem valioso. A dinâmica crescente das informações faz a imagem ganhar força perante o texto escrito, vez a sua objetividade e rapidez em transmitir o desejado.

Em recente decisão do STJ, a Min. Nancy Andrighi mencionou que o tempo é um bem jurídico; além disso, reconheceu no IRDR que “a perda de tempo quando injusta e ilegítima pode ensejar ilícito, desde que este seja comprovado, a partir da postura leniente do fornecedor de serviços e do nexo causal entre esta e o efetivo prejuízo causado ao consumidor”⁹⁷.

Diante disso, sabe-se que o consumidor, em regra, destina pouco tempo ao momento da compra e que sua atenção é reduzida, logo, a similitude entre os produtos e serviços é capaz de confundir o homem médio.

Na obra *O olho e o cérebro*, o farmacologista Philippe Meyer⁹⁸, por meio de um estudo científico, constata que “se ocorrer um evento imprevisto no campo visual ou se um som aparece num ruído de fundo familiar, o olhar e a cabeça, alertados pela percepção insólita, voltam-se para ela. A audição e as visões estão entre os sistemas de alarme de um ser vivo”.

O *trade dress* consiste em um conjunto de características, desenvolvido por uma empresa, que identifica o produto e/ou estabelecimento, tornando-o exclusivo em sua aparência conjuntural. São diversos elementos, suscetíveis ou não a registro, que juntos qualificam, identificam e especificam o negócio. José Carlos Tinoco Soares assim conceitua *trade dress*:

Trade Dress é a imagem total do negócio; num sentido bem geral, é o *look and feel*, é, o ver e o sentir do negócio; é o meio pelo qual o produto é apresentado no mercado; é o identificador de origem; o termo *trade dress* significa a imagem total ou aparência geral de um produto ou serviço, incluindo, mas não limitado a, desenho da embalagem, rótulos, recipientes, mostruários, à característica do produto ou à combinação de elementos ou figuras que são ou se tornam associadas exclusivamente com uma existência particular que permitem funcionar como sendo um indicador de origem do produto; o *trade dress* compreende uma única seleção de elementos que imediatamente estabelecem que o produto se distancia dos outros, por isso se torna inconfundível. *Trade dress* e/ou ‘ConjuntoImagem’, para nós é a

⁹⁷ BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça**. Pesquisa de Jurisprudência. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=%27202102997342%27.REG>. Acesso em: 25 maio. 2024.

⁹⁸ MEYER, Philippe. **O olho e o cérebro**: biofilosofia da percepção visual. São Paulo, SP: Ed. da UNESP, 2002, p. 39.

exteriorização do objeto, do produto ou sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido. É pura e simplesmente a ‘vestimenta’, e/ou o ‘uniforme’, isto é, um traço peculiar, uma roupagem ou a maneira particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor ou diante dos usuários com habitualidade. Na generalidade da expressão ‘alguma coisa’ pode-se incluir mas, logicamente, não se limitar às marcas figurativas ou mistas; tridimensionais; a todos os objetos que foram ou não suscetíveis de patentes, mas que se apresentam mediante uma forma de exteriorização característica; a toda e qualquer forma de produto ou de sua embalagem, desde que constituída de características particulares; a toda e qualquer decoração interna ou externa de estabelecimentos; a toda e qualquer publicidade desde que elaborada e apresentada com particularidades a torne conhecida como procedente de uma determinada origem. Por todos esses e muitos outros elementos e componentes, o *trade dress* nada mais é do que aquilo que já denominamos, desde há muito, ou seja, o “CONJUNTO-IMAGEM”⁹⁹.

Diante da alta competitividade do mercado e de seu dinamismo, as empresas que buscam um lugar de prestígio necessitam investir cada vez mais em elementos distintivos, que tragam exclusividade ao seu produto ou serviço e fidelizam o seu público-alvo consumidor.

Trade dress traduzido para o português significa “conjunto-imagem”. Sua definição pioneira é fruto do caso *Taco Cabana vs. Two Pesos*, mencionado anteriormente, no qual o instituto foi conceituado pela Suprema Corte Americana como “a imagem total do negócio”¹⁰⁰.

Celso Delmanto, por sua vez, também se encarrega de conceituar *trade dress*:

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

⁹⁹ SOARES, José Carlos Tinoco. **Concorrência desleal vs. *trade dress* ou conjunto-imagem**. São Paulo: Tinoco Soares, 2004, p. 213.

¹⁰⁰ DILLON, Juan Le. *Two Pesos vs. Taco Cabana*. In: **The Trademark Reporter**, v. 83, n. 1, jan-fev.1993, p. 77-89.

consumidores fixam instintivamente na memória uma ou as mais importantes dessas características e, pela simples visualização delas, compram a mercadoria. O freguês afeito a adquirir, por hipótese, uma determinada marca determinada de queijo que tem envoltório característico (por exemplo: caixa com formato diferente; cor azul com estrelas; tipo de letras alongadas ou uma figura desenhada) que o distingue das demais marcas de queijos, avistando um outro produto com aqueles sinais que tem na lembrança como individualizantes, levará este sem atentar em saber se é o mesmo queijo que se acostumou a comprar. De igual modo, a mulher habituada a adquirir o talco que sempre usa, não irá, a cada vez, experimentar seu perfume, conferir se o nome é idêntico ou só parecido, se o fabricante é o mesmo; ela se recorda de uma certa característica da embalagem, distintiva da dos outros talcos, e, com base nela, apanha e leva para casa o artigo que apresenta aqueles pontos particularizantes que ela reteve na memória. [...] Isto é o que se chama de capacidade de distinguir por elementos que os consumidores menos precavidos (*unwary purchasers*) guardam na memória numa forma de associação mecânica de ideias. O competidor desleal prevalece-se desse fato. Aplica o “golpe baixo” de imitar aquelas principais características da mercadoria alheia e, por via dessa fraude – *passing off* – tenta carrear para si os clientes do concorrente. Busca, sem esforço ou perda de tempo, subtrair aqueles fregueses que o rival conseguiu pela qualidade, tradição ou propaganda, em suma, pelo seu trabalho e empenho¹⁰¹.

Os elementos que compõem o *trade dress* podem ser visuais ou sensoriais, isto é, podem englobar, além da imagem, o cheiro, o som, a experiência vivenciada no estabelecimento. Um exemplo é o da loja MMartan, que utiliza uma fragrância marcante de bambu. Ao transitar pelo corredor de um *shopping* e sentir o cheiro da loja, o consumidor a reconhece imediatamente em razão da memória olfativa. O mesmo acontece com a empresa Melissa e sua fragrância exclusiva de tutti-frutti.

Para Denis Allan Daniel, o *trade dress*

consiste 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 demais¹⁰².

Apesar de não existir uma legislação específica para tratar do *trade dress* no Brasil, é possível observar diversas decisões favoráveis no Poder Judiciário, a demonstrar que a ausência de dispositivo, por si só, não obsta o reconhecimento do direito, que se fundamenta, muitas vezes, na doutrina e em outros julgados.

¹⁰¹ DELMANTO, Celso. **Crimes de concorrência desleal**. São Paulo: José Bushatsky, 1975, p. 84-85.

¹⁰² DANIEL, Denis Allan. **Litígio envolvendo conjunto-imagem (*trade dress*) no Brasil: a área nebulosa de proteção da propriedade intelectual**. Disponível em: <http://doczz.com.br/doc/423817/trade-dress---daniel-advogados>. Acesso em: 22 out. 2024.

Fato é que, a ausência de objetividade deixa margem para a subjetividade, e o instituto que hoje protege o *trade dress* – concorrência desleal – não o define, deixando a critério do julgador avaliar se houve ou não violação.

3.3 Pressupostos necessários para a proteção do *trade dress*

No Brasil, a proteção dos bens que incumbem tanto ao domínio dos direitos autorais quanto à propriedade industrial é afiançada pela CF/1988 (art. 5º, XXVII e XXIX). Letícia Basile Perrone Braz¹⁰³ chama atenção para o fato de que, com base nas disposições gerais previstas nos tratados e acordos internacionais incorporados à legislação nacional, foi promulgada a Lei n. 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial – LPI).

De acordo com o art. 5º da Lei, os direitos protegidos pelas normas de propriedade industrial serão considerados, pelo ordenamento jurídico brasileiro, bens móveis. Esses direitos serão incorporados ao patrimônio do empresário como fontes de receita, conferindo valor econômico aos respectivos bens e atribuindo ao titular do registro o direito de explorá-los de forma exclusiva¹⁰⁴.

Segundo Letícia Basile Perrone Braz¹⁰⁵, para que o *trade dress* possa ser protegido pelas normas relativas à concorrência desleal, deve ser classificado como um sinal visualmente perceptível, atender ao requisito visual estabelecido pelo legislador brasileiro no art. 122 da Lei de Propriedade Industrial. Embora, em muitos casos, existam características não visuais que componham o conjunto-imagem – a exemplo de aromas e de sons específicos – é essencial que este seja predominantemente constituído por elementos visuais distintos¹⁰⁶ e perceptíveis para a

¹⁰³ BRAZ, Letícia Basile Perrone. **Sinais distintivos não registráveis**: análise da proteção atribuída ao instituto do *trade dress*. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2023. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/17077?mode=full> Acesso em: 20 ago. 2024, p. 7.

¹⁰⁴ BRAZ, Letícia Basile Perrone. **Sinais distintivos não registráveis**: análise da proteção atribuída ao instituto do *trade dress*. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2023. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/17077?mode=full> Acesso em: 20 ago. 2024, p. 7.

¹⁰⁵ BRAZ, Letícia Basile Perrone. **Sinais distintivos não registráveis**: análise da proteção atribuída ao instituto do *trade dress*. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2023. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/17077?mode=full> Acesso em: 20 ago. 2024, p. 7.

¹⁰⁶ Sobre o tema, Cláudio Roberto Barbosa afirma: “Os símbolos, como demonstrada na semiologia, permitem a transmissão da informação, ou seja, permitem a transmissão de informações do fornecedor ou do produto ao consumidor. O signo, enquanto sinal distintivo, é protegido diretamente, mas o efetivo valor econômico, cuja proteção é indireta, são as informações relacionadas ao signo, as quais são objeto de grande esforço, investimento e cuidado por parte de seu titular. Se os sinais distintivos nascem da necessidade de identificar o comerciante individual, seu estabelecimento, seus serviços e produtos, a partir do século XX tornam-se símbolos dos produtos e, mais importante ainda, das qualidades atribuídas às empresas, produtos ou serviços. É justamente

identificação pelo consumidor.

Isto posto, necessário analisar os pressupostos do *trade dress* para melhor elucidar o tema.

3.3.1 Distintividade originária

Em detrimento da ampla diversidade de informações e alternativas no mercado, os sinais distintivos das organizações assumem um importante papel. Embora o *trade dress* não conste explicitamente na legislação brasileira, é vastamente identificado e protegido pela jurisprudência. E a ferramenta essencial para sua proteção é a repressão à concorrência desleal. Desse modo, é basilar avaliar a eficácia desse mecanismo na proteção dos direitos sobre o *trade dress*.

No que se concerne à distintividade, ela preenche um papel decisivo em qualquer competição de mercado, já que, sem tal particularidade, o *trade dress* não distingue o produto ou serviço de um empresário em relação aos diversos produtos ou serviços semelhantes disponíveis. Em outra vertente, caso o *trade dress* seja comum, não será reconhecido pelo público consumidor como um indicador de sua origem¹⁰⁷.

Neste íterim, segundo Daniela Lopes Ferreira¹⁰⁸, a distintividade é um dos fundamentos essenciais do sistema de marcas. É imperativo que a marca mantenha uma clara distinção ideológica em relação ao produto ou serviço que se propõe a identificar, sob pena de ser classificada como genérica, comum, indispensável ou descritiva. Simultaneamente, a marca deve assegurar a identificação da origem do produto ou serviço e, de maneira primordial, estimular o consumo, valorizando a atividade empresarial de seu titular.

A distintividade atrela-se à capacidade de um produto, serviço ou empresa, em sua aparência ou forma de apresentação, se distinguir dos demais. Para que o *trade dress* seja considerado distintivo em relação ao empregado por outras empresas no mercado, deve destacar-se e diferenciar-se, não pode ser comum ou ordinário. Ademais, esse pressuposto se refere às características que, desde sua origem, são suficientemente distintas para diferenciar-

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

¹⁰⁷ BALDISSERA, Bruna. A concorrência desleal na violação de *trade dress* e de marca. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/100552/propriedade-industrial-e-trade-dress>. Acesso em: 25 ago. 2024, p. 33.

¹⁰⁸ FERREIRA, Daniela Lopes. **Teoria do secondary meaning: conceito e aplicação no direito marcário brasileiro**. Repositório digital. Trabalho de Conclusão de Curso. UFRS. Porto Alegre, 2022. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/250912>. Acesso em: 11 ago. 2024, p. 9.

se significativamente dos concorrentes.

Para se proteger o *trade dress*, é imperativo possuir a capacidade de identificar e diferenciar o produto, serviço ou estabelecimento comercial da empresa em relação aos já existentes no mercado.

Luciana Yumi Hiane Minada acrescenta que os elementos de uso comum não são passíveis de proteção. Por exemplo, uma empresa não pode alegar que a embalagem de seu molho de tomate é distintiva se os elementos que a compõem consistirem em uma lata ou frasco de vidro cilíndrico, na cor vermelha, com tomates e folhas verdes no rótulo. Isso porque, o *trade dress* formado por esses elementos não é, de maneira alguma, distintivo, visto que a grande maioria dos fabricantes de molho de tomate utiliza os mesmos elementos em suas embalagens¹⁰⁹.

Sob essa perspectiva, a jurisprudência americana consolidou a ideia de que a proteção do *design* e das cores dos produtos depende da demonstração de distintividade adquirida pelo uso. Por outro lado, no caso das marcas nominativas e embalagens, a proteção é concedida com base em sua distintividade intrínseca, ou seja, na capacidade de se diferenciar das demais.

A distintividade preenche um papel decisivo em qualquer competição de mercado, já que, sem tal particularidade, o *trade dress* não distingue o produto ou serviço de um empresário em relação aos diversos produtos ou serviços semelhantes disponíveis. Vinícius de Almeida Xavier¹¹⁰ ressalta que a identidade constituída por elementos gráfico-visuais de um produto ou estabelecimento deve ser capaz de despertar o interesse do consumidor.

Não são incomuns os casos em que um produto ou serviço se destaca em relação aos concorrentes devido à sua percepção visual única. Exemplos notáveis incluem a garrafa da Coca-Cola, a caneta Mont Blanc e o chocolate Toblerone. Nesse contexto, é frequente que a identificação de um produto ocorra principalmente por meio de sua embalagem. Nesse caso, a marca assume um papel secundário. O mesmo fenômeno pode ser observado em estabelecimentos comerciais, cuja identidade visual, dotada de personalidade marcante, garante ao consumidor a clara associação com o local, a exemplo de redes renomadas como McDonald's, Dunkin' Donuts e Pizza Hut.

Com base nos autores mencionados, destaca-se que a principal função da distintividade

¹⁰⁹ MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do *trade dress* no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção. Concurso Cultural ASPI – **Revista Eletrônica do IBPI** – Especial. Disponível em: <https://homolog.kasznarleonardos.com/wp-content/anexos/artluciana-trade-dress.pdf>. Acesso em: 19 jul. 2024, p. 92.

¹¹⁰ XAVIER, Vinícius de Almeida. As possibilidades de proteção ao *trade dress*. **Direito & Justiça**. v. 41, n. 2, p. 248-263, jul.-dez. 2015, p. 249.

de uma marca é a sua capacidade de distinguir produtos e serviços. Marcas que não se diferenciam das demais e se limitam a descrever um produto não são passíveis de proteção. No entanto, a distintividade pode ser adquirida ao longo do tempo, quando a sociedade reconhece a marca por algum outro motivo, possibilitando que ela adquira um ‘significado secundário’ (*secondary meaning*) por meio do uso.

Neste íterim, o *trade dress* não pode apresentar uma configuração comum e trivial, com a qual o consumidor já esteja familiarizado, sob risco de não cumprir sua função essencial de sinal distintivo, portanto, não ser passível de proteção pela legislação brasileira.

Segundo Vinícius de Almeida Xavier¹¹¹, “em específicas situações, a identificação a determinado produto ou serviço não se dá pela marca, e sim por um conjunto de elementos visuais ou expressões que adquirem tamanha função diferenciadora que assumem a distintividade”.

Ademais, o requisito da distintividade estabelece que o sinal deve ser apto a identificar o bem ou serviço, diferenciando-o dos demais produtos ou serviços da mesma categoria e natureza. Esta é a característica essencial de uma marca, cuja função primordial é a capacidade de distinguir um produto ou serviço de outros semelhantes. Em diversas legislações, os critérios e parâmetros para se verificar os requisitos exigidos são definidos de forma negativa, impondo restrições ao registro de determinadas expressões ou sinais que se enquadrem em situações específicas.

A regra geral do direito das marcas é a recusa de proteção a sinais genéricos ou descritivos, pois estes não distinguem adequadamente os produtos ou os serviços de uma empresa.

Na mesma direção, Letícia Basile Perrone Braz ressalta:

A distintividade do sinal, no entanto, não figura como um elemento absoluto que estará presente ou não no respectivo signo. Dessa forma, será possível classificá-la em decorrência da forma de aquisição, do grau ou até mesmo do momento adquirido. A capacidade de individualização de determinado produto ou serviço, possibilitando ao consumidor diferenciá-lo dos demais congêneres existentes no mercado a partir dos signos utilizados na sua composição, é de extrema relevância no âmbito concorrencial, tanto pelo valor econômico atribuído a este quanto pelo cumprimento do requisito da distintividade para sua proteção. Da mesma forma, o *trade dress*, ao se tornar um elemento com capacidade de diferenciar e individualizar o produto e/ou serviço oferecido pelo titular, atendendo ao requisito da distintividade, adquire um valor econômico e comercial, podendo tornar-se objeto de concorrência

¹¹¹ XAVIER, Vinícius de Almeida. As possibilidades de proteção ao *trade dress*. **Direito & Justiça**. v. 41, n. 2, p. 248-263, jul.-dez. 2015, p. 249.

desleal e confusão do consumidor no segmento de mercado no qual está inserido¹¹².

Completando o raciocínio, Débora Ximenes Leite explica que alguns estudiosos classificam a distintividade em: (I) distintividade inerente (ou originária) e (II) distintividade adquirida por meio de significação secundária. A primeira delas refere-se às características que, desde sua origem, são suficientemente distintas para diferenciar-se dos concorrentes. Por outro lado, a segunda, também chamada “adquirida pelo uso”, refere-se a marcas, expressões publicitárias, insígnias e títulos de estabelecimento, e quaisquer sinais não registráveis que, pelo uso continuado pelo tempo, adquiriram um significado que os distingue dos concorrentes¹¹³.

Guilherme Schneider Pavan, por sua vez, esclarece que a distintividade é um componente fundamental em qualquer litígio desta natureza, pois é ela que confere ao *trade dress* a habilidade de distinguir um determinado produto, serviço ou estabelecimento de outros semelhantes presentes no mercado¹¹⁴.

Fernando de Paula Andrade explica que, caso o *trade dress* possua características comuns, é utilizado por diversas organizações, logo, não demonstrará distintividade, pois não é reconhecido pelos consumidores como um sinal distintivo e identificador de origem. Por consequência, torna-se uma mera aparência comercial que não transmite nenhuma informação relevante. Para que seus direitos possam ser protegidos, o *trade dress* deve ser distintivo e efetivamente capaz de distinguir e individualizar os produtos, serviços ou estabelecimentos dos empresários em relação aos seus similares no mercado¹¹⁵.

A distintividade preenche um papel decisivo em qualquer competição de mercado, já que, sem tal particularidade, o *trade dress* não distingue o produto ou o serviço de um empresário em relação aos diversos produtos ou serviços semelhantes disponíveis no mercado. Em outra vertente, caso o *trade dress* seja comum, não será reconhecido pelo público

¹¹² BRAZ, Letícia Basile Perrone. **Sinais distintivos não registráveis**: análise da proteção atribuída ao instituto do *trade dress*. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2023. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/17077?mode=full> Acesso em: 20 ago. 2024, p. 33.

¹¹³ LEITE, Débora Ximenes. **Trade Dress** no direito brasileiro: a insuficiência da proteção conferida pelo instituto da concorrência desleal e a necessidade de tutela jurídica específica. Repositório Institucional. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/44360>. Acesso em: 10 ago. 2024, p. 39.

¹¹⁴ PAVAN, Guilherme Schneider. **Estratégias mercadológicas e trade dress**: um estudo no contexto da realidade brasileira. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/218099?show=full>. Acesso em: 10 ago. 2024, p. 28.

¹¹⁵ ANDRADE, Fernando de Paula. **O instituto do trade dress e a proteção aos websites**: um estudo de caso. Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. Disponível em: <https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/3338>. Acesso em: 10 ago. 2024.

consumidor como um indicador de sua origem¹¹⁶.

Para que o *trade dress* possa ser protegido, deve ter a capacidade de identificar e diferenciar o produto, serviço ou estabelecimento comercial da empresa em relação aos já existentes no mercado. Em outras palavras, o *trade dress* deve evitar uma configuração comum e trivial à qual o consumidor já esteja habituado, sob o risco de não cumprir sua função primordial de sinal distintivo, portanto, não usufruir da proteção conferida pela legislação brasileira¹¹⁷.

Na mesma direção, Bruna Baldissera acrescenta que, em um sistema capitalista, cuja conquista de clientes é relevante para o crescimento empresarial, reitera-se a busca por distintividade entre as diversas opções disponíveis no mercado. Isso ocorre porque os empresários têm a liberdade de apresentar seus produtos ou serviços (art. 170, IV, da CF/1988). Destarte, a “livre concorrência” é uma expressão da liberdade de iniciativa, um fenômeno natural, legítimo e essencial para o progresso e o bem-estar social¹¹⁸.

3.3.2 Distintividade secundária – *secondary meaning*

O conceito de *secondary meaning* refere-se ao processo pelo qual um termo ou sinal, primeiramente desprovido de distintividade, contrai tal caráter por meio do uso contínuo e do reconhecimento público, associando-se a um produto ou serviço específico. No Brasil, o registro de marcas segue as diretrizes da Lei n. 9.279/1996, que exige distintividade como requisito fundamental para o registro. Portanto, sinais inicialmente descritivos ou genéricos podem se tornar protegidos caso adquiram um significado secundário, desde que comprovada a associação com o produto ou serviço.

Ademais, a *secondary meaning* está norteada no pressuposto de que a capacidade distintiva de uma marca pode ser adquirida gradualmente, por meio de um fenômeno de transformação semântica do sinal, ocorrido na percepção dos consumidores. A genericidade de um sinal não se estabelece de forma linear e estática, uma vez que seu significado pode evoluir com o tempo e com o uso do sinal, pois o que determina o significado e a função do sinal é o

¹¹⁶ BALDISSERA, Bruna. A concorrência desleal na violação de *trade dress* e de marca. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/100552/propriedade-industrial-e-trade-dress>. Acesso em: 25 ago. 2024, p. 33.

¹¹⁷ MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do *trade dress* no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção. Concurso Cultural ASPI – **Revista Eletrônica do IBPI** – Especial. Disponível em: <https://homolog.kasznarleonardos.com/wp-content/anexos/artluciana-trade-dress.pdf>. Acesso em: 19 jul. 2024, p. 92.

¹¹⁸ BALDISSERA, Bruna. A concorrência desleal na violação de *trade dress* e de marca. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/100552/propriedade-industrial-e-trade-dress>. Acesso em: 25 ago. 2024, p. 8.

contexto no qual ele está inserido.

Segundo Helouize Fonseca Dolci e colaboradores¹¹⁹, para que uma marca ou termo obtenha o *status* de *secondary meaning*, deve ser associado pelos consumidores a um único fornecedor de bens ou serviços, além de seu significado original. Esse conceito é essencial em disputas de marcas, pois possibilita que termos inicialmente descritivos ou genéricos sejam protegidos como marcas registradas, caso adquiram uma distintividade secundária.

A *secondary meaning* consolida-se como o processo gradual pelo qual um signo, inicialmente não distintivo, passa a ser reconhecido pelo consumidor como associado a um produto ou serviço específico. Esse fenômeno ocorre devido à mudança na percepção do mercado, tornando o signo passível de proteção.

Outrossim, Silvia Rodrigues de Freitas¹²⁰ informa que o conceito fundamental do *secondary meaning* é que uma marca composta por elementos que não são considerados intrinsecamente distintivos (como termos genéricos, comuns ou descritivos) pode adquirir distintividade através do uso, gerando um efeito psicológico no consumidor que passa a associar essa expressão a um produto ou serviço específico. As diretrizes para o reconhecimento da aquisição de distintividade variam conforme o país, mas, geralmente, incluem a apresentação de evidências: duração do uso, publicidade, volume de vendas, exclusividade e pesquisas de opinião com consumidores.

Portanto, a possível apropriação de um sinal de origem comum poderia representar um risco de privar o patrimônio linguístico desse termo. Em razão disso, os países que permitem o registro de marcas baseadas no *secondary meaning* estabelecem regras específicas para esse reconhecimento.

Vinícius de Almeida Xavier¹²¹ defende a importância de se analisar profundamente o instituto *trade dress*, a fim de que ele adquira um significado secundário, tornando-se um elemento distintivo e de destaque para o empresário. A ausência de resoluções e de legislações aplicáveis ao instituto do *secondary meaning* representa significativa dificuldade para comprovar esse conceito, devido à falta de regulamentação, tanto administrativa quanto legislativa e judicial, sobre os critérios probatórios capazes de demonstrar que uma marca

¹¹⁹ DOLCI, Helouize F.; MARIN, João Paulo; SARTORI, Rejane *et al.* A inaplicabilidade administrativa da Convenção da União de Paris em marcas que alcançaram o “*secondary meaning*”: um estudo de casos. **Peer Review**, [S. l.], v. 6, n. 16, p. 319-333, 2024.

¹²⁰ FREITAS, Silvia Rodrigues de. **A aquisição da distintividade pelo uso como condição para o registro de marcas no Brasil**. Tese (Doutorado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Rio de Janeiro, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/academia/arquivo/teses/freitas-silvia-rodrigues-de.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2024, p. 18.

¹²¹ XAVIER, Vinícius de Almeida. As possibilidades de proteção ao *trade dress*. **Direito & Justiça**. v. 41, n. 2, p. 248-263, jul.-dez. 2015, p. 249.

considerada “fraca” adquiriu distintividade e passou a representar de forma exclusiva os produtos e serviços de seu titular quando utilizada no contexto comercial.

Na ausência de parâmetros estabelecidos para determinar se uma marca obteve significado secundário, a avaliação da distintividade adquirida depende, em geral, e em grande parte, da subjetividade do julgador.

Na percepção de Helouize Fonseca Dolci e outros,

O *secondary meaning* se funda, portanto, no princípio de que a capacidade distintiva pode ser obtida gradualmente, por meio de um fenômeno de mutação linguística. Essa mutação ocorre quando um indivíduo realiza determinado discurso ou termo para algum locutor específico e com isso gera-se um entendimento diferente da semântica daquela palavra, conforme tratado por Martelotta. O conceito de *secondary meaning* é importante porque equilibra o interesse do público em usar palavras descritivas comuns com o direito de uma empresa de proteger seus ativos tangíveis e intangíveis e ter o reconhecimento de sua marca desenvolvida através do seu uso¹²².

O termo não perde seu significado original ao ser utilizado para identificar um produto ou serviço. Na realidade, ele adquire dois significados, conforme o contexto em que é empregado. Sinais não descritivos só podem obter proteção exclusiva se demonstrado que adquiriram uma distintividade especial, conhecida como *significado secundário*, que coexistirá com seu significado original.

A Lei de Propriedade Industrial¹²³ não contém um dispositivo específico que contemple o *secondary meaning*. No entanto, isso não implica na inexistência de uma base jurídica que o reconheça dentro do sistema de propriedade intelectual brasileiro. O Brasil é signatário de dois tratados que o aceitam: a CUP e o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS, na sigla em inglês).

Segundo a Seção 2, art. 15, da TRIPS:

Objeto da Proteção

1. Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao

¹²² DOLCI, Helouize F.; MARIN, João Paulo; SARTORI, Rejane *et al.* A inaplicabilidade administrativa da Convenção da União de Paris em marcas que alcançaram o “*secondary meaning*”: um estudo de casos. **Peer Review**, [S. l.], v. 6, n. 16, p. 321-322, 2024.

¹²³ BRASIL. **Lei n. 9.279/1996, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 25 nov. 2024.

caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis¹²⁴.

O Art. 2 da Seção 2 do TRIPS destaca que qualquer sinal ou combinação de sinais capazes de distinguir os produtos e serviços de uma empresa dos de outra pode ser registrado como marca. Esses sinais compreendem palavras, nomes próprios, letras, números, elementos gráficos, combinações de cores, ou qualquer combinação desses elementos. No entanto, para sinais que não têm uma capacidade intrínseca de distinção, os Países Membros podem exigir que tenham adquirido distintividade através do uso para serem registrados. Ademais, para serem registrados, os sinais devem ser visualmente perceptíveis.

Em detrimento da postura institucional do INPI, todas as questões relacionadas ao *secondary meaning* foram encaminhadas ao âmbito judicial. Com base no artigo da CUP já mencionado, diversas contendas foram resolvidas pelo Poder Judiciário, obrigando o INPI a registrar essas marcas.

3.3.3 Não funcional

A não funcionalidade é um atributo importante para a proteção do *trade dress*, especialmente nos sistemas jurídicos que reconhecem esse conceito. Em termos gerais, significa que a aparência distintiva de um produto ou embalagem, que é objeto de proteção, não pode ser funcional.

A não funcionalidade irá assegurar que a proteção do *trade dress* se restrinja às características puramente estéticas e distintivas, e não às características essenciais para a utilidade ou o desempenho do produto.

De acordo com o art. 124, XXI, da Lei de Propriedade Industrial, não é registrável como marca: “[...] a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico”.

O inciso refere-se, especialmente, ao sinal tridimensional que não pode ser registrado como marca. Segundo essa norma legal, será passível de registro como marca toda forma plástica de objeto que não seja necessária, nem frequentemente utilizada em seu setor de mercado, e que não esteja basicamente vinculada a uma função técnica.

¹²⁴ BRASIL. **Decreto n. 1.355 de 30 de dezembro de 1994**. Promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em: 2 ago. 2024.

A não funcionalidade é um requisito essencial para a proteção do *trade dress*, o que implica que sua forma não deve ser determinada por considerações técnicas. Segundo Gustavo Piva de Andrade¹²⁵, a doutrina da funcionalidade, preconizada nos EUA, foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pela Lei de Propriedade Industrial (art. 124, XXI), que veda o registro como marca de formas necessárias ao produto ou à sua embalagem, ou intrinsecamente ligadas a um efeito técnico. Igualmente, uma forma é considerada funcional quando apresenta uma utilidade prática, isto é, quando sua apropriação por um empresário causa desvantagem técnica aos concorrentes, ou quando é essencial para o uso ou propósito do produto, podendo, ainda, influenciar seu custo ou qualidade.

A proteção do *trade dress* exige que o alvo da proteção não tenha finalidade funcional que possa justificar sua utilização, isto é, que não seja essencial para o funcionamento do produto.

Segundo Débora Ximenes Leite¹²⁶, a funcionalidade de um produto não constitui um dos requisitos ou argumentos frequentemente abordados nas decisões judiciais brasileiras relativas ao reconhecimento ou a não ocorrência de violação de *trade dress*, apesar de encontrar proteção legal interna. No entanto, nos tribunais americanos, essa questão é amplamente discutida.

Débora Ximenes Leite¹²⁷ informa, ainda, que se as características para as quais se busca proteção forem consideradas funcionais, ou seja, essenciais para o uso, finalidade, custo ou qualidade do produto ou serviço, elas não podem ser registradas como marca ou, no caso, reconhecidas como *trade dress*. Esse registro seria prejudicial à livre concorrência, pois impediria permanentemente os concorrentes de utilizarem essas características. Assim, se o *trade dress* for predominantemente composto por elementos técnicos, não será possível sua proteção por meio dos direitos de marca ou das normas contra a concorrência desleal. Nesse caso, ele deve se enquadrar nas disposições relativas às patentes de invenção ou de modelo de utilidade, as quais conferem uma exploração exclusiva por um período determinado, a fim de evitar práticas anticompetitivas.

¹²⁵ ANDRADE, Gustavo Piva de. O *trade dress* e a proteção da identidade visual de produtos e serviços. **Revista da ABI**, n. I, 2, maio-jun. 2011, p. 18-19.

¹²⁶ LEITE, Débora Ximenes. **Trade Dress** no direito brasileiro: a insuficiência da proteção conferida pelo instituto da concorrência desleal e a necessidade de tutela jurídica específica. Repositório Institucional. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/44360>. Acesso em: 10 ago. 2024, p. 43.

¹²⁷ LEITE, Débora Ximenes. **Trade Dress** no direito brasileiro: a insuficiência da proteção conferida pelo instituto da concorrência desleal e a necessidade de tutela jurídica específica. Repositório Institucional. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/44360>. Acesso em: 10 ago. 2024, p. 39.

3.3.4 Possibilidades de confusão ou associação

A possibilidade de confusão ou associação é um requisito essencial para se reconhecer a infração ao *trade dress* de um produto ou serviço. Para Débora Ximenes Leite¹²⁸, neste contexto, o empresário enfrenta o desafio de demonstrar que, em virtude da semelhança entre os elementos distintivos que compõem o conjunto-imagem das duas empresas, existe um risco ou possibilidade de confusão por parte do consumidor, o que poderia resultar em desvio de clientela.

A corroborar com essa premissa, Luciana Yumi Hiane Minada¹²⁹ acrescenta ser fundamental especificar os critérios que devem ser avaliados para determinar se há a possibilidade de confusão ou associação indevida. Nesse sentido, dois aspectos devem ser considerados: (i) o *trade dress* deve ser examinado de maneira ampliada, e não elemento por elemento; (ii) o grau de atenção e discernimento do consumidor.

Ainda segundo a pesquisadora¹³⁰, dado que o *trade dress* se refere ao conjunto de elementos que compõem a identidade visual de um produto ou estabelecimento, sua análise deve ser realizada considerando o “todo” formado pela combinação de cores, padrões, marcas, formas e outros componentes. Em razão da diversidade de elementos que podem ser incluídos, a proteção de cada um deles pode variar quando considerados isoladamente. Por exemplo, enquanto um elemento pode ser registrado como marca, outro pode não ser registrável por si só, como uma cor distintiva a integrar a identidade visual do produto ou estabelecimento.

A possibilidade de confusão ou associação é, portanto, requisito essencial para se reconhecer a infração ao *trade dress* de um produto ou serviço.

Em regra, em casos envolvendo a proteção do *trade dress* por meio de ações de concorrência desleal, é comum encontrar dificuldades na concessão de medidas liminares. Isso ocorre, porque a concessão dessas medidas exige a comprovação de conduta anticoncorrencial, o que depende da presença de certos critérios, por exemplo, a existência de características

¹²⁸ LEITE, Débora Ximenes. **Trade Dress** no direito brasileiro: a insuficiência da proteção conferida pelo instituto da concorrência desleal e a necessidade de tutela jurídica específica. Repositório Institucional. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/44360>. Acesso em: 10 ago. 2024, p. 39.

¹²⁹ MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do *trade dress* no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção. Concurso Cultural ASPI – **Revista Eletrônica do IBPI** – Especial. Disponível em: <https://homolog.kasznarleonardos.com/wp-content/anexos/artluciana-trade-dress.pdf>. Acesso em: 19 jul. 2024.

¹³⁰ MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do *trade dress* no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção. Concurso Cultural ASPI – **Revista Eletrônica do IBPI** – Especial. Disponível em: <https://homolog.kasznarleonardos.com/wp-content/anexos/artluciana-trade-dress.pdf>. Acesso em: 19 jul. 2024, p. 93.

distintivas intrínsecas e a possibilidade de confusão entre os produtos, serviços ou estabelecimentos envolvidos¹³¹.

Ao se tornar um sinal de origem, e não apenas um sinal representativo genérico de produto ou serviço, a marca criou um espaço próprio no qual competidores não podem entrar com marcas assimiláveis, sem incorrer em concorrência desleal por confusão ou associação.

Para Gustavo Piva de Andrade¹³², uma vez estabelecido que o *trade dress* é distintivo, o titular deve enfrentar a etapa, provavelmente, mais desafiadora: comprovar que, devido à semelhança entre as impressões visuais, é possível a confusão entre os produtos ou serviços. Portanto, embora evidências concretas de confusão sejam valiosas para caracterizar a infração, a prática considerada fraudulenta se concretiza com a simples possibilidade de confusão entre os produtos ou estabelecimentos.

Ainda segundo Gustavo Piva de Andrade¹³³, a forma mais frequente de confusão ocorre quando o consumidor adquire um produto em vez de outro. Isso acontece, por exemplo, quando ele vai ao supermercado em busca de um produto específico e, devido à semelhança entre as embalagens, acaba adquirindo um item semelhante ao invés do que realmente pretendia comprar. Trata-se de uma situação na qual o desvio de clientela se manifesta de forma clara e inequívoca, sem deixar dúvidas de que o ato que o originou é considerado ilegal, conforme amplamente aceito pela doutrina e pela jurisprudência.

Ressalta-se que, as normas relativas à concorrência desleal e à propriedade industrial não se restringem a esses casos. Na verdade, ao proibir o desvio fraudulentamente de clientela por meio da imitação da identidade visual de produtos e serviços, o legislador abrangeu situações que vão além daquelas descritas.

Segundo Gustavo Piva de Andrade¹³⁴, desviar clientela de maneira fraudulenta não se limita à incorreta aquisição de um produto ou serviço em vez de outro, mas inclui a associação indevida, a apropriação parasitária, o ganho desonesto, o enriquecimento sem causa, em resumo, qualquer situação que cause desequilíbrios concorrenciais que, como tal, não pode ser sob qualquer hipótese admitida pelo ordenamento jurídico.

Assim, o alcance da confusão no contexto do *trade dress* não deve ser avaliado

¹³¹ XAVIER, Vinícius de Almeida. As possibilidades de proteção ao *trade dress*. **Direito & Justiça**. v. 41, n. 2, p. 248-263, jul.-dez. 2015, p. 249-255.

¹³² ANDRADE, Gustavo Piva de. O *trade dress* e a proteção da identidade visual de produtos e serviços. **Revista da ABI**, n. I, 2, maio-jun. 2011, p. 12.

¹³³ ANDRADE, Gustavo Piva de. O *trade dress* e a proteção da identidade visual de produtos e serviços. **Revista da ABI**, n. I, 2, maio-jun. 2011, p. 12.

¹³⁴ ANDRADE, Gustavo Piva de. O *trade dress* e a proteção da identidade visual de produtos e serviços. **Revista da ABI**, n. I, 2, maio-jun. 2011, p. 12

exclusivamente pela possibilidade de um produto ser adquirido erroneamente no lugar de outro, mas além disso, sob a ótica da associação indevida e das diversas situações que resultam em desvio fraudulento de clientela¹³⁵.

3.3.4.1 Impressão de conjunto

A impressão de conjunto no âmbito de *trade dress* diz respeito à avaliação global da aparência visual de um determinado produto ou serviço, ponderando todos os elementos que o compõem. Segundo Débora Ximenes Leite¹³⁶, a conduta ilícita caracterizada pela violação de *trade dress* envolve um conjunto de elementos que, quando combinados, constituem a identificação ou a apresentação do produto ou serviço ao consumidor. Na sua análise, portanto, não é adequado dissociar esses elementos.

Dessa maneira, embora a marca, em suas diversas formas, e o desenho industrial, por exemplo, integrem o conjunto-imagem cuja proteção é pleiteada, sua avaliação não deve ser realizada isoladamente, elemento por elemento, mas como um todo. O que deve ser avaliado quanto à distintividade e ao potencial de causar confusão ou associação é o conjunto completo, e não os elementos individuais.

Ao invés de se analisar cada componente, a impressão de conjunto enfatiza a percepção geral do consumidor em relação à identidade visual, considerando como esses elementos interagem para criar uma impressão única e distintiva.

Para Gustavo Piva de Andrade¹³⁷, o *trade dress* forma o conjunto de elementos que compõem a identidade visual de um produto ou serviço. Por definição lógica, compreende uma variedade de componentes gráfico-visuais – cores, marcas, *slogans*, estilizações, tipografias, disposições, *layouts*, fotografias e ilustrações, dentre outros.

Silvia Rodrigues de Freitas¹³⁸ explica que a impressão de conjunto refere-se à percepção gerada pela combinação de todos os elementos que a compõem, ou seja, o conjunto

¹³⁵ ANDRADE, Gustavo Piva de. O *trade dress* e a proteção da identidade visual de produtos e serviços. **Revista da ABI**, n. I, 2, maio-jun. 2011, p.12

¹³⁶ LEITE, Débora Ximenes. **Trade Dress** no direito brasileiro: a insuficiência da proteção conferida pelo instituto da concorrência desleal e a necessidade de tutela jurídica específica. Repositório Institucional. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/44360>. Acesso em: 10 ago. 2024, p. 41.

¹³⁷ ANDRADE, Gustavo Piva de. O *trade dress* e a proteção da identidade visual de produtos e serviços. **Revista da ABI**, n. I, 2, maio-jun. 2011, p. 13.

¹³⁸ FREITAS, Silvia Rodrigues de. **A aquisição da distintividade pelo uso como condição para o registro de marcas no Brasil**. Tese (Doutorado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Rio de Janeiro, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/a-academia/arquivo/teses/freitas-silvia-rodrigues-de.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2024, p. 169.

marcário deve incluir ao menos um elemento predominante e pode abranger elementos secundários e acessórios, tanto textuais quanto gráficos. É a combinação de todos eles que determinará se o conjunto possui distintividade e possibilitará a análise sobre possível sobreposição.

Ainda segundo Silvia Rodrigues de Freitas¹³⁹, os elementos predominantes são aqueles que desempenham um papel central no conjunto, atraindo a atenção principal do consumidor; eles exercem a função distintiva primordial, são o foco de atenção do público e, frequentemente, o meio pelo qual a marca é referida. Já os elementos secundários são aqueles que, devido ao seu significado ou posição no conjunto, não capturam a atenção principal do consumidor. Geralmente, eles desempenham uma função descritiva ou decorativa no conjunto.

Enquanto alguns desses elementos, quando considerados isoladamente, podem ser passíveis de proteção, muitos não são apropriáveis por si mesmos. Dessa maneira, é bastante comum que, em uma ação por infração, o réu busque analisar os elementos das apresentações comerciais de maneira fragmentada, com o intuito de argumentar que não houve concorrência desleal ou violação de qualquer direito exclusivo¹⁴⁰.

A impressão global dos produtos e serviços é que deve ser considerada para determinar se há risco de confusão ou associação indevida entre eles.

3.3.4.2 Grau de discernimento dos consumidores

Da análise do *trade dress* é possível inferir duas grandes vítimas da sua violação: o empresário de prestígio lesionado e o consumidor vulnerável. Como pontua a Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor – CDC), o consumidor é a parte mais frágil da relação de consumo e sua vulnerabilidade é presumida¹⁴¹, quando tratar-se de pessoa física.

Antes de se adentrar no debate sobre o grau de discernimento do consumidor, necessário identificar quem é o consumidor. Para o CDC, em seu art 2º, “consumidor é toda

¹³⁹ FREITAS, Silvia Rodrigues de. **A aquisição da distintividade pelo uso como condição para o registro de marcas no Brasil**. Tese (Doutorado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Rio de Janeiro, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/academia/arquivo/teses/freitas-silvia-rodrigues-de.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2024, p. 169.

¹⁴⁰ ANDRADE, Gustavo Piva de. O *trade dress* e a proteção da identidade visual de produtos e serviços. **Revista da ABI**, n. I, 2, maio-jun. 2011, p. 13.

¹⁴¹ BRASIL. Lei n. 8.078/1990. “Art. 4º. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: I – reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo”;

pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”, equiparando-se “a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo”.

Conforme rege o CDC, a empresa que fornece produtos ou serviços responde de forma objetiva¹⁴², isto é, independe de culpa, pelos danos causados ao consumidor. Cabe ao consumidor apenas provar o dano e o nexo causal.

Ao se falar de consumidor nesta pesquisa, presume-se aquele que possui um grau de atenção que não observa minúcias e detalhes; que com o aumento da tecnologia (*smartphone*) está com sua atenção cada vez mais comprometida; que entra em um estabelecimento e é induzido a erro pela similitude de produtos à disposição na prateleira, em síntese, que é “facilmente enganado e tem subtraída, de forma ardil, sua faculdade de escolha”¹⁴³.

¹⁴² BRASIL. Lei n. 8.078/1990. “Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. § 1º O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I – sua apresentação; II – o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III – a época em que foi colocado em circulação. § 2º O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. § 3º O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar: I – que não colocou o produto no mercado; II – que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando: I – o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados; II – o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador; III – não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso. Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I – o modo de seu fornecimento; II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III – a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. § 4º A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

¹⁴³ AÇÃO ORDINÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – CONCORRÊNCIA DESLEAL CONFIGURADA – SIMILARIDADE ENTRE AS EMBALAGENS DOS PRODUTOS POSTOS NO MERCADO – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – FIXAÇÃO DO QUANTUM – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. – Em matéria de colheita de provas, predomina prudente descrição do magistrado no exame da pertinência das provas requeridas ou não, para a formação do convencimento ante as circunstâncias de cada caso concreto. – Restando evidenciada a concorrência desleal, é procedente o pedido para que a demandada se abstenha de comercializar os produtos com embalagem semelhante à da autora. – Diagnosticada a contrafação e o comportamento reprovável da ré ao obrar em concorrência desleal, a indenização por reparação patrimonial é medida que se impõe. – Independentemente da qualidade do produto contrafeito, o consumidor é enganado e tem subtraída, de forma ardil, sua faculdade de escolha. Ele adquire o produto imbuído em erro, acreditando estar comprando o produto original e de determinada marca, o que ocasiona, por ricochete, usurpação de parte da identidade do fabricante, gerando lesão aos direitos da personalidade. – Tratando-se de ação condenatória, a verba honorária deve ser arbitrada com base no art. 20, § 3º, do CPC.

Em regra, as empresas realizam estudo do mercado e, para impulsionarem suas vendas utilizam diversos meios na tentativa de induzir o consumidor a comprar, desde um simples posicionamento do produto na prateleira a técnicas avançadas de gatilhos mentais, os quais estimulam uma compra até então não desejada.

O professor da Universidade de Harvard, Gerald Zaltman¹⁴⁴, um dos maiores pesquisadores do comportamento do consumidor e do neuromarketing, em 1990, “concluiu em seus estudos que mais de 95% das escolhas dos indivíduos são feitas de maneira inconsciente, através das emoções e instintos”¹⁴⁵. Diante disso, apenas uma pequena parcela da população compra de forma racional. A grande massa consome de forma inconsciente, logo, é facilmente manipulada por estímulos externos.

Por isso, é necessário proteger o consumidor com normas específicas para sua condição vulnerável perante o mercado. E, sobre o princípio da vulnerabilidade, Cláudia Lima Marques pondera:

[...] aquele que se encontrava na posição ativa e menos confortável (*caveat emptor*), aquele que necessitava atuar, informar-se, perguntar, conseguir conhecimentos técnicos ou informações suficientes para realizar um bom negócio, o consumidor, passou para a confortável posição de detentor de um direito subjetivo de informação (art. 6º, III), enquanto aquele que se encontrava na segura posição passiva, o fornecedor, passou a ser sujeito de um novo dever de informação (*caveat venditor*), dever de conduta ativa (informar), o que significa, na prática, uma inversão de papéis (arts. 46, 51, IV, e 54) e um início de inversão *ex vi lege* de ônus da prova¹⁴⁶.

Clóvis da Costa Rodrigues, por sua vez, entende que

o grande público se compõe de leigos, de desprevenidos, de espíritos desatentos, que procuram os produtos pelos nomes e quando não os dizem incompletos, pronunciam-nos errados, deles guardando, não raro, vaga reminiscência ou traços indecisos de sua feição gráfica e de suas cores¹⁴⁷.

O CC/2002¹⁴⁸, em seus arts. 138 e 139, aduz que os negócios jurídicos são anuláveis

¹⁴⁴ CAMARGO, Pedro Celso Julião de. **Neuromarketing**: a nova pesquisa de comportamento do consumidor. São Paulo: Atlas, 2013, p. 121.

¹⁴⁵ EFING, Antônio Carlos; SOUZA, Maristela Denise Marques de; PAVIANI, Natália Michelini.

Marketingolfativo: o uso estratégico dos aromas no setor alimentício e o seu impacto no comportamento do consumidor. *civilistica.com*, ano 13, n. 1, 2024. Disponível em: <https://civilistica.emnuvens.com.br/redc/article/view/946/760>. Acesso em: 25 nov. 2024.

¹⁴⁶ MARQUES, Cláudia Lima. **Contratos no Código de Defesa do Consumidor**. São Paulo: RT, 2014, p. 717.

¹⁴⁷ RODRIGUES, Clóvis da Costa. **Concorrência desleal**. Rio de Janeiro: Peixoto, 1945, p. 108.

¹⁴⁸ BRASIL. Lei n. 10.406/2002. “Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. Art. 139. O erro é substancial quando: I – interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais; II – concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante;

quando houver erro substancial na declaração de vontade.

Nos litígios relacionados ao *trade dress*, uma estratégia de defesa comumente empregada é a tentativa (por vezes infundada) de dissociar os elementos que o compõem, para demonstrar que, quando analisados isoladamente, esses elementos carecem de distintividade, portanto, afastar a alegação de concorrência desleal¹⁴⁹.

Luciana Yumi Hiane Minada ressalta, no entanto, que essa tentativa de desmembrar a identidade visual formada pelo *trade dress* resulta na desconfiguração do conjunto percebido e assimilado pelo consumidor. Assim, a avaliação da possibilidade de confusão deve ser realizada considerando o total dos elementos envolvidos. Outro fator a ser considerado para determinar a existência ou não de confusão ou associação indevida é o nível de atenção e de discernimento dos consumidores.

Segundo Celso Delmanto, a diferença da espécie do produto ou serviço impacta, às vezes, na não confusão por parte do consumidor, pois ao seu ver, ninguém vai adquirir uma “bicicleta por aparelho fotográfico”.

Para uns, é o aproveitamento parasitário de marcas notórias em produtos diversos (*dilution* e *confusing of sponsorship*). Exemplos conhecidos são os cigarros “Ford” na Noruega, as bicicletas “Kodak” na Inglaterra, os perfumes “Lucky Strike” na Itália, os artigos de rádio “Rolls Royce” nos Estados Unidos, etc. O problema, sob esse aspecto, não diz sempre respeito à competição desleal, em vista da diversidade de produtos, que, às vezes, impede a confusão; ninguém irá ser enganado comprando cigarros por veículos, ou bicicletas por aparelhos fotográficos¹⁵⁰.

Gustavo Piva de Andrade¹⁵¹ adverte que, outro importante aspecto a ser avaliado é o nível de instrução e de discernimento dos consumidores. Isto porque, em uma tentativa de contestar a infração, muitos argumentam que os consumidores são capazes de distinguir as diferenças entre os produtos, logo, não seriam induzidos a erro pela suposta imitação. Nesse contexto, para se avaliar o grau de discernimento do consumidor, deve-se considerar o perfil do consumidor médio, conforme identificado no caso específico. Quando o produto ou serviço é

III – sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico”.

¹⁴⁹ MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do *trade dress* no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção. Concurso Cultural ASPI – **Revista Eletrônica do IBPI** – Especial. Disponível em: <https://homolog.kasznarleonardos.com/wp-content/anexos/artluciana-trade-dress.pdf>. Acesso em: 19 jul. 2024, p. 93.

¹⁵⁰ DELMANTO, Celso. **Crimes de concorrência desleal**. São Paulo: Edusp, 1975, p. 258.

¹⁵¹ ANDRADE, Gustavo Piva de. O *trade dress* e a proteção da identidade visual de produtos e serviços. **Revista da ABI**, n. I, 2, maio-jun. 2011, p. 13.

destinado a um público mais especializado e exigente, esse aspecto também deve ser considerado¹⁵².

Na maioria dos casos, no entanto, a infração ocorre em mercados de produtos de grande consumo, nos quais o público é composto por consumidores comuns, não especializados e menos atentos, que podem ser facilmente confundidos e enganados¹⁵³.

3.4 Prova pericial nas ações envolvendo o instituto do *trade dress*

Na dinâmica de suas funções, o juiz pode precisar do apoio, contínuo ou ocasional, de pessoas que, como ele, precisam atuar com diligência e imparcialidade (art. 149 do CPC/2015). Edoardo Eugenio Sigaud Gonzales explica que, quando a questão acometida exigir conhecimentos técnicos ou científicos específicos de determinadas áreas, o julgador contará com a assistência de perito ou órgão, conforme o art. 156, § 1º, do CPC/2015¹⁵⁴. A Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015) ampliou a possibilidade de o juiz receber apoio também de “órgãos técnicos ou científicos”, não se limitando apenas a pessoas físicas na qualidade de “profissionais de nível universitário”, como previa o CPC/1973¹⁵⁵.

Na avaliação de Letícia Basile Perrone Braz¹⁵⁶, um aspecto frequentemente examinado pelo STJ refere-se à exigência de prova pericial em disputas envolvendo a violação do *trade dress*. Dado que o *trade dress* não pode ser registrado perante o INPI, sua proteção é buscada através de medidas judiciais. Para que um ato seja qualificado como desleal no contexto concorrencial, é necessário analisar os elementos do mercado no qual o produto ou serviço está inserido. Em resumo, para se configurar concorrência desleal no contexto do conjunto-imagem,

¹⁵² LEITE, Débora Ximenes. **Trade Dress** no direito brasileiro: a insuficiência da proteção conferida pelo instituto da concorrência desleal e a necessidade de tutela jurídica específica. Repositório Institucional. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/44360>. Acesso em: 10 ago. 2024, p. 42.

¹⁵³ ANDRADE, Gustavo Piva de. O *trade dress* e a proteção da identidade visual de produtos e serviços. **Revista da ABI**, n. I, 2, maio-jun. 2011, p. 13.

¹⁵⁴ GONZALES, Edoardo Eugenio Sigaud. **Trade dress**: uma análise de jurimetria com ferramentas de inteligência artificial. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento – INPI) Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/a-academia/arquivo/dissertacoes/GONZALESEdoardoEugenioSigaud.pdf>. Acesso em: 9 set. 2024.

¹⁵⁵ GONZALES, Edoardo Eugenio Sigaud. **Trade dress**: uma análise de jurimetria com ferramentas de inteligência artificial. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento – INPI) Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/a-academia/arquivo/dissertacoes/GONZALESEdoardoEugenioSigaud.pdf>. Acesso em: 9 set. 2024.

¹⁵⁶ BRAZ, Letícia Basile Perrone. **Sinais distintivos não registráveis**: análise da proteção atribuída ao instituto do *trade dress*. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2023. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/17077?mode=full> Acesso em: 20 ago. 2024, p. 49.

dois aspectos principais devem ser considerados: (i) a possibilidade de confusão para o consumidor e (ii) a possibilidade de associação indevida.

Segundo entendimento recente do STJ, há necessidade de perícia nos casos envolvendo *trade dress*. Reconheceu-se, inclusive, que as decisões que indeferem este meio de prova serão anuladas tendo em vista o cerceamento de defesa. No entendimento do STJ,

[é] imprescindível, para tanto, o auxílio de perito que possa avaliar aspectos de mercado, hábitos de consumo, técnicas de propaganda e marketing, o grau de atenção do consumidor comum ou típico do produto em questão, a época em que o produto foi lançado no mercado, bem como outros elementos que confirmem identidade à apresentação do produto ou serviço¹⁵⁷.

Edoardo Eugenio Sigaud Gonzales, no entanto, pondera que nem sempre a prova pericial é essencial para a resolução da controvérsia. Esse tipo de prova pode ser realizada por meio de exame, vistoria ou avaliação, e determinada de ofício ou a pedido das partes. E será indeferida nas seguintes circunstâncias: a) quando não houver necessidade de conhecimento técnico especializado para a prova do fato; b) quando o fato já estiver comprovado por outros meios de prova; e c) quando a verificação for inviável, conforme art. 464, § 1º, do CPC/2015.

Apesar de alguns doutrinadores não vislumbrarem a necessidade da prova pericial em casos nos quais a infração ao *trade dress* se mostrar evidente, alegando a desnecessidade do custo e a morosidade processual, não é esse o entendimento do STJ, o qual aduz em seus julgados que, mesmo nos casos explícitos, a prova pericial é necessária.

Nesse sentido, para Letícia Basile Perrone Braz¹⁵⁸, a jurisprudência do STF estabelece que, mesmo quando há uma evidente similaridade entre os aspectos visuais de um produto e/ou serviço, persiste a necessidade de se realizar prova pericial. Assim, somente após a análise dos aspectos específicos do respectivo setor poderá ser determinado se a violação do *trade dress* constitui um ato de concorrência desleal.

¹⁵⁷ RECURSO ESPECIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONJUNTO-IMAGEM (*TRADE DRESS*). COMPARAÇÃO NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM SIMPLES OBSERVAÇÃO DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS EM CONFRONTO. DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA. 1. A fim de se concluir pela existência de concorrência desleal decorrente da utilização indevida do conjunto-imagem de produto da concorrente é necessária a produção de prova técnica (CPC/73, art. 145). O indeferimento de perícia oportunamente requerida para tal fim caracteriza cerceamento de defesa 2. Recurso especial provido. BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça**. REsp n. 1.778.910/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 6-12-2018, DJe 19-12-2018.

¹⁵⁸ BRAZ, Letícia Basile Perrone. **Sinais distintivos não registráveis**: análise da proteção atribuída ao instituto do *trade dress*. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2023. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/17077?mode=full> Acesso em: 20 ago. 2024, p. 49.

4 O INSTITUTO DO *TRADE DRESS* NOS TRIBUNAIS BRASILEIROS – ANÁLISE JURISPRUDENCIAL SOB A ÓTICA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL

4.1 Processo n. 1030918-06.2019.8.26.0001

Cuida-se de AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO c/c PEDIDO DE LIMINAR *INAUDITA ALTERA PARS* e INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS interposta por JURUPINGA DINALLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDA LTDA em face de INDÚSTRIA MISSIATO DE BEBIDAS LTDA, ajuizada com o objetivo de cessar a distribuição, a comercialização e a divulgação do produto “Catupinga”. Sustenta a requerente que o produto imita o *trade dress* ou identidade visual do seu produto JURUPINGA DINALLE.

Nos autos do processo, foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos formulados pela autora, determinando que a ré se abstenha da “imitação do *trade dress* do produto JURUPINGA DINALLE e das marcas da autora na composição da apresentação visual do produto CATUPINGA, recolhendo do mercado todos que reproduzem o *display* da autora”; condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação de sentença e como danos morais no importe de R\$ 10 mil.

Inconformada com a sentença proferida, a parte ré interpôs recurso de apelação, cujo provimento foi negado. Inicialmente, o relator, Maurício Pessoa, sustentou que é incontroverso que a parte autora atua na fabricação e comercialização de bebidas alcoólicas; que é de sua titularidade a marca “JURUPINGA DINALLE” com o produto ‘Vinho Branco de Mesa Suave’, e que a ré atua no mesmo ramo, logo, é concorrente da apelada, utilizando-se de similar conjunto-imagem.

O relator anunciou que é nítida a utilização indevida pela parte ré, caracterizando o aproveitamento parasitário e a conduta desleal. Trouxe, ainda, o laudo da perícia, uma vez que somente a comparação de fotos não é capaz de verificar a imitação de *trade dress*: “no conjunto imagem ou *trade dress* dos produtos, seus elementos possuem alto nível de similaridade e podem gerar confusão aos olhos do consumidor médio, exposto a vários distratores no ponto de venda”.

Ato contínuo, vislumbra-se facilmente a similaridade dos produtos, conforme imagem abaixo.

Figura 2 – Catupinga vs. Jurupinga



Fonte: PORTAL JOTA. **Catupinga terá que indenizar Jurupinga por ter imitado a embalagem, decide TJSP**. 19 out. 2023. Disponível em: <https://www.jota.info/justica/catupinga-tera-que-indenizar-jurupinga-por-ter-imitado-a-embalagem-decide-tjsp-19102023>. Acesso em: 26 nov. 2023.

O relator destacou que a ré, ao copiar o *trade dress* da autora, se aproveitou nitidamente do esforço alheio de modo desonesto, o que impulsionou seus negócios sem o empenho próprio, violando os princípios da ética, da lealdade e da boa-fé. Por fim, mencionou que a indenização atribuída a título de danos materiais na sentença recorrida é acertada, assim como os danos morais, no caso de violação dos direitos de propriedade industrial, são presumidos.

No que tange ao fundamento utilizado, sustentou que, embora a legislação não preveja expressamente o *trade dress*, o art. 5º, XXIX, da CF/1988, o protege. Além disso, apresentou o art. 209 da Lei de Propriedade Industrial, o qual dispõe:

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

Assim, decidiu negar provimento ao recurso, e arbitrar os honorários recursais em 5% sobre o valor atualizado da condenação.

4.2 Processo n. 1001489-31.2018.8.26.0291

Cuida-se de AÇÃO INIBITÓRIA, CUMULADA COM PERDAS E DANOS, E COM

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA interposta por GRANDFOOD INDÚSTRIA E COMÉRCIA LTDA em face de AGROMIX-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, ajuizada com o fito de cessar que a ré fabrique e/ou comercialize os produtos LAND DOG em embalagens que reproduzam o conjunto imagem dos produtos GOLDEN FÓRMULA da parte autora, e a determinação de que a ré recolha todos os seus produtos/embalagens infratoras disponíveis no mercado.

A requerente comercializa o produto ‘LAND DOG’, um alimento especial para cães de raças grandes e gigantes. A requerida, por sua vez, lançou um produto no mercado com embalagem idêntica e voltada ao mesmo segmento, o ‘Goldog Premium’.

A perícia realizada nos autos concluiu:

[...] pode-se confirmar a presença dos elementos essenciais que caracterizam INFRAÇÃO ao artigo 195, dos Crimes de Concorrência Desleal, quando observa-se semelhança substancial entre a embalagem do produto fabricado pela requerida AGROMIX e identificado por LAND DOG e a embalagem do produto da autora GRANDFOOD, denominado GOLDEN FÓRMULA, onde é possível aferir flagrante CONFUSÃO VISUAL e, por consequência imitação de *trade dress*¹⁵⁹.

As imagens reproduzidas abaixo permitem constatar a similaridade entre os produtos.

Figura 3 – Golden Formula vs. LandDog



Fontes: MAGALU. **Ração Premier Pet Golden – fórmula de carne e arroz para cães adultos**. Disponível em: <https://www.magazineluiza.com.br/racao-premier-pet-golden-formula-de-carne-e-arroz-para-caes-adultos/p/ejjkfc70kf/pe/prac/>. Acesso em: 26 nov. 2024.

¹⁵⁹ BRASIL. **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**. Processo n. 1001489-31.2018.8.26.0291. Requerente: GRANDFOOD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Recorrido: AGROMIX-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Diante disso, foi proferida sentença condenando a requerida a cessar definitivamente a comercialização do produto LAND DOG em embalagem que reproduza o conjunto imagem do produto Golden Mega fabricado pela autora, condenação por danos materiais/lucros cessantes, nos moldes do art. 210 da Lei de Propriedade Industrial, a ser apurado em liquidação, e em danos morais, arbitrados em R\$ 20 mil.

Inconformada com a sentença proferida, a ré interpôs recurso de apelação, cujo provimento foi negado pelo Rel. Alexandre Lazzarini, que sustentou em sua argumentação:

o *trade dress* nada mais é que um conjunto-imagem identificador e distintivo dos produtos colocados no mercado, composto de elementos visuais e gráficos, como cores, forma da embalagem, tampa, disposição de letras e imagens, etc., justamente para distinguir esses produtos dos concorrentes ¹⁶⁰.

Além disso, afirmou que, embora não contenha previsão expressa acerca do *trade dress*, este encontra amparo na legislação, uma vez que o art. 5º, XXIX, da CF/1988, garante “proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país”.

Trouxe, ainda, a proteção contra a concorrência desleal estabelecida na CUP, promulgada no Brasil pelo Decreto n. 75.572/1975, em dispositivos da Lei de Propriedade Industrial (arts. 2º, V, 195, III e 209), referidos pela Min. Nancy Andrighi, do STJ, no julgamento do REsp n. 1.677.787/SC:

A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca do instituto em questão, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto imagem, sobretudo porque sua usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal. Senão vejamos. Em primeiro lugar, destaque-se que a Convenção da União de Paris (promulgada no Brasil pelo Dec. 75.572/75) estabelece, em seu art. 10 bis, ‘1’, que os países signatários devem se obrigar a assegurar ‘proteção efetiva contra a concorrência desleal’, naquele diploma compreendido como “qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial” (art. 10 bis, ‘2’). Preceitua, em seguida, que “todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente” devem ser especialmente proibidos (art. 10 bis, ‘3’, 1º). A Constituição de 1988, por seu turno, impõe ao legislador o dever de assegurar ‘proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País’ (art. 5º, XXIX), sendo certo que, “como o conjunto-

¹⁶⁰ BRASIL. **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**. Processo n. 1001489-31.2018.8.26.0291. Requerente: GRANDFOOD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Recorrido: AGROMIX-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Magistrado: Eduardo Palma Pellegrinelli.

imagem possui a característica de distinguir determinado produto ou serviço dos seus competidores, [...] é perfeitamente aceitável incluí-lo na categoria dos ‘outros signos distintivos’ destacada pelo dispositivo (Vinícius de Almeida Xavier, op. cit.). No âmbito infraconstitucional, a Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) veicula normas específicas destinadas à inibição da concorrência desleal, dentre as quais releva mencionar: (i) o art. 2º, V, segundo o qual a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial efetua-se, dentre outros meios, mediante repressão à concorrência desleal; (ii) o art. 195, III, que considera crime de concorrência desleal o emprego de meio fraudulento para desvio de clientela alheia; e (iii) o art. 209, que garante ao prejudicado o direito de haver perdas e danos decorrentes de danos causados por atos dessa natureza, mormente quando lesarem a reputação ou os negócios, criarem confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio¹⁶¹.

Sustentou ainda que, o princípio da livre concorrência (art. 170, IV, da CF/1988) não é absoluto, mas encontra limites nos postulados da ética, da lealdade, da boa-fé e nos direitos dos demais concorrentes; é o primado básico do instituto do abuso de direito (art. 187 do CC/2002).

Afirmou ainda o relator que a embalagem semelhante à da autora se enquadra nas hipóteses previstas na Lei n. 9.279/1996, o qual define os crimes de fabricação, exportação, venda, exposição ou oferecimento à venda, ou importação de produto que incorpore desenho industrial registrado ou imitação que possa induzir o consumidor em erro.

Por fim, anunciou que é desnecessária a comprovação de efetivo prejuízo patrimonial ou à imagem, bastando a oferta dos produtos para embasar a condenação da apelada. Ao final, declarou o relator que a conduta da ré colocou em risco a reputação da autora, de maneira que é cabível a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

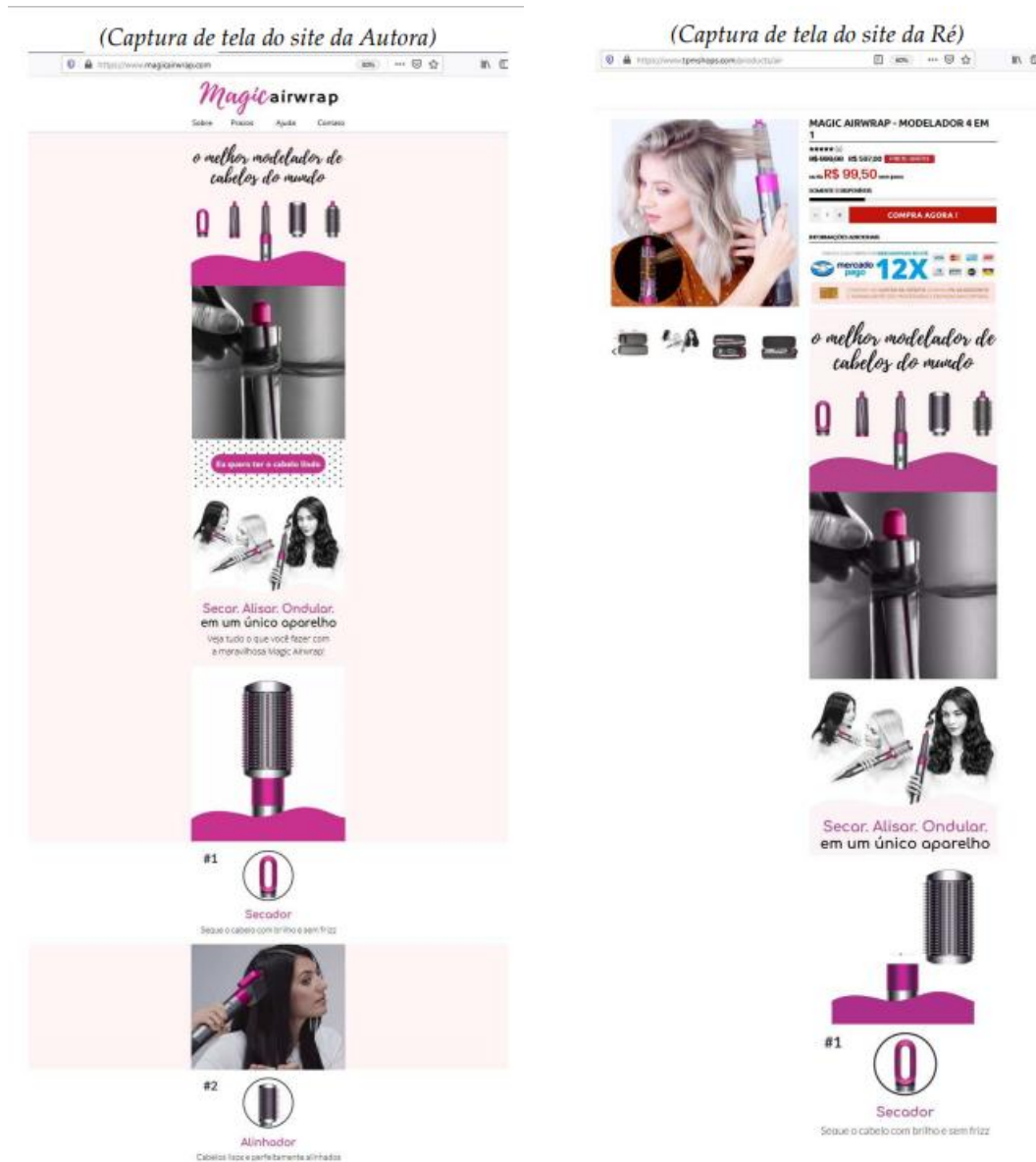
4.3 Processo n. 1043739-02.2020.8.26.0100

Cuida-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA INIBITÓRIA (OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER) interposta por NEVES EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA em face de MM EMPREENDEDORISMO E SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI (TPM SHOPS), ajuizada com o fito de determinar que a ré retire de seu *site* todo o conteúdo copiado da identidade visual do *site* da autora e se abstenha de utilizar qualquer conteúdo por esta criado. Além disso, requereu-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 15 mil.

¹⁶¹ BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça**. RESp n. 1.677.787/SC. Recorrentes: HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA e MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA Recorrido: GARTHEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. Rel. Min. Nancy Andrighi. 02 out. 2017.

Para melhor percepção do imbróglio, são reproduzidas, a seguir, as imagens trazidas pela requerente nos autos em busca do reconhecimento da demanda:

Figura 4 – Imagens do *site* da autora



Fonte: Imagens extraídas dos autos (fls. 2 e 3)

Em sentença proferida, o magistrado sustentou que

a própria identificação da autoria do painel é de difícil constatação, uma vez que não há no *site* da parte autora qualquer menção à criação dos ‘*templates*, *layouts* e demais elementos gráficos’ pela esposa do sócio administrador da autora, nem há referência a Neves Empreendimentos Digitais Ltda. em seu

sítio eletrônico, tendo a empresa sido criada somente em 29/04/2020¹⁶².

Por fim, anunciou que, pela falta de guarida na proteção conferida pelo ordenamento jurídico à propriedade industrial, e pela impossibilidade de subsunção ao conceito de obra intelectual a ensejar proteção pelo direito autoral, os pedidos formulados foram julgados improcedentes.

Inconformada com a sentença, a parte autora interpôs recurso de apelação, o qual teve seu provimento negado pelo relator Maurício Pessoa o qual sustenta, em suas alegações, que não se verifica qualquer utilização indevida pela apelada que propicie a captação de clientela alheia ou indução do consumidor em erro. Isto porque, fora utilizada pela parte autora uma ferramenta existente na internet para desenvolver a página da autora, reduzindo a suposta exclusividade da identidade visual da página. Por outro lado, aduziu que, embora a ata notarial anexada aos autos tenha atestado alguns elementos gráficos similares, a composição visual de cada uma delas é de fácil distinção, logo, não há hipótese de confusão dos consumidores. Na sentença recorrida, o padrão e o conteúdo de cada página foram analisados conforme os termos trazidos abaixo.

O *site* da ré possui identificação clara da loja virtual ‘Tudo Para Mulher Shops’, de modo que o consumidor tem plena noção do estabelecimento em que está adquirindo os produtos fornecidos, os quais, aliás, não se restringem ao modelador de cabelos por ambas intitulado de ‘Magic Airwrap’, abrangendo, ainda, variada gama de itens voltados, majoritariamente, para o público feminino. O sítio eletrônico possui, ademais, *links* que direcionam para (i) a página inicial da loja, (ii) página com os demais utensílios vendidos, (iii) página com depoimentos de clientes e (iv) página com opção de rastreamento de pedidos realizados, conforme é possível verificar às fls. 34, e, ao fim do *print screen* constante da ata notarial (fls. 39), é possível ver breve descrição da loja e lista de *links* rápidos para maior esclarecimento do internauta visitante. Por sua vez, o sítio eletrônico da parte autora não possui maiores informações de identificação do estabelecimento, além do título ‘Magic Airwrap’ e opção de atendimento ao cliente via e-mail. Assim, em virtude da existência de numerosos elementos identificadores do estabelecimento virtual da ré ao que se devem acrescer as diferentes tonalidades de fundo da página virtual (branco no *site* da ré e predominantemente rosa no *site* da autora), os *layouts* visivelmente distintos, bem como preços, descontos, formas de pagamento e prazos de entrega também diferentes –, é possível concluir que a mera presença no *site* da ré dos elementos gráficos dos quais a autora reivindicou autoria não possui potencial para confundir compradores ou levá-los a crer que estão comprando no estabelecimento da autora nem configura tentativa de apropriação indevida do prestígio da concorrente¹⁶³.

¹⁶² BRASIL. **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**. Processo n. 1043739-02.2020.8.26.0100. Requerente: NEVEZ EMPREENDIMIENTOS DIGITAIS LTDA. Requerida: MM EMPREENDEDORISMO E SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI. Magistrado: Cinara Palhares. 04 set. 2020.

¹⁶³ BR BRASIL. **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**. Processo n. 1043739-02.2020.8.26.0100.

Observa-se que as distinções afastam a possibilidade de associação indevida, aproveitamento parasitário, confusão entre os consumidores e concorrência desleal¹⁶⁴.

Dessa forma, considerando a ausência de conduta ilícita, o relator julgou que os pedidos iniciais não procedem.

4.4 Processo n. 1114126-18.2015.8.26.0100

Trata-se de AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE ATO CONTRAFACIONAL E PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL C/C COMPENSAÇÃO POR VIOLAÇÃO DE SIGNO DISTINTIVO E EXERCÍCIO DE CONDUTA ANTICOMPETITIVA, interposta por TREND FOODS FRANQUEADORA LTDA em face de CASA DA MASSA FOLHADA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME, ajuizada com o fito de suspender os efeitos do registro do *site* da ré, visto que colidem e possibilitam a confusão e associação ao público dos direitos de propriedade da autora; que a ré se abstenha de praticar atos de concorrência desleal e de violação proprietária, especialmente na comercialização, exposição e distribuição dos produtos e serviços, e qualquer outra forma de publicização que repitam os elementos caracterizados do *trade dress* e dos signos da autora, em especial o elemento distintivo *in box*. Requereu, ainda, a procedência da demanda e a condenação da ré no pagamento de lucros cessantes, a serem arbitrados em liquidação de sentença, além de indenização por danos morais.

Em sentença proferida, o magistrado julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora. Sustentou que a expressão *in box* não foi registrada pela autora, tampouco poderia, uma vez que trata-se de caráter universal, expressão que descreve a forma de entrega do produto (em caixas). Anunciou, ainda, que não há de se falar em conduta desonesta, considerando que não há confusão ou associação dos produtos, pois as embalagens são flagrantemente distintas. O magistrado ainda ressaltou que ambas as partes podem utilizar a expressão *in box*.

Inconformada com a sentença, a parte autora interpôs recurso de apelação, o qual foi negado provimento pelo relator Azuma Nishi, o qual sustentou que as partes atuam em ramos diferentes, sem concorrência direta ou comércio de produtos semelhantes. Ressaltou, ainda, que as embalagens em nada se assemelham. Assim, segundo o relator, ausentes os elementos que indiquem a usurpação da propriedade intelectual de titularidade da autora, assim como a

Requerente: NEVEZ EMPREENDIMIENTOS DIGITAIS LTDA. Requerida: MM EMPREENDEDORISMO E SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI. Magistrado: Cinara Palhares. 04 set. 2020.

¹⁶⁴ BRASIL. **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**. Recurso de Apelação. Apelante: NEVES EMPREENDIMIENTOS DIGITAIS LTDA. Apelado: MM EMPREENDEDORISMO E SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI. Rel. Maurício Pessoa. 31 maio 2021.

realização de prática de concorrência desleal pela ré.

Em sua fundamentação, trouxe o teor do art. 124, VI, da Lei n. 9.279/1996, que menciona as hipóteses nas quais não são registráveis como marca:

Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] VI – sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.

Por fim, ressaltou-se que, os signos em conflito não possuem relação semântica, e que a atividade explorada é bastante diferente, portanto, o termo *in box* não pode ser objeto de proteção.

4.5 Processo n. 1024448-89.2015.8.26.0100

Cuida-se de AÇÃO INIBITÓRIA DE RITO ORDINÁRIO POR ATOS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA interposta por GVR HOME INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA em face de MUNDO DO ENXOVAL LTDA, ajuizada com o fito de que a ré deixe de produzir e comercializar os produtos da linha “Maison Mundo do Enxoval”; abstenha-se, de forma inibitória, da imitação e reprodução de *trade dress*, marca e conjunta distintiva dos produtos e apresentação da autora; que interrompa imediatamente o uso de todos os elementos figurativos ou qualquer aspecto visual passível de causar associação com a marca, estilo ou atração visual da autora, e seja condenada a indenizar a autora pelos danos que lhe causaram o uso indevido da propriedade intelectual.

Em sentença proferida, o magistrado julgou improcedentes os pedidos iniciais, sustentando que as técnicas utilizadas para a confecção dos materiais não são de exclusividade da autora, já que estes poderiam ser entendido como paródia do original. Ressaltou, ainda, que não houve qualquer imitação sutil dos produtos, visto que nenhuma das partes conseguiu comprovar a titularidade de registro de desenho industrial. Como consequência, tem-se as embalagens de uso comum. Argumentou, ainda, que, segundo conclusão da perícia, não houve qualquer violação do direito de imagem da parte autora, isto é, não foram detectadas violações aos direitos de propriedade imaterial.

Inconformada com a sentença, a parte autora interpôs recurso de apelação, cujo provimento foi negado pelo Presidente e Relator Cesar Ciampolini. Em sua fundamentação, sustentou que, quanto ao episódio de 2008, foram constatadas mais diferenças que semelhanças entre os produtos das partes. Quanto ao episódio de 2012, a parte ré não divulgou as marcas *World of Trousseau* e *Monde du Trousseau* no mercado, e desistiu dos pedidos de registro no INPI. Em relação ao episódio de 2014, o relator mencionou os conceitos de acórdão do STJ sobre *trade dress*:

Em síntese, do ponto de vista do consumidor, a marca identifica o produtor/fornecedor, enquanto o desenho industrial identifica o próprio bem, que poderá vir a ser regularmente produzido por terceiros após o prazo de validade de seu registro. Por sua vez, o denominado *trade dress*, não disciplinado na legislação nacional atual, tem por finalidade proteger o conjunto visual global de um produto ou a forma de prestação de um serviço. Materializa-se, portanto, pela associação de variados elementos que, conjugados, traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva de inserção do bem no mercado consumidor, vinculando-se à identidade visual dos produtos ou serviços. Sua proteção vem sendo assegurada com fundamento no dever geral de garantia de livre mercado, ou seja, no dever estatal de assegurar o funcionamento saudável do mercado, de forma a expurgar condutas desleais tendentes a criar distorções de concorrência. Nesse cenário, dispôs o legislador, no art. 209 da LPI, o direito do prejudicado pela prática de concorrência desleal ao ressarcimento dos prejuízos materiais decorrentes, bem como o respectivo poder-dever determinar a sustação de eventual violação aos direitos de propriedade industrial atribuído ao Estado-juiz. *In verbis*:

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

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

Os limites concorrenciais, no quanto se entrelaçam aos direitos de propriedade industrial, introduzem conceitos e vetores imprescindíveis para a definição da amplitude da proteção da propriedade industrial. Não podem, porém, servir de discurso para cancelar o prolongamento temporal da proteção de inventos e desenhos industriais para além dos prazos estabelecidos em lei, tampouco dar proteção de maior envergadura que aquela legalmente estabelecida para bens equivalentes. Noutros termos, não se pode admitir que a pretexto de se proteger o conjunto-imagem de um produto, se assegure o uso exclusivo e indeterminado de uma determinada funcionalidade não registrada, por exemplo.

Assim, o diálogo entre concorrência e direitos exclusivos decorrentes de propriedades industriais é limitado e somente justificará a intervenção do Judiciário para afastar as condutas concorrenciais que desbordem a razoabilidade da disputa legítima, encontrando suas balizas ora na confusão do consumidor decorrente de imitação desleal, ora na usurpação de vantagem

alheia decorrente da associação de seu produto ou serviço com a prestação de seu concorrente, situação em que é notório o intuito de ‘pegar carona’ no sucesso obtido pelo investimento de outrem, e não para meramente assegurar um direito de exploração exclusiva a bem não registrado na forma legalmente exigida¹⁶⁵.

Segundo o relator, é indevida qualquer condenação requerida pela autora, vez que, ao se analisar os fatos, constata-se apenas uma disputa acirrada entre as partes, nos limites da concorrência lícita. Anunciou, ainda, que a autora continuará se destacando em relação às marcas concorrentes, considerando seus distintos produtos de características de luxo e qualidade.

No julgado, observa-se que o relator anunciou as inúmeras distinções entre os produtos das partes, por exemplo, citou que a linha luxo da autora é dedicada às cores brancas, marfim e gelo, e da ré, por sua vez, é composta por lençóis e fronhas de travesseiros em tecidos diversos, dentre as quais a de cor branca é apenas uma delas. Neste sentido, sustentou que uma peça similar, no meio de uma coleção, induz os consumidores a se confundirem entre TROUSSEAU e MUNDO DO ENXOVAL.

No que tange ao direito autoral, foi apresentado um registro perante a Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 27 de junho de 2017, o qual trata-se de mera declaração, vez que não possui finalidade constitutiva como teria o registro perante o INPI. Além disso, o registro fora realizado mais de dois anos após o ajuizamento da ação.

O relator sustentou, ainda, que os pontos de costura não possuem direito de propriedade intelectual, uma vez que, o que realmente importa é a padronagem final do produto. Além disso, atestou que os produtos da parte autora se distinguem no mercado, por exemplo, material de algodão egípcio e assinatura de famosos *designers* italianos, o que é natural ao se observar o preço praticado.

Por fim, cabe trazer a posição do relator e presidente Cesar Ciampolini:

Data venia, mesmo em se considerando conjuntamente os diversos elementos apontados pela autora, não há bem jurídico a ser protegido na adoção do “requinte”, do “luxo”, como linha geral de imagem apresentada ao mercado. Realmente, este é o único liame comum naquilo que apontou a autora, dentre sabonetes líquidos, fachada de loja, sacolas, conjuntos de enxoval e imagens publicitárias. Não há um verdadeiro uso contínuo de mesmos elementos característicos e nitidamente distintos cuja proteção é tipicamente pretendida por meio do *trade dress*, como nos casos da concha da Shell, da forma cilíndrica dos hotéis Hilton ou das particularidades dos estabelecimentos

¹⁶⁵ BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça**. Recurso Especial n. 1.353.451. Recorrente: S/A FÁBRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA. Recorrido: COMPANHIA MANUFATORA DE TECIDOS DE ALGODÃO. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. 28 set. 2017.

McDonald's, exemplos dados pela doutrina antes transcrita. A ausência de elementos distintivos nítidos se reflete, afinal, até mesmo no pedido condenatório formulado pela autora, que se formula, como inevitável, em termos genéricos.

[...]

Veja-se que, por certo não há certeza no pedido da autora quando requer, amplamente, que a ré interrompa o uso de todos os elementos figurativos ou qualquer aspecto visual que sejam passíveis de causar associação com a marca, o estilo, alma e atração visual da Autora, seja em todos os produtos, serviços, exposição, ou divulgação perante o consumidor, mídia e *web site*, incluindo, mas não se limitando a qualquer tipo de elemento acessível pela internet como blogs, nomes de domínio, *sites* de pesquisas, páginas em Facebook e outros *sites* de relacionamento, em vídeos postados no Youtube, contendo sinais e características pertencentes à Autora, bem como outros meios impressos ou digitais não aqui mencionados¹⁶⁶.

Seu voto foi amparado no art. 322 do CPC/2015, cujo teor fora comentado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

No sistema do CPC é vedado deduzir-se pedido genérico. As exceções estão enumeradas no CPC 324 §1º, as quais também se aplicam para a reconvenção. No sistema do CDC, nas ações coletivas para a defesa de direitos individuais homogêneos (CDC 81 par. ún. III), o pedido genérico é a regra (CDC 95). No CPC/1973, o termo certo fazia parte do CPC/1973, 286, compondo a locução pedido certo ou determinado; a presença da conjunção ou para definir uma mesma situação, num mesmo instituto, faz supor que não há distinção entre as duas qualidades. Porém, havia doutrina que considerava tratarem-se de duas qualidades distintas e cumulativas ao pedido: pedido certo seria o que deixa claro e fora de dúvida o que se pretende, quer no tocante à qualidade, quer no referente à extensão e qualidade; pedido determinado seria aquele que externa uma pretensão que visa a um bem jurídico perfeitamente caracterizado. O atual CPC adotou essa visão dicotômica, que diferencia as duas qualidades; tanto é assim que cada uma delas faz parte de um artigo distinto.

Neste sentido, as figuras reproduzidas abaixo revelam as possíveis similaridades apontadas pela parte autora.

¹⁶⁶ BRASIL. **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**. Apelação n. 1024448-89.2015.8.26.0100. Apelante: GVR HOME INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA. Apelada: MUNDO DO ENXOVAL EIRELI. Rel. Cesar Ciampolini. 13 jul. 2021.

Figura 5 – Bolsas: Mundo do Enxoval vs. Trousseau



Fonte: VIFRAN. **Embalagens que encantam**. Disponível em: <https://vifran.com.br/index.php/portifolio/>. Acesso em: 26 nov. 2024; TROUSSEAU. **Institucional**. Disponível em: <https://www.trousseau.com.br/gifts>. Acesso em: 26 nov. 2024.

Figura 6 – Embalagens dos produtos: Mundo do Enxoval *versus* Trousseau



Fontes: MUNDO DO ENXOVAL. Disponível em: <https://www.mundodoenxoval.com.br/gifts/kit>. Acesso em: 26 nov. 2024; TROUSSEAU. **Kits**. Disponível em: <https://www.trousseau.com.br/kit-6-amenities-printemps-0903020094/p>. Acesso em: 26 nov. 2024.

4.6 Processo n. 1023765-81.2017.8.26.0100

Cuida-se de AÇÃO INIBITÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA distribuída por INCRÍVEL COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS S.A e AMBEV S.A em face de AMA WATERS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS/TROPICAL AMAZÔNIA BLENDS,

com o fito de que a ré cesse todas as práticas de infração de marca praticadas em detrimento das autores, se abstendo de usar, comercializar, licenciar e divulgar, em qualquer produto, mídia, estabelecimento, material publicitário, *website* e afins, a marca “BENDITO”; retirar o *site* www.superbendito.com, e todas as menções à marca “BENDITO”, nas redes sociais; bem como condenada ao pagamento de indenização relativo a dano material, em fase de liquidação de sentença.

Inicialmente, relevante demonstrar na pesquisa a que se referem, conforme descrição nos autos, as similaridades apontadas.

Figura 7 - “Bendito” vs. “Do bem”



Fontes: EDEREPENTE50. **Para mulheres que, outro dia, tinham 20 anos.** Disponível em: <https://ederepente50.wordpress.com/tag/bendito-suco/>. Acesso em: 26 nov. 2024; EM. **Embalagens e Marcas.** Disponível em: <https://embalagemmarca.com.br/2020/06/do-bem-amplia-portfolio-de-sucos-em-caixinhas-individuais/>. Acesso em: 26 nov. 2024.

Após os trâmites processuais obrigatórios, foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos, com base na perícia conclusiva de que a marca ‘Bendito’ não é passível de gerar confusão ao consumidor, em relação a marca ‘Do bem’. O juiz sustentou que marcas, embalagens, elementos visuais estéticos, dimensionamentos, aspectos construtivos, cores, *trade dress* foram comparados e verificou-se ausente qualquer similitude. O trabalho técnico apontou que apresentam divergência em todos os elementos que as compõem.

Inconformada com a sentença, a autora interpôs recurso de apelação, cujo provimento foi negado pelo Rel. Sérgio Shimura. Sustentou-se, preliminarmente, que a concorrência desleal se caracteriza pelo desvio de cliente por intermédio do uso indevido de mecanismos que induzem o consumidor à confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço. Como exemplo, mencionou a reprodução ou a imitação de uma característica do título de estabelecimento, nome comercial, marca de um produto ou serviço, ou mediante a violação do *trade dress* de determinado produto, uma vez que esta prática pode reduzir o valor

de uma marca ou denominação empresarial.

Ainda assim, fundamentou-se com base na anterioridade e especificidade da distinção da marca, uma vez que corresponde ao uso com procedência, e identificação da marca com um tipo específico de produto ou serviço, respectivamente, com respaldo nos arts. 130, 207 e 209 da Lei n. 9.279/1996:

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

I – ceder seu registro ou pedido de registro;

II – licenciar seu uso;

III – zelar pela sua integridade material ou reputação.

Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.

Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

Além disso, o relator sustentou:

para verificar a concorrência desleal, pela violação do *trade dress*, exige-se a comparação externa dos aspectos ornamentais do produto ou a forma de sua apresentação, sempre levando em conta o potencial risco de confusão dos consumidores. Ainda, para a configuração da concorrência desleal não é exigida confusão entre os produtos ou serviços. Basta o risco de confusão¹⁶⁷.

O *trade dress* se ampara na CF/1988, uma vez que o seu art. 5º, XXIX, garante a proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, considerando o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Com base na argumentação do relator, a comparação dos produtos constatou inexistir violação do *trade dress*, vez que é possível observar inúmeras diferenças – cores, elementos figurativos e a própria marca nominativa. É certo que não há semelhanças capazes de confundir o consumidor.

Trouxe, ainda, a decisão da juíza de 1º grau, Paula Regina Schempt Cattán:

O laudo pericial foi conclusivo no sentido de que ‘A marca ‘Bendito’ na forma em que se apresenta no assinalamento de produtos da requerida, não é passível de gerar confusão junto ao público consumidor, em face da marca ‘do bem’ da requerente (fls. 701). Para chegar a esta conclusão, o ‘expert’, como não poderia deixar de ser, comparou apenas os termos ‘Do Bem’ e ‘Bendito’, pois, além do exame pericial relativo às marcas, também as embalagens foram

¹⁶⁷ BRASIL. **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**. Processo n. 1023765-81.2017.8.26.0100.

Requerente: INCRÍVEL COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS S.A e AMBEV S.A. Requerido: AMA WATERS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS. Magistrada: Paula Regina Schempt Cattán.

comparadas, utilizando-se como critérios de aferição elementos visuais estéticos, dimensionamentos, aspectos construtivos, cores empregadas, o conjunto imagem (*trade dress*) que apresentam e outros sinais distintivos (fls. 705). No exame comparativo entre as marcas ‘Do bem’ e ‘Bendito’, observou o Sr. Perito a ausência de similitude escritural e fonética, bem como eventual identidade semiótica ou semântica, não possibilitando confusão junto ao público consumidor, independentemente de assinalarem produtos do mesmo gênero (linha de bebidas não alcoólicas) fls. 710. Quanto ao conjunto imagem, apontou o trabalho técnico não haver qualquer similitude, eis que apresentam divergência em todos os elementos que as compõe, quer de elementos isolados quer do conjunto como um todo, razão pela qual também impedem a possibilidade de gerar confusão junto ao público consumidor (fls. 717). Em esclarecimentos, o ‘expert’ também afastou qualquer “imitação ideológica”, utilizando-se, principalmente, do ponto de vista da semiótica, eis que a mera referência relativa à espiritualidade contida nas marcas não é capaz de gerar confusão junto ao público consumidor, notadamente em razão dos conjuntos imagens que apresentam as embalagens dos produtos das partes (fls. 775/777). Por esta razão, à vista do trabalho e das explanações técnicas, a magistrada está agora convencida da falta de similitude das embalagens, retratando-se da liminar outrora concedida, que o foi em sede de cognição sumária e não mais se mantém com o arcabouço probatório produzido (fls. 861/862)¹⁶⁸.

Por fim, argumentou que não há de se falar em indenização por danos materiais ou morais, considerando a ausência de prática de concorrência desleal.

4.7 Processo n. 1089875-67.2014.8.26.0100

Cuida-se de AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR interposta por HYPERMARCAS S/A em face de BASTERÁPICA IND. FARMACÊUTICA S/E LTDA, com o fito de condenar a ré de se abster, imediatamente, de usar a marca BENECLER e de fabricar, vender, expor à venda ou manter em estoque qualquer produto que reproduza ou imite o formato do flaconete, a tampa amarela e/ou a cor azul dos textos da embalagem do produto EPOCLER da autora; condenar a ré a recolher do mercado, no prazo de 30 dias, todas as embalagens do produto BENECLER que reproduzam ou imitem o formato do flaconete, a tampa amarela e/ou a cor azul dos textos da embalagem do produto EPOCLER da autora; condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais e lucros cessantes no montante de R\$ 100 mil.

Inicialmente, as imagens abaixo apresentam os produtos em questão:

¹⁶⁸ BRASIL. **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**. Processo n. 1023765-81.2017.8.26.0100. Requerente: INCRÍVEL COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS S.A e AMBEV S.A. Requerido: AMA WATERS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS. Magistrada: Paula Regina Schempt Cattán.

Figura 8 – Epocler vs. Benecler



Fonte: CERIONI, Clara. TJSP condena produtora do Benecler por semelhanças com Epocler. Decisão considerou que houve aproveitamento indevido do trade-dress (conjunto-imagem) do medicamento. **Portal JOTA**. 03 fev. 2021.

A sentença proferida julgou improcedentes os pedidos, com fundamento na perícia, que concluiu pelo seguinte laudo:

a semelhança entre ambos é restrita à utilização da expressão ‘CLER’, ao final do elemento nominativo, a qual é amplamente difundida o segmento (idêntico/afim) em que atuam as litigantes (Classe 05 do Instituto Nacional da Propriedade Industrial). [...] Portanto, afasta a perícia a contrafação da marca registrada sob o n. 006062261, referente ao elemento normativo ‘Epocler’, pois a utilização do sufixo ‘CLER’, no produto da requerida (‘Benecler’), não é apta a caracterizar reprodução ou imitação que possa induzir confusão ou erro do consumidor.

No que tange ao *trade dress*, a perícia sustentou:

as utilizações conjuntas dos supracitados elementos visuais do produto da Requerente não agregam suficiente distintividade, visto que o mercado comumente adota flaconete cilíndrico e transparente, dotado de tampa circular amarela e topo achatado, onde, em grande parte, todos os dizeres são grafados em azul.

Inconformada com a sentença, a parte autora interpôs recurso de apelação, o qual o Rel.

Sérgio Shimura deu provimento em parte.

Inicialmente, argumentou que a concorrência desleal se caracteriza pelo desvio de clientela, por meio do uso indevido de mecanismos que induzem o consumidor à confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. Como exemplo, citou a reprodução ou imitação de uma característica do título de estabelecimento, nome comercial, marca de um produto ou serviço, ou violação do *trade dress* de determinado produto.

Mencionou, ainda, que o *trade dress* se ampara no art. 5º, XXIX, da CF/1988, garantindo “proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento econômico do país”.

Segundo o relator, isto ficou demonstrado no presente caso, uma vez que, observando os produtos, é nítida a ocorrência da violação do *trade dress* da autora, considerando as semelhanças entre eles: flaconete cilíndrico, transparente, dimensões, tampa circular amarela, contendo líquido amarelo, marca grafada na cor azul em linha ascendente, de baixo para cima e têm marcas nominativas terminadas no mesmo sufixo “CLER”. Além disso, sustentou que, diante dessas semelhanças, não há de se negar a possibilidade de o consumidor se confundir entre os produtos “EPOCLER” e “BENECLER”, induzindo-o a adquirir um produto pelo outro, o que enseja a concorrência desleal.

Além disso, reproduz-se o parecer do relator quanto à sentença de 1º grau:

A despeito de o MM. Juízo “a quo” ter se louvado no laudo pericial de fls. 732/773, é importante frisar que tal elemento de prova não é o único nem vinculativo, nos termos do art. 371, CPC.

Nessa linha, cabe considerar outros critérios de convicção, como os pareceres divergentes (fls. 809/852 e 1389/1401), impugnação ao laudo (fls. 854/881), esclarecimentos prestados pela perita (fls. 1429/1436), nova impugnação (fls. 1444/1455) e, principalmente, as regras de experiência (art. 375, CPC).

Malgrado conste do laudo pericial que a marca “EPOCLER” convive com outras marcas, urge destacar algumas especificidades do caso em debate, uma delas a violação do “trade dress”.

[...]

Também é relevante observar que a comparação feita pela perícia envolve marcas distintas, grafias e cores totalmente diferentes do “EPOCLER”. E quando houve imitação do “trade dress”, o concorrente foi condenado a encerrar a sua fabricação¹⁶⁹.

¹⁶⁹ BRASIL. **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**. Apelação n. 1089875-67.2014.8.26.0100. Apelante: HYPERMARCAS S/A Apelado: BASTERÁPICA IND. FARMACÊUTICA S/E LTDA. Rel. Sérgio Shimura.

O relator entendeu pela violação do *trade dress* da parte autora, e reconheceu a lesão à honra objetiva da pessoa jurídica. Assim, fixou a indenização por danos morais em R\$ 30 mil, com a atualização a partir da publicação do acórdão e acrescido dos juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Além disso, condenou a parte ré para se abster de fabricar, vender, expor à venda ou manter em estoque o produto da marca “BENECLER”, que viole o conjunto-imagem da autora, e reproduza ou imite o formato do flaconete com tampa circular amarela e/ou a cor azul da embalagem, além de condená-la a retirar do mercado os produtos, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária; por danos materiais, que será apurado em fase de liquidação de sentença; por danos morais, no importe de R\$ 30 mil.

A parte ré opôs embargos de declaração, o qual foi rejeitado pelo relator, uma vez que ausentes os vícios descritos no art. 1.022 do CPC/2015. Ato contínuo, foi interposto Recurso Especial pela ré, no entanto, como fora realizado um acordo extrajudicial entre as partes, desistiu do referido recurso.

4.8 Processo n. 1093251-56.2017.8.26.0100

Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DE TUTELA DE URGÊNCIA interposta por UNILEVER BRASIL LTDA em face de GFG COSMÉTICOS LTDA, com o fito de condenar a ré a se abster de fabricar, estocar, comercializar, divulgar e/ou utilizar, a qualquer título, os produtos de tratamento capilar ALISENA, em forma que assemelhe a embalagem do produto MAISENA, devendo a ordem de abstenção incluir todo e qualquer tipo de atividade publicitária ou promocional, as quais deverão ser retiradas do ar e/ou imediatamente suspensas; que a ré seja condenada a perdas e danos patrimoniais decorrentes da prática de atos de violação marcária e aproveitamento parasitário.

Inicialmente, são trazidos abaixo os produtos envolvidos no caso:

Figura 9 – Maizena vs. Alisena



Fonte: COURA, Kalleo. Produto capilar Alisena imitou características da marca Maizena, decide TJSP. Empresa terá de pagar 20% sobre faturamento com venda do produto que violou direitos de detentora de marca tradicional. **Portal JOTA**. 08 out. 2018. Disponível em: <https://www.jota.info/justica/alisena-imitou-maizena-tjsp-08102018>. Acesso em: 26 nov. 2024.

Após os trâmites processuais obrigatórios, foi proferida sentença, julgada improcedente, sob os fundamentos de que o padrão visual do produto ‘MAISENA’ não é de titularidade da parte autora, considerando que ela obteve apenas o registro nominativo da MAISENA. Além disso, sustentou o juiz:

[...] Tanto é que muitas outras marcas que comercializam o amido de milho utilizam embalagens muito semelhantes à MAIZENA. Além disso, muito embora as expressões MAIZENA e ALISENA possuam fonética semelhante ao serem pronunciadas, as duas expressões não traduzem elemento identificador comum a ponto de permitir confusão e indução a erro do consumidor, uma vez que são produtos utilizados em atividade comercial distinta. A MAIZENA é amido de milho enquanto que a ALISENA é um produto destinado a tratamento capilar¹⁷⁰.

O juiz Leandro Eburneo Laposta entendeu que não houve uso indevido da marca ou a prática de concorrência desleal, impossibilitando a condenação da ré nos termos requeridos.

Inconformada com a sentença, a parte autora interpôs recurso de apelação, o qual foi dado provimento pelo Rel. Ricardo Negrão, ob os fundamentos expostos a seguir. Inicialmente, sustentou que, ao analisar superficialmente os elementos de ambos os produtos, foi o suficiente

¹⁷⁰ BRASIL. **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo** Processo n. 1093251-56.2017.8.26.0100. Requerente: UNILEVER BRASIL LTDA. Requerido: GFG COSMÉTICOS LTDA. Magistrado: Leandro Eburneo Laposta, s/d.

para demonstrar o relevante grau de indução ideológica contida no produto da ré. Não somente isso, mencionou que a violação concorrencial é evidente, de maneira que se verifica a confusão em sentido estrito, de maneira a levar o consumidor a adquirir um produto pelo outro. E acrescentou:

A construção de uma marca forte e bem estabelecida demanda o investimento de esforço humano e financeiro que se prolonga no tempo e, exatamente como ocorre com a marca “Maizena”, muitas vezes ultrapassa a barreira de um século.

Trabalha-se e investe-se muito para que um produto seja amplamente reconhecido visualmente junto ao exigente mercado consumidor, de modo que a reprodução quase integral deste conjunto-imagem por outra empresa afigura-se como inconcebível usurpação.

Para a empresa-ré, que se apropriou do *trade dress* construído por décadas pela marca “Maizena”, o caminho de reconhecimento junto ao consumidor torna-se abreviado e facilitado de forma desleal e vedada pelo sistema de disciplina concorrencial vigente.

Não há qualquer argumentação ou subjetividade que defenda a apelada neste aspecto, não convencendo suas alegações de que o vocábulo utilizado se origina da aglutinação de “alise” e “natural”, e nem mesmo extensa dissertação acerca da suposta falta de exclusividade em relação à “forma retangular amarela”.

Dessa forma, conclui-se que houve violação *do trade dress* da autora.

4.9 Processo n. 1012755-73.2016.8.26.0068

Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE ABSTENÇÃO DE ATO, CONCORRÊNCIA DESLEAL, PERDAS E DANOS C/C TUTELA ANTECIPADA ajuizada por M.K ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A e M.K ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S/A em face de CESDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, com o fito de condenar a ré a se abster de fabricar, distribuir e/ou comercializar as embalagens dos produtos ou qualquer outra assemelhada que viole os privilégios concedidos a autora, excluindo-se de todos os seus impressos, etiquetas, internet, cartazes, toldos, propagandas e/ou qualquer outro meio que ao público a revele; ressarcir a autora em indenização pelos atos de violação, por perdas e danos materiais e pelos lucros cessantes, a serem apurados em liquidação.

Neste sentido, são apresentados abaixo os produtos em discussão.

Figura 10 – Mondial vs. Mallory



Fonte: PINTEREST. **Ventilador Mondial, Turbo e Silêncio Bravio** – 30cm, 110V, Preto/Prata, 50W - VT-31-6P: Amazon.com.br: Casa. Disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/ventilador-mondial-turbo-e-silncio-bravio-30cm-110v-pretoprata-50w-vt316p--588353138832456855/>. Acesso em: 26 nov. 2024. A segunda imagem foi extraída dos autos.

Após todos os trâmites processuais, foi proferida sentença pelo juiz José Maria Alves de Aguiar Júnior, que julgou improcedente os pedidos formulados pela autora, sustentando que o litígio envolve duas empresas conhecidas no comércio de ventiladores, o que não demonstra haver provas adequadas por parte da autora sobre a anterioridade da confecção da embalagem por ela utilizada.

Além disso, alegou:

não se está a tratar da proteção marcária com seu caráter constitutivo, mas, da ligação da imagem da embalagem com o produto e sua marca na percepção do consumidor, de modo que a proteção do conjunto-imagem, nesse caso concreto, a meu ver, só poderia ser aplicada caso comprovada a anterioridade da embalagem sobre a qual se requer a proteção, o que não se viu¹⁷¹.

¹⁷¹ BRASIL. **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**. Apelação n. 1012755-73.2016.8.26.0068. Apelante: M.K ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A e M.K ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S/A. Apelado: CESDE INDÚSTRIA E COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. Rel. Des. Ricardo Negrão.

O magistrado sustentou que os produtos são da mesma linha de ventiladores, mas diversos. Assim, cabia à autora comprovar a anterioridade da concepção e o uso da embalagem do produto, o que não foi demonstrado. Além disso, a autora não requereu a proteção a todos os ventiladores da linha Bravio.

A decisão foi fundamentada no art. 122 da Lei de Propriedade Industrial, que define marcas como sinais distintivos, visualmente perceptíveis, que identificam, direta ou indiretamente, produtos ou serviços. Além disso, trouxe o art. 2º da Lei de Propriedade Industrial, que protege as sociedades empresárias contra a concorrência desleal: “Art. 2º – A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerando o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: [...] V – repressão à concorrência desleal”.

Para além disso, de acordo com os arts. 130, III, e 131, ambos da Lei de Propriedade Industrial, compete ao titular do direito marcário zelar pela integridade material e a reputação da sua marca, inclusive em relação ao uso em propaganda alheia, reprimindo-se o uso parasitário da marca por terceiros. No entanto, como não fora comprovada a anterioridade do uso da embalagem pela autora, seus pedidos foram julgados improcedentes.

Inconformada com a sentença, a parte autora interpôs recurso de apelação, o qual o Des. Ricardo Negrão deu provimento parcial julgando procedente o pedido inibitório. Determinou-se que a ré se abstenha de fabricar, distribuir e/ou comercializar embalagens idênticas ou assemelhadas aos da linha “Bravio”.

Segundo o relator, a livre concorrência é legítima, desde que não viole o direito de outrem. Sustentou que, embora a apelada tenha afirmado que a Taurus, líder do grupo econômico a qual integra, tenha sido pioneira no *trade dress* da embalagem por ela utilizada, não comprovou a alegação. Por outro lado, a parte autora comprovou a criação do *trade dress* em julho de 2013, para a linha Bravio. Diante disso, demonstrou-se a anterioridade do conjunto-imagem da embalagem da autora. Alegou ainda o relator que é possível observar semelhanças na disposição dos elementos gráficos das embalagens; neste caso, há semelhança substancial injustificável.

Diante disso, invocou o art. 124 da Lei n. 9.279/1996, a qual rege que cores e denominações não são registráveis como marca, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo. Abaixo, vislumbra-se o teor da decisão:

As embalagens das litigantes contêm as cores branca e verde, verde este na mesma tonalidade e utilizado de forma semelhante, à exceção das folhas constantes na embalagem da autora, mas não na da ré.

Ora, não é de difícil compreensão que ao ostentar cores idênticas, na mesma disposição, agregado ao fato de que os demais elementos gráficos também se encontram igualmente posicionados, poderá ocorrer associação indevida do consumidor com a marca das litigantes.

Embora não seja uma regra, muitas marcas estão associadas às suas cores (Coca Cola e Mc Donalds, à cor predominantemente vermelha; postos da BR às cores amarela, branca e verde; Banco Itaú às cores azul e amarela; etc.).

No caso concreto, as imagens colacionadas neste acórdão não deixam dúvida quanto à possibilidade de confusão. Ao enxergar lado a lado as embalagens de seus produtos, especialmente nas prateleiras, é possível que o consumidor pense se tratar de uma marca pensando ser outra.

Embora o uso da cor verde não seja de uso exclusivo da autora, forçoso reconhecer ser injustificável o uso desta cor pela recorrida, em tonalidade idêntica e na mesma posição da embalagem, visualizando-se neste caso indevida associação das marcas.

Repita-se: não são as cores isoladas passíveis de proteção, mas sua disposição conjunta e/ou combinação com outros elementos identificadores do estabelecimento¹⁷².

Dessa forma, o relator entendeu configurada a concorrência desleal, de modo que a ré deva substituir a cor verde de suas embalagens por outra de sua escolha.

Assim, inconformada com o provimento do referido recurso, a parte autora interpôs Recurso Especial, alegando que violação aos arts. 208, 209 e 210 da Lei n. 9.279/1996, e caracterizada a concorrência desleal, presume-se a ocorrência do dano material.

No entanto, o recurso especial teve provimento negado sob o argumento de que “não foram produzidos os elementos capazes de comprovar o termo inicial da violação perpetrada pelo concorrente, o que inviabilizaria a fase de liquidação da sentença”¹⁷³.

Ato contínuo, a autora interpôs agravo interno, ao qual foi dado provimento, reconhecendo o direito à indenização pelos danos materiais em razão da conduta ilícita perpetrada pela parte ré, devendo ser apurado em liquidação de sentença. Neste sentido, a ré também interpôs agravo interno devido ao reconhecimento do direito à indenização da autora. A este agravo, no entanto, foi negado provimento.

4.10 Processo n. 1124478-64.2017.8.26.0100

Trata-se de AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA proposto por HYPERMARCAS S/A em face de

¹⁷² BRASIL. **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**. Apelação n. 1012755-73.2016.8.26.0068. Apelante: M.K ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A e M.K ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S/A. Apelado: CESDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA. Rel. Des. Ricardo Negrão.

¹⁷³ BRASIL. **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**. Apelação n. 1012755-73.2016.8.26.0068. Apelante: M.K ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A e M.K ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S/A. Apelado: CESDE INDÚSTRIA E COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. Rel. Des. Ricardo Negrão.

CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA e 1FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA, com o fito de condenar as rés a se absterem de fabricar, vender, expor à venda ou manter em estoque o produto RELAXMED (ou qualquer outro) com embalagem que reproduza ou imite o *trade dress* da embalagem do produto MIORRELAX da autora; bem como a condenação a danos materiais e morais e lucros cessantes.

Inicialmente, apresentam-se os produtos da lide conforme ilustrações a seguir.

Figura 11 – Miorrelax vs. Relaxmed



Fonte: Imagem extraída dos autos (fls.224).

Após os trâmites processuais obrigatórios, o magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando as rés a se absterem de fabricar, vender, expor à venda ou manter em estoque o produto “RELAXMED” com embalagem que reproduza, no todo ou em parte, o conjunto-imagem do produto “MIORRELAX”. Além disso, condenou as rés, solidariamente, em danos materiais por lucros cessantes, a ser apurado em liquidação de sentença, e a indenização relativa a danos morais no importe de R\$ 30 mil.

Para fundamentar sua decisão, o magistrado invocou o art. 209 da Lei de Propriedade Industrial, que conceitua o ato de concorrência desleal como aquele que prejudique os negócios alheios, criando confusão entre produtos postos no comércio. À vista disso, seu convencimento se deu ao analisar a semelhança entre os produtos. Além disso, por se tratarem de produtos que não necessitam de prescrição médica, um consumidor mais desatento poderá ser iludido e desviado, em razão da similaridade entre os medicamentos.

Inconformada com a sentença, as rés interpuseram recurso de apelação requerendo a reforma da sentença do juízo *a quo*, defendendo que o reconhecimento de violação do *trade dress* do produto MIORRELAX com o produto RELAXMED foi equivocado.

Segundo o relator, a autora comercializa o medicamento desde os anos 2000, e

comprovou que utiliza o *trade dress* ao menos, desde 2013, conforme apresentado por meio de propagandas publicitárias. As rés, por sua vez, fabricam e comercializam o medicamento RELAXMED, registrado na Anvisa, desde 2017.

Dessa forma, afirmou que o reconhecimento da prática de concorrência parasitária por afronta ao *trade dress* do medicamento MIORRELAX, fabricado e comercializado pela autora, é irretocável. Ademais, vale trazer o teor da decisão que deu improvimento ao recurso interposto:

Conquanto inexistir proteção legal expressa ao *trade dress* no ordenamento jurídico, é pacífico que seu desrespeito por terceiros implica prática de concorrência desleal passível de reparação, sobretudo quando tendente a prejudicar negócios alheios por meio de captação da clientela, gerando confusão pela similitude dos elementos visuais distintivos.

Nesses termos, prevê o art. 5º, XXIX, da Constituição Federal: “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País” (grifei) [...]

No caso *sub judice*, a semelhança do conjunto-imagem entre os medicamentos da autora (MIORRELAX) e das rés (RELAXMED), sobretudo em relação aos sinais distintivos correspondentes à combinação de cores, à disposição das letras e aos elementos geométricos e gráficos utilizados, evidencia a possibilidade de confusão entre os consumidores¹⁷⁴.

Por fim, expõe que a condenação por danos morais e materiais, em razão da prática de concorrência desleal, foi acertada.

Irresignada, as rés interpuseram Recurso Especial, o qual foi inadmitido, uma vez que o presidente Dimas Rubens Fonseca, sustentou não haver qualquer divergência jurisprudencial.

Dessa forma, interpuseram agravo interno contra a decisão de inadmissão do recurso especial. Posteriormente, foi realizado acordo extrajudicial que levou à extinção do feito com julgamento de mérito.

4.11 Processo n. 0051225-77.2019.8.16.0000

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER (ABSTENÇÃO OU CESSAÇÃO DE ATO ILÍCITO) C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO E

¹⁷⁴ BRASIL. **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**. Apelação n. 1124478-64.2017.8.26.0100. Apelante: HYPERMARCAS S/A. Apelados: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA e 1FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. Rel. Ramon Mateo Junior.

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA INIBITÓRIA movida por INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC e MONDELEZ BRASIL LTDA em face de CAPRICCHE S.A, com o fito de condenar a ré a se abster de utilizar conjunto-imagem e logomarca de seu produto “FUTURINHOS BLACK”, além de cessar a prática de atos de concorrência desleal pautado em uso indevido dos elementos de invólucros dos produtos “OREO”; condenação em razão de danos patrimoniais, a ser apurado em liquidação de sentença; condenação em razão de danos extrapatrimoniais, no valor de R\$ 50 mil.

Abaixo, apresentam-se as imagens dos produtos objetos da lide.

Figura 12 – Oreo vs. Futurinhos Black



Fontes: PÁTIO GOURMET. **Oreo**. Biscoito sabor Chocolate e Recheio Baunilha OREO Pacote 36gDisponível em: <https://www.patiogourmet.com.br/biscoito-sabor-chocolate-e-recheio-baunilha-oreo-pacote-36g/p>. Acesso em: 26 nov. 2024; PALÁCIO DOS ALIMENTOS. Disponível em: <https://www.sitemercado.com.br/palaciodosalimentos/vitoria-de-santo-antao-loja-matriz-matriz-avenida-mariana-amalia/produto/biscoito-doce-recheado-capricche-futurinhos-black-embalagem-60g>. Acesso em: 26 nov. 2024.

Apesar de saneado o feito, foi declarada incompetência da Justiça Estadual, vez que, no curso da demanda, a parte ré informou que o recurso administrativo quanto ao registro da sua marca foi provido, além de declarar a ausência de exclusividade do *trade dress* do produto ‘Oreo’.

Assim, em razão de eventual demanda com a inclusão do INPI, o art. 109, I, da CF/1988, prevê a competência da Justiça Federal para julgar causas nas quais há interesse da autarquia federal.

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Além disso, foram trazidos os arts. 173 a 175 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios.

Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.

Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

§ 1º O prazo para resposta do réu titular do registro será de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.

Diante disso, a magistrada, ao decidir, sustentou:

Desta forma, sem prejuízo à eventual ajuizamento de demanda específica quanto à nulidade de registro no INPI, ou de intervenção da autarquia federal no presente feito, inevitavelmente a competência para análise da demanda será perante a Justiça Federal, nos termos da fundamentação supra. Diante do exposto, DECLARO a incompetência deste juízo e DETERMINO a remessa do feito para uma das varas federais de Curitiba¹⁷⁵.

Diante desse cenário, a parte autora interpôs agravo de instrumento, que tramita perante o n. 0109518-98.2023.8.16.0000. Foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso, de maneira que estará suspenso até o julgamento do recurso. Na sequência, o teor da decisão:

Dito isso, veja-se que, na origem, trata-se de nominada “ação de obrigação de fazer e não fazer (abstenção ou cessação de ato ilícito) c/c pedido indenizatório e pedido de antecipação de tutela provisória inibitória”, proposta por INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC e MONDELEZ BRASIL LTDA. (agravados), em face de CAPRICCHE S.A. (GL INDÚSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS S.A.), autos n. 0008595-06.2019.8.16.0194, na qual se pretende impor à parte ré, ora agravante, a obrigação de abstenção do uso do conjunto-imagem do produto Futurinhos Black, em razão da sua similitude com o *trade-dress* do produto Oreo, de titularidade da parte autora (agravada), sob o manto da concorrência desleal. Assim, em uma análise sumária, própria deste momento processual, não se pode, de pronto, excluir a competência da Justiça Estadual para análise do caso vez que a pretensão inicial, reprise-se, cinge-se à deliberação sobre a

¹⁷⁵ BRASIL. **Tribunal de Justiça do Estado do Paraná**. Processo n. 0051225-77.2019.8.16.0000. Requerente: INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LCC e MONDELEZ BRASIL LTDA. Requerida: CAPRICCHE S.A. Magistrada: Adriana Benini.

violação de direito de marcas, a concorrência desleal e, conseqüentemente, o pedido indenizatório disso decorrente.

Em outras palavras, nenhum dos pedidos contidos na exordial perpassa a pretensão de nulidade de registro de marca que faça necessária, *in casu*, presença do INPI – e, nessa perspectiva, atraia a competência da Justiça Federal¹⁷⁶.

À vista disso, até o momento, o processo encontra-se suspenso, aguardando o julgamento do recurso de agravo de instrumento.

4.12 Recurso Especial n. 1.843.339/SP

Trata-se de Recurso Especial interposto por LABORATÓRIO CATARINENSE LTDA em face de HYPERA S.A, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

[...]

II – julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:

- a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;
- b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)
- c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.

A demanda principal trata-se de ação de abstenção de uso e indenização ajuizada por HYPERA S/A (atual denominação de HYPERMARCAR S/A) em face de LABORATÓRIO CATARINENSE LTDA, considerando que o medicamento ‘POSDRINK’, produzido e comercializado pelo recorrente, viola o *trade dress* do fármaco ‘ENGOV’, fabricado pela recorrida.

Abaixo, são trazidas as imagens dos produtos objeto da lide.

¹⁷⁶ BRASIL. **Tribunal de Justiça do Estado do Paraná**. Agravo de Instrumento n. 0109518-98.2023.8.16.0000. Agravante: INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC e MONDELEZ BRASIL LTDA. Agravado: CAPRICCHE S.A. Des. Jefferson Alberto Johnsson.

Figura 13 – Engov vs. Posdrink



Fonte: MIGALHAS. **Engov ganha ação contra Posdrink por concorrência desleal**. 3ª Turma do STJ reconheceu cópia do trade dress. 3 dez. 2019. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/316354/engov-ganha-acao-contra-posdrink-por-concorrenca-desleal>. Acesso em: 26 nov. 2024.

Nos autos principais, o magistrado de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando que a ré deixe de fabricar, vender, expor a venda e manter em depósito as embalagens do produto ‘posdrink’, que reproduzam ou imitem o conjunto de imagens do produto ‘engov’, e recolha todas as embalagens mencionadas do mercado. Além disso, condenou a ré ao pagamento de indenização por perdas e danos no equivalente a 20% de seus rendimentos líquidos.

No que tange às apelações interpostas, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento.

Ato contínuo, a recorrente LABORATÓRIO CATARINENSE LTDA, em sede de recurso especial, alegou que, embora os medicamentos utilizem as cores azul e amarela em suas embalagens, possuem denominações distintas, logo, não há que se falar em conduta parasitária ou desvio de clientela. Não somente isso, sustentou que registrar cores como marca é vedado pela Lei de Propriedade Intelectual, dessa forma, não há de ser punida em razão da colidência cromática existente entre os produtos.

Em seu voto, a Ministra Nancy Andrighi observou que, embora o diferencial para identificação dos produtos no mercado sejam o nome empresarial e a marca, esse conhecimento também pode se dar pelos elementos gráfico-visuais desenvolvidos com o propósito de distingui-los de seus concorrentes.

Além disso, sustentou que é possível um conjunto-imagem bem-sucedido de um produto ser copiado e utilizado indevidamente por imitadores que buscam a apropriação indevida desse reconhecimento. Assim, o consumidor, a doutrina e a jurisprudência passaram a admitir a tutela jurídica do *trade dress*.

Segundo a Ministra, o acórdão recorrido apreciou as provas produzidas ao longo da demanda adequadamente. Diante disso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu pela impossibilidade de convivência dos produtos no mercado. Logo, não se trata apenas do uso das mesmas cores, mas do fato de que todo o aspecto visual da embalagem criada pela recorrida é copiado.

Alegou que o ENGOV é um fármaco mais antigo, consolidado e respeitado no mercado em que se encontra inserido, portanto, os consumidores já estão habituados a escolhê-lo com base na aparência externa. A partir disso, reside a deslealdade do ato praticado, uma vez que o instituto da concorrência desleal é aproveitar-se da confiança depositada pelo consumidor na qualidade e na origem comercial do produto que busca adquirir.

Abaixo, segue o teor da decisão:

[...] Conforme destacado na ocasião do julgamento do REsp 1.677.787/SC, Terceira Turma, DJe 2/10/2017), a despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca do instituto em questão, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal. Naquela oportunidade, destacou-se que, de um lado, a Convenção da União de Paris (promulgada no Brasil pelo Dec. 75.572/75) estabelece, em seu art. 10 *bis*, '1', que os países signatários devem se obrigar a assegurar "proteção efetiva contra a concorrência desleal", naquele diploma compreendida como "qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial" (art. 10 *bis*, '2'). Preceitua, em seguida, que "todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente" devem ser especialmente proibidos (art. 10 *bis*, '3', 1º)¹⁷⁷.

Diante disso, a Min. Nancy Andriighi negou provimento ao recurso especial.

¹⁷⁷ BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça**. Recurso Especial. Recorrente: LABORATÓRIO CATARINENSE LTDA. Recorrido: HYPERA SA. Rel. Min. Nancy Andriighi. 05 dez. 2019.

5 REPRESSÃO À VIOLAÇÃO DO *TRADE DRESS* PELA CONCORRÊNCIA DESLEAL – ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO E PROPOSTA LEGISLATIVA

Ao se analisar as jurisprudências trazidas neste trabalho, percebe-se três grandes desafios vivenciados pelo Poder Judiciário: identificar se há distintividade nos casos; em caso positivo, verificar se aquele sinal distintivo é considerado *trade dress*, e, por fim, avaliar se ocorre de fato confusão entre os produtos ou serviços concorrentes.

É fato que a ausência de legislação específica sobre o tema deságua em uma insegurança jurídica, pois fica sob a responsabilidade do Poder Judiciário decidir se de fato existe violação de *trade dress* e se essa violação é passível de proteção.

Neste sentido, o STJ alegou que os casos envolvendo violação de *trade dress* abordam questão fática, diante disso, ressaltou que a confusão que caracteriza a concorrência desleal é sujeita a exame técnico. Ademais, o Min. Marco Aurélio Bellizze aduziu: “o indeferimento de prova técnica, para utilizar-se de máximas da experiência como substitutivo de prova, é conduta que cerceia o direito de ampla defesa das partes”¹⁷⁸.

Assim, a partir dessa manifestação, é necessário produzir prova pericial em todos os casos de *trade dress*, mesmo naqueles em que a confusão é explícita e inegável aos olhos.

Apesar da importância da perícia como meio de prova, entende-se que não é necessária em todos os casos envolvendo discussão de violação de *trade dress*, pois, em muitos deles, a similitude do concorrente parasita aos elementos de identidade visual da empresa hospedeira deixa clara a violação, trazendo dispêndio e morosidade ao processo em vão.

Porém, apesar de existirem casos nos quais não se deferiu o pedido de prova pericial, sob a justificativa de que o acervo probatório era suficiente para o julgamento antecipado da lide, em regra, essa medida é considerada cerceamento de defesa¹⁷⁹, desencadeando a anulação

¹⁷⁸ BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça**. REsp 1353451/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19-09-2017, DJe 28-09-2017.

¹⁷⁹ Cerceamento de defesa. Inocorrência. Conjunto probatório constante dos autos suficiente ao julgamento antecipado da lide. Documentação que atesta a comercialização em período posterior ao alegado pelas rés. Valor dos prejuízos, todavia, que somente serão objeto de investigação quando da liquidação da sentença. Valor da causa. Exasperação pela Juíza de Direito. Ausência, à época de decisão mitigando as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Preclusão inexistente. Valor definido em primeiro grau que peca pela falta de elementos objetivos. Valores de indenização só passíveis de definição após a liquidação. Decisão alterada para reduzir o valor ao patamar estabelecido na inicial. Ilegitimidade passiva. Envasadora da bebida produzida e comercializada pelas rés. Confissão e demonstração de que pertence à cadeia de produção. Ausência de distinção na lei de regência (inteligência do artigo 190 da LPI). Legitimidade passiva configurada. Extinção afastada. Propriedade Industrial. *Trade-dress*. Demonstração de que as rés fabricam e comercializam bebidas energéticas com a usurpação dos signos das autoras, diante da reprodução do termo “BULL”, objeto de registro de

de sentença¹⁸⁰.

As decisões trazidas pelos magistrados reforçam a concorrência desleal como medida de proteção à violação do *trade dress*, e apesar de alguns julgados apresentarem uma análise subjetiva, é possível observar uma linha uníssona de entendimentos no tocante ao tema.

Para decidir se o produto/serviço do concorrente lesionador causa confusão, é capaz de induzir a erro um consumidor, em regra, dada a dificuldade, o magistrado recorre à prova técnica pericial.

No interregno entre a distribuição da ação e a sentença, muitas vezes o concorrente idôneo não obtém a concessão da tutela de urgência, sofrendo as consequências do fardo temporal, já que continuam sendo realizadas as práticas anticoncorrenciais pelo oportunista. A justificativa para o indeferimento é a complexidade em se atestar a confusão entre os produtos/serviços. Contudo, conforme aduz Rui Barbosa em sua *Oração aos moços*: “Justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta”¹⁸¹.

Apesar da ausência de legislação específica sobre o tema, é possível verificar que os magistrados brasileiros vêm evoluindo no tema e trazendo decisões coerentes, embasadas na doutrina, na legislação e em estudos técnicos, assegurando mais segurança jurídica ao tema.

Em 27 de março de 2018, foi apresentado ao Plenário do Senado Federal o Projeto de Lei n. 138/2018, pelo senador Fernando Bezerra de Sousa Coelho, que visava alterar a redação da Lei de Propriedade Industrial para incluir como crime de concorrência desleal a violação do *trade dress*, conceituando o instituto como “conjunto de característica capazes de identificar determinado produto e diferenciá-lo dos demais”¹⁸².

titularidade das autoras e no mesmo segmento, além do aproveitamento do *trade dress* nas embalagens. Possibilidade de confusão do consumidor. Concorrência parasitária que determina a procedência dos pleitos cominatório e indenizatório. Recurso das autoras provido, desprovido o das rés. BRASIL. **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**. Apelação Cível 1009094- 53.2017.8.26.0100. Rel. Araldo Telles. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Foro Central Cível – 19ª Vara Cível. j. 29-10-2019. Registro: 31-10-2019.

¹⁸⁰ PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Violação de *trade dress*. Abordagem objetiva fundamental. Indispensabilidade da prova pericial, em regra. Prova, a rigor, não realizada. Insuficiência do laudo elaborado em sede liminar por profissional não especializado, sem formulação de quesitos, sem nomeação de assistentes técnicos e sem contraditório. Julgamento antecipado do mérito. Cerceamento de defesa caracterizado. Sentença anulada. Recurso provido. BRASIL. **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**. Apelação Cível 1022485-78.2017.8.26.0196. Rel. Gilson Delgado Miranda, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Foro de Franca – 3ª Vara Cível, j. 06-11-2019, Registro: 07-11-2019.

¹⁸¹ MIGALHAS. “*Oração aos Moços*”, de Rui Barbosa, completa 100 anos. Há um século, Rui Barbosa dizia: “Justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta”. 29 mar. 2021. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/342613/oracao-aos-mocos--de-rui-barbosa-completa-100-anos>. Acesso em: 17 nov. 2024.

¹⁸² BRASIL. **Senado Federal**. Atividade Legislativa. Projetos e Matérias. Pesquisas. Projeto de Lei do Senado (PLS) n. 138, de 27 de março de 2018. Altera a Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996, para incluir como crime de concorrência desleal a utilização de conjunto-imagem de concorrência. Brasília (DF): Diário do Senado Federal (DSF) n. 34, 28 mar. 2018, p. 153-158.

O texto iria acrescentar ao art. 195 da Lei n. 9.279/1996, o inciso XV¹⁸³, que assim ficaria redigido:

Art. 195.....

XV – utiliza-se, sem autorização, do conjunto-imagem de concorrente, entendido como o 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.

Apesar da relevância da proposta de lei para o tema, a proposição foi arquivada ao final da legislatura, nos termos do art. 332, § 1º, do Regimento Interno¹⁸⁴.

Conforme exposto, a legislação brasileira não prevê de forma específica a proteção contra o uso e a reprodução não autorizada do *trade dress*. Dessa maneira, esse elemento permanece suscetível à apropriação indevida por imitadores, cabendo aos julgadores resolver os conflitos decorrentes dessa questão.

Assim, o conjunto-imagem deve ser analisado de maneira criteriosa, vez que é fundamental estabelecer limites claros entre a concorrência legítima e a fraudulenta. Dessa forma, em situações específicas, será garantido o direito à livre concorrência, conforme assegurado pela CF/1988. Não se pode conferir proteção a direitos exclusivos com o propósito de fomentar práticas anticompetitivas, o que prejudicaria e restringiria a competitividade no mercado, pois não se pode trazer insegurança jurídica aos concorrentes. Daí a necessidade de o Poder Judiciário analisar com cautela caso a caso, dado o grau de responsabilidade diante da falta de legislação cabal.

¹⁸³ SENADO FEDERAL. **Projeto de Lei do Senado n. 138/2018**. Altera a Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996, para incluir como crime de concorrência desleal a utilização de conjunto-imagem de concorrente. Autoria: Senador Fernando Bezerra Coelho (MDB/PE). Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7651573&ts=1674177461174&disposition=inline>. Acesso em: 17 nov. 2024.

¹⁸⁴ SENADO FEDERAL. **Regimento Interno**. “Art. 332, § 1º. Em qualquer das hipóteses dos incisos do *caput*, será automaticamente arquivada a proposição que se encontre em tramitação há duas legislaturas, salvo se requerida a continuidade de sua tramitação por 1/3 (um terço) dos Senadores, até 60 (sessenta) dias após o início da primeira sessão legislativa da legislatura seguinte ao arquivamento, e aprovado o seu desarquivamento pelo Plenário do Senado”.

6 CONCLUSÃO

A violação do *trade dress* se perfaz na prática ilícita incorrida pelo concorrente desleal que, sem prévia autorização ou licença, utiliza o conjunto-imagem de uma empresa bem-sucedida, que adquiriu *know-how* em seu segmento diante de seu vasto trabalho em busca da confiabilidade do seu público-alvo, para induzir o consumidor a erro, apresentando o seu produto ou serviço com extrema similaridade ao do concorrente de grande prestígio e, assim, se beneficiando do aproveitamento parasitário, isto é, praticando “o enriquecimento sem causa à custa do prestígio de marca alheia”.

Nesse diapasão, vislumbram-se as duas maiores vítimas na violação do *trade dress*: o consumidor, que adquiriu um produto ou serviço por erro, tragado pelo ‘capitalismo selvagem’, já que a similitude do conjunto-imagem faz dele vítima do efeito da confusão ao adquirir algo que não era desejado; e a empresa de boa reputação construída, que tem o seu conjunto-imagem utilizado por um concorrente desleal, que não investiu nem tempo nem dinheiro, mas lucrou com a conduta desonesta e de má-fé, aproveitando-se dos esforços alheios sem correr riscos.

Diante das diversas decisões individuais e idiossincráticas, pautadas em uma consulta exclusiva ao íntimo do julgador, os acórdãos mais recentes do STJ têm ressaltado a necessidade de perícia técnica para se apurar violações a *trade dress*, em busca de decisões mais assertivas, alegando tratar-se o caso de prova de fato, dependendo de conhecimento técnico, haja vista a necessidade de se analisar aspectos de mercado, técnicas de propaganda, hábitos do consumidor, dentre outros elementos que, juntos, identificam a confusão e a concorrência desleal.

Fato é que, o estudo da percepção da visão é extremamente amplo. Este é um dos motivos que torna tão complexo analisar se as semelhanças entre alguns produtos ou serviços são capazes de gerar confusão ao consumidor médio. Assim, diante do seu inegável valor agregado ao patrimônio da empresa, o *trade dress* é um instituto que requer medidas protetivas mais eficazes, para assegurar maior segurança jurídica em relação à matéria, retirando do julgador a possibilidade de um juízo subjetivo e criando critérios objetivos para configurar sua violação.

No decorrer deste estudo, percebeu-se que, atualmente, a concorrência desleal é o instituto que protege as empresas que vivenciam a violação do seu *trade dress*. O Poder Judiciário vem construindo um entendimento mais uniformizado sobre o tema, dada a ausência de legislação específica.

Dito isto, aprofundou-se o estudo da concorrência desleal, abordando a parte conceitual

e histórica, expondo os princípios constitucionais que versam sobre a economia – livre concorrência e livre iniciativa– além de analisar os arts. 195, em seu rol taxativo, e 209, em seu rol exemplificativo, ambos da Lei de Propriedade Industrial.

No âmbito da concorrência desleal ainda, abriu-se espaço para tratar de concorrência parasitária, no qual foram abordados seus elementos e sua distinção em relação ao aproveitamento parasitário.

Ato contínuo, adentrou-se no estudo do *trade dress* – conceito, origem, requisitos e a posição do STJ sobre a necessidade de prova técnica pericial.

Nos processos estudados, foi possível vislumbrar que a grande “dor” dos casos é analisar, com a celeridade requerida de uma tutela, se ocorreu na lide o aproveitamento parasitário capaz de trazer confusão ao consumidor, evitando danos maiores ao concorrente hospedeiro.

Fato é que, apesar da ausência de legislação específica, os tribunais vem reconhecendo amplamente o direito ao concorrente possuidor do *trade dress* e, quando caracterizada a confusão do consumidor nos produtos litigantes, aplicam-se as penalidades legais ao concorrente parasita, o qual deve se abster do uso e reparar os danos causados ao concorrente hospedeiro.

O *trade dress* requer regulamentação expressa na lei, momento em que deve ser disciplinado seu conceito em dispositivo legal, positivando sua proteção jurídica, alcançando maior segurança aos investidores nacionais e internacionais e diminuindo a prática desleal de concorrência parasitária.

Neste trabalho, apresentou-se o Projeto de Lei do Senado n. 138/2018, que visava alterar a Lei n. 9.279/1996, tornando crime de concorrência desleal a violação do conjunto-imagem do concorrente, hoje arquivado nos termos do art. 332, § 1º, do seu Regimento Interno.

Assim, quanto maior o destaque da identidade visual no mercado, maior o valor agregado à empresa, transformando-a em uma fonte potencial de lucro e acarretando seu crescimento econômico.

Por evidente, o trabalho proposto não esgota a discussão envolvendo o tema, mas busca aprimorar o estudo a respeito das premissas que o cercam em busca de melhorias na proteção do instituto do *trade dress*, por ser medida indispensável ao desenvolvimento salutar do comércio.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Marcos Elidius Michelli de. **Abuso de direito e concorrência desleal**. São Paulo: Quartier Latin, 2004.

ANDRADE, Fernando de Paula. **O instituto do *trade dress* e a proteção aos *websites***: um estudo de caso. Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. Disponível em: <https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/3338>. Acesso em: 10 ago. 2024.

ANDRADE, Gustavo Piva de. O *trade dress* e a proteção da identidade visual de produtos e serviços. **Revista da ABI**, n. I, 2, maio-jun. 2011.

ARISTÓTELES. **Tópicos**. Dos argumentos sofísticos. Metafísica: livro I e livro II. Ética a Nicômaco. Poética. São Paulo: Abril Cultural, 1973. (Os pensadores, 4).

ASCENSÃO, José de Oliveira. **Concorrência desleal**. Lisboa: Almedina, 2002.

AZEVEDO, João Roberto Fontes Pinto de. **Concorrência desleal e aproveitamento parasitário**: um estudo de caso sobre as consequências jurídicas das violações aos direitos de propriedade industrial na sociedade empresária. Monografia apresentada como requisito parcial à obtenção de título de Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Recife. Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Centro de Ciências Jurídicas (CCJ), Recife, 2019.

BAGNOLI, Vicente. **Introdução ao direito da concorrência**. São Paulo: Singular, 2005.

BALDISSERA, Bruna. A concorrência desleal na violação de *trade dress* e de marca. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/100552/propriedade-industrial-e-trade-dress>. Acesso em: 25 ago. 2024.

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

BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da propriedade intelectual**. t. I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BARBOSA, Denis Borges. **Valor indenizável das violações da propriedade intelectual**. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/valor_indenizavel.pdf. Acesso em: 15 nov. 2024.

BARBOSA, Denis Borges; PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. Da proteção do *trade dress* com ou sem direitos exclusivos. In: BARBOSA, Denis Borges. **Da tecnologia à cultura**: ensaios e estudos de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

BITTAR, Carlos Alberto. **Teoria e prática da Concorrência desleal** (atual.). Carlos Alberto Bittar Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2005.

BITTAR, Carlos Alberto; BITTAR FILHO, Carlos Alberto. **Tutela dos direitos da personalidade e dos direitos autorais nas atividades empresariais**. 2. ed. São Paulo: RT, 2002.

BRASIL. **Câmara dos Deputados**. Atividades. Legislativa. Legislação. Legislação Informatizada. Alvará de 28 de abril de 1809. Isenta de direitos as matérias-primas do uso das fábricas e concede outros favores aos fabricantes e da navegação nacional. Rio de Janeiro (então Paço Imperial): Coleção de Leis do Império do Brasil, 1809, v.1, p. 45-48.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**: promulgada em 5 de outubro de 1988.

BRASIL. **Decreto n. 1.355 de 30 de dezembro de 1994**. Promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em: 2 ago. 2024.

BRASIL. **Decreto n. 1.263, de 10 de outubro de 1994**. Ratifica a declaração de adesão aos arts. 1º a 12 e ao art. 28, alínea I, do texto da revisão de Estocolmo da Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d1263.htm. Acesso em: 25 nov. 2024.

BRASIL. **Lei n. 9.279/1996, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 25 nov. 2024.

BRASIL. **Senado Federal**. Atividade Legislativa. Projetos e Matérias. Pesquisas. Projeto de Lei do Senado (PLS) n. 138, de 27 de março de 2018. Altera a Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996, para incluir como crime de concorrência desleal a utilização de conjunto-imagem de concorrência. Brasília (DF): Diário do Senado Federal (DSF) n. 34, 28 mar. 2018, p. 153-158.

BRAZ, Letícia Basile Perrone. **Sinais distintivos não registráveis**: análise da proteção atribuída ao instituto do *trade dress*. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2023. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/17077?mode=full> Acesso em: 20 ago. 2024.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. **Decreto n. 24.507, de 29 de Junho de 1934**. Approva o regulamento para a concessão de patentes de desenho ou modelo industrial, para o registro do nome commercial e do titulo de estabelecimentos e para a repressão á concorrência desleal, e dá outras providencias Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24507-29-junho-1934-498477-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 25 nov. 2024.

CAMARGO, Pedro Celso Julião de. **Neuromarketing**: a nova pesquisa de comportamento do consumidor. São Paulo: Atlas, 2013.

CARNELUTTI, Francesco. Concorrenza parassitaria? **Revista di Diritto Civile**. Padova: Cedam Editore, anno V, parte prima, 1959.

CERIONI, Clara. TJSP condena produtora do Benecler por semelhanças com Epocler. Decisão considerou que houve aproveitamento indevido do trade-dress (conjunto-imagem) do medicamento. **Portal JOTA**. 03 fev. 2021.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**: dos privilégios de invenção, dos modelos de utilidades e dos desenhos e modelos industriais. 3. ed. (atual.) Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro (RJ): Instituto Brasileiro do Direito de Propriedade Intelectual/Lumen Juris, 2010, v. 1, t. 1., 1897.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 1946, t. I.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Manual de direito comercial**: direito de empresa. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2007.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**. v. 1. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Tratado de Direito Comercial**. v. 6. São Paulo: Saraiva, 2015.

COURA, Kalleo. Produto capilar Alisena imitou características da marca Maizena, decide TJSP. Empresa terá de pagar 20% sobre faturamento com venda do produto que violou direitos de detentora de marca tradicional. **Portal JOTA**. 08 out. 2018. Disponível em: <https://www.jota.info/justica/alisena-imitou-maizena-tjsp-08102018>. Acesso em: 26 nov. 2024.

DANDI. **Diritto d'Autore e Industriale**. Disponível em: <https://www.dandi.media/trade-dress/>. Acesso em: 26 nov. 2024.

DANIEL, Denis Allan. **Litígio envolvendo conjunto-imagem (trade dress) no Brasil**: a área nebulosa de proteção da propriedade intelectual. Disponível em: <http://doczz.com.br/doc/423817/trade-dress---daniel-advogados>. Acesso em: 22 out. 2024.

DELMANTO, Celso. **Crimes de concorrência desleal**. São Paulo: Edusp, 1975.

DELMANTO, Celso. **Crimes de concorrência desleal**. São Paulo: José Bushatsky, 1975.

DIAS, Layse Rhayana Marcelino. **Para além do conjunto-imagem**: a proteção do trade dress no ordenamento jurídico brasileiro. Repositório da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 2019. Disponível em: https://repositorio.ufrn.br/bitstream/123456789/51588/1/ParaAlemDoConjuntoImagem_Dias_2019.pdf Acesso em: 10 ago. 2024.

DILLON, Juan Le. Two Pesos vs. Taco Cabana. In: **The Trademark Reporter**, v. 83, n. 1, jan-fev.1993.

DOLCI, Helouize F.; MARIN, João Paulo; SARTORI, Rejane *et al.* A inaplicabilidade administrativa da Convenção da União de Paris em marcas que alcançaram o “*secondary meaning*”: um estudo de casos. **Peer Review**, [S. l.], v. 6, n. 16, p. 319-333, 2024.

EDEREPENTE50. **Para mulheres que, outro dia, tinham 20 anos**. Disponível em: <https://ederepente50.wordpress.com/tag/bendito-suco/>. Acesso em: 26 nov. 2024.

EFING, Antônio Carlos; SOUZA, Maristela Denise Marques de; PAVIANI, Natália Michelini. **Marketingolfativo**: o uso estratégico dos aromas no setor alimentício e o seu impacto no comportamento do consumidor. *civilistica.com*, ano 13, n. 1, 2024. Disponível em: <https://civilistica.emnuvens.com.br/redc/article/view/946/760>. Acesso em: 25 nov. 2024.

EM. **Embalagens e Marcas**. Disponível em: <https://embalagemmarca.com.br/2020/06/do-bem-amplia-portfolio-de-sucos-em-caixinhas-individuais/>. Acesso em: 26 nov. 2024.

FAZZIO JUNIOR, Waldo. **Manual de direito comercial**. São Paulo: Atlas, 2000.

FERREIRA, Waldemar. **Tratado de direito comercial**. v. 1. São Paulo: Saraiva, 1960.

FERREIRA, Waldemar. **Tratados de direito comercial**. v. 1. São Paulo: Saraiva, 1980.

FERREIRA, Daniela Lopes. **Teoria do *secondary meaning***: conceito e aplicação no direito marcário brasileiro. Repositório digital. Trabalho de Conclusão de Curso. UFRS. Porto Alegre, 2022. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/250912>. Acesso em: 11 ago. 2024.

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. **Comentários à Constituição Brasileira de 1988**. v. 4. São Paulo: Saraiva, 1995.

FORBES. **10 países com maiores receitas de e-commerce por usuário**. 29 nov. 2018. Disponível em: <https://forbes.com.br/listas/2018/11/10-paises-com-maiores-receitas-de-e-commerce-por-usuario/>. Acesso em: 25 nov. 2024.

FRAZÃO, Ana. **Empresas e propriedade**: função social e abuso de poder econômico. São Paulo: Quatier Latin, 2006.

FREITAS, Silvia Rodrigues de. **A aquisição da distintividade pelo uso como condição para o registro de marcas no Brasil**. Tese (Doutorado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Rio de Janeiro, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/a-academia/arquivo/teses/freitas-silvia-rodrigues-de.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2024.

GONZALES, Edoardo Eugenio Sigaud. **Trade dress**: uma análise de jurimetria com ferramentas de inteligência artificial. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento – INPI) Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/a-academia/arquivo/dissertacoes/GONZALESEdoardoEugenioSigaud.pdf>. Acesso em: 9 set. 2024.

GRAU, Eros Roberto. **A ordem econômica na Constituição de 1988**. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2000.

GUSMÃO, José Roberto D’Affonseca. Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame dos pedidos de registro de marcas no Brasil. Parecer normativo. **Revista da Propriedade Industrial**, São Paulo, n. 1.202, 14 dez. 1993, p. 94.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI. Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame dos pedidos de registro de marcas no Brasil – **Parecer**. Rio de Janeiro: INPI, 1993, 7 f.

LACERDA, José Cândido Sampaio de. **Lições de direito comercial terrestre**. 1ª série. Rio de Janeiro: Forense, 1970.

LEGAL INFORMATION INSTITUTE. **Lanham Act**. Disponível em: https://www.law.cornell.edu/wex/lanham_act. Acesso em: 25 nov. 2024.

LEITE, Débora Ximenes. **Trade Dress** no direito brasileiro: a insuficiência da proteção conferida pelo instituto da concorrência desleal e a necessidade de tutela jurídica específica. Repositório Institucional. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/44360>. Acesso em: 10 ago. 2024.

LISBOA, Roberto Senise. A livre iniciativa e os direitos do consumidor. In: SIMÃO FILHO, Adalberto; DE LUCCA, Newton (coord). **Direito empresarial contemporâneo**. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000.

LOCKE, John. **Dois tratados sobre o governo**. Trad. Júlio Fischer. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

MAGALU. **Ração Premier Pet Golden – fórmula de carne e arroz para cães adultos**. Disponível em: <https://www.magazineluiza.com.br/racao-premier-pet-golden-formula-de-carne-e-arroz-para-caes-adultos/p/ejjkfc70kf/pe/prac/>. Acesso em: 26 nov. 2024.

MANARA, Cecília. A proteção jurídica do *trade dress* ou conjunto-imagem. **Propriedade Intelectual em Perspectiva**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

MARQUES, Claudia Lima. **Contratos no Código de Defesa do Consumidor**. São Paulo: RT, 2014.

MEYER, Philippe. **O olho e o cérebro**: biofilosofia da percepção visual. São Paulo, SP: Ed. da UNESP, 2002.

MICHAELIS. **Dicionário**. Verbete: Liberdade. Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/busca?id=NyqME>. Acesso em: 25 nov. 2024.

MIGALHAS. **“Oração aos Moços”, de Rui Barbosa, completa 100 anos**. Há um século, Rui Barbosa dizia: “Justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta”. 29 mar. 2021. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/342613/oracao-aos-mocos--de-rui-barbosa-completa-100-anos>. Acesso em: 17 nov. 2024.

MIGALHAS. **Engov ganha ação contra Posdrink por concorrência desleal**. 3ª Turma do STJ reconheceu cópia do trade dress. 3 dez. 2019. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/316354/engov-ganha-acao-contra-posdrink-por-concorrenca-desleal>. Acesso em: 26 nov. 2024.

MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do *trade dress* no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção. Concurso Cultural ASPI – **Revista Eletrônica do IBPI** – Especial. Disponível em: <https://homolog.kasznarleonardos.com/wp-content/anexos/artluciana-trade-dress.pdf>. Acesso em: 19 jul. 2024.

MONTAGNINI, Regina. **Concorrência desleal nos contratos de distribuição**. Dissertação (Mestrado em Direito). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), São Paulo, 2000.

MORUS, Thomas. **A Utopia**. Prefácio do Prof. Mauro Brandão Lopes; Trad. Luís de Andrade. Rio de Janeiro: Ediouro, s.d.

MUNDO DO ENXOVAL. Disponível em: <https://www.mundodoenxoval.com.br/gifts/kit>. Acesso em: 26 nov. 2024.

OLAVO, Carlos. **Propriedade Industrial**. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2005.

PALÁCIO DOS ALIMENTOS. Disponível em: <https://www.sitemercado.com.br/palaciodosalimentos/vitoria-de-santo-antao-loja-matriz-matriz-avenida-mariana-amalia/produto/biscoito-doce-recheado-capriche-futurinhos-black-embalagem-60g>. Acesso em: 26 nov. 2024.

PÁTIO GOURMET. **Oreo**. Biscoito sabor Chocolate e Recheio Baunilha OREO Pacote 36g. Disponível em: <https://www.patiogourmet.com.br/biscoito-sabor-chocolate-e-recheio-baunilha-oreo-pacote-36g/p>. Acesso em: 26 nov. 2024.

PAULA, Bruno Costa de. **Concorrência desleal subjetiva**. Disponível em: <https://www.icamp.com.br/2021/06/02/concorrenca-desleal-subjetiva/>. Acesso em: 18 jul. 2024.

PAVAN, Guilherme Schneider. **Estratégias mercadológicas e trade dress**: um estudo no contexto da realidade brasileira. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/218099?show=full>. Acesso em: 10 ago. 2024.

PEDRA, Douglas Pereira. A Nova Lei de Defesa da Concorrência brasileira – principais modificações e impactos para as agências reguladoras. 22 maio 2012.

PIERANGELI, José Henrique. **Crimes de concorrência desleal**. Disponível em: <https://ojs.uniaraxa.edu.br/index.php/juridica/article/viewFile/95/86>. Acesso em: 19 jul. 2024.

PINTEREST. **Ventilador Mondial, Turbo e Silêncio Bravio** – 30cm, 110V, Preto/Prata, 50W - VT-31-6P: Amazon.com.br: Casa. Disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/ventilador-mondial-turbo-e-silencio-bravio-30cm-110v-pretoprata-50w-vt316p--588353138832456855/>. Acesso em: 26 nov. 2024.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. **Tratado de Direito Privado**. 4. ed. t. XVII. São Paulo: RT, 1977.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. **Tratado de Direito Privado**. 4. ed. t. XVII. São Paulo: RT, 1983, n. 1, v. 7.

PORTAL JOTA. **Catupinga terá que indenizar Jurupinga por ter imitado a embalagem, decide TJSP**. 19 out. 2023. Disponível em: <https://www.jota.info/justica/catupinga-tera-que-indenizar-jurupinga-por-ter-imitado-a-embalagem-decide-tjsp-19102023>. Acesso em: 26 nov. 2023.

REQUIÃO, Rubens. **Tratado de direito comercial**. São Paulo: Saraiva, 1973.

RIBEIRO, Ana Carolina Cagnoni. **A concorrência desleal no Brasil: novas perspectivas**. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade de São Paulo (USP). Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-19012023-194047/publico/3735388MIC.pdf>. Acesso em: 18 jul. 2024.

RODRIGUES, Clóvis da Costa. **Concorrência desleal**. Rio de Janeiro: Peixoto, 1945.

SALOMÃO FILHO, Calixto. **Direito concorrencial** – as estruturas. São Paulo: Malheiros, 1998.

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

SOARES, José Carlos Tinoco. **Marcas vs. nome comercial: conflitos**. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2000.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Lei de patentes, marcas e direitos conexos**. São Paulo: RT, 1997.

SOUSA, Simone Letícia Severo. Das práticas concorrenciais ilícitas: as diferenças entre concorrência desleal e infração à ordem econômica. **Revista de Direito Brasileira**, s.l; s.d..

TROUSSEAU. **Institucional**. Disponível em: <https://www.trousseau.com.br/gifts>. Acesso em: 26 nov. 2024.

TROUSSEAU. **Kits**. Disponível em: <https://www.trousseau.com.br/kit-6-amenities-printemps-0903020094/p>. Acesso em: 26 nov. 2024.

USPTO. Disponível em: <https://www.uspto.gov/>. Acesso em: 25 nov. 2024.

VADEMECUM BRASIL. Disponível em: <https://vademecumbrasil.com.br/palavra/jus-prohibendi#:~:text=JUS%20PROHIBENDI%20%2D%20Latim,ou%20se%20pratique%20certo%20ato>. Acesso em: 25 nov. 2024.

VAZ, Isabel. **Direito econômico da concorrência**. Rio de Janeiro: Forense, 1993.

VIFRAN. **Embalagens que encantam**. Disponível em:
<https://vifran.com.br/index.php/portifolio/>. Acesso em: 26 nov. 2024 .

XAVIER, Vinícius de Almeida. As possibilidades de proteção ao *trade dress*. **Direito & Justiça**. v. 41, n. 2, p. 248-263, jul.-dez. 2015.

WIPO. **Administered Treaties**. Disponível em:
https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search_what=B&bo_id=5. Acesso em: 25 nov. 2024.

Julgados

BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça**. REsp n. 1.929.811/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14-3-2023, DJe 21-3-2023.

BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça**. REsp n. 1.937.989/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23-8-2022, DJe 7-11-2022.

BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça**. REsp 1353451/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19-09-2017, DJe 28-09-2017.

BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça**. Recurso Especial n. 1929811-RJ (2018/0190870-9). Disponível em:
https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/electronico/documento/mediado/?documento_tipo=91&documento_sequencial=169903505®istro_numero=201801908709&peticao_numero=&publicacao_data=20230321&formato=PDF Acesso em: 25 nov. 2024

BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça**. Recurso Especial n. 1.353.451. Recorrente: S/A FÁBRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA. Recorrido: COMPANHIA MANUFATORA DE TECIDOS DE ALGODÃO. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. 28 set. 2017.

BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça**. Recurso Especial. Recorrente: LABORATORIO CATARINENSE LTDA. Recorrido: HYPERA SA. Rel. Min. Nancy Andrichi. 05 dez. 2019.

BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça**. RESp n. 1.677.787/SC. Recorrentes: HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA e MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA. Recorrido: GARTHEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. Rel. Min. Nancy Andrichi. 02 out. 2017.

BRASIL. **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**. Processo n. 1043739-02.2020.8.26.0100. Requerente: NEVEZ EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA. Requerida: MM EMPREENDEDORISMO E SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI. Magistrado: Cinara Palhares. 04 set. 2020.

BRASIL. **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo** Processo n. 1093251-56.2017.8.26.0100. Requerente: UNILEVER BRASIL LTDA. Requerido: GFG COSMÉTICOS LTDA. Magistrado: Leandro Eburneo Laposta, s/d.

BRASIL. **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**. Apelação n. 1012755-73.2016.8.26.0068. Apelante: M.K ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A e M.K ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S/A. Apelado: CESDE INDÚSTRIA E COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. Rel. Des. Ricardo Negrão.

BRASIL. **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**. Apelação n. 1024448-89.2015.8.26.0100. Apelante: GVR HOME INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA. Apelada: MUNDO DO ENXOVAL EIRELI. Rel. Cesar Ciampolini. 13 jul. 2021.

BRASIL. **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**. Apelação n. 1089875-67.2014.8.26.0100. Apelante: HYPERMARCAS S/A Apelado: BASTERÁPICA IND. FARMACÊUTICA S/E LTDA. Rel. Sérgio Shimura.

BRASIL. **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**. Apelação n. 1124478-64.2017.8.26.0100. Apelante: HYPERMARCAS S/A. Apelados: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA e 1FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. Rel. Ramon Mateo Junior.

BRASIL. **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**. Processo n. 1001489-31.2018.8.26.0291. Requerente: GRANDFOOD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Recorrido: AGROMIX-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Magistrado: Eduardo Palma Pellegrinelli.

BRASIL. **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**. Processo n. 1023765-81.2017.8.26.0100. Requerente: INCRIVEL COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS S.A e AMBEV S.A. Requerido: AMA WATERS – INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS. Magistrada: Paula Regina Schempt Cattán.

BRASIL. **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**. Recurso de Apelação. Apelante: NEVES EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA. Apelado: MM EMPREENDEDORISMO E SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI. Rel. Maurício Pessoa. 31 maio 2021.

BRASIL. **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**. Apelação Cível 1009094-53.2017.8.26.0100. Rel. Araldo Telles. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Foro Central Cível – 19ª Vara Cível. j. 29-10-2019. Registro: 31-10-2019.

BRASIL. **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**. Apelação Cível 1022485-78.2017.8.26.0196. Rel. Gilson Delgado Miranda, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Foro de Franca – 3ª Vara Cível, j. 06-11-2019, Registro: 07-11-2019.

BRASIL. **Tribunal de Justiça do Estado do Paraná**. Agravo de Instrumento n. 0109518-98.2023.8.16.0000. Agravante: INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC e MONDELEZ BRASIL LTDA. Agravado: CAPRICCHE S.A. Des. Jefferson Alberto Johnsson.

BRASIL. **Tribunal de Justiça do Estado do Paraná**. Processo n. 0051225-77.2019.8.16.0000. Requerente: INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LCC e MONDELEZ BRASIL LTDA. Requerida: CAPRICCHE S.A. Magistrada: Adriana Benini.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS**(Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT)**

ABNT NBR 10520: 2023 – Informação e documentação – Citações em documentos – Apresentação

ABNT NBR 6028: 2021 – Informação e documentação – Resumo, resenha e revisão – Apresentação

ABNT NBR 6023: 2018 – Informação e documentação – Referências – elaboração

ABNT NBR 6022:2018 – Informação e documentação – Artigo em publicação periódica técnica e/ou científica – Apresentação

ABNT NBR 6027: 2012 – Informação e documentação – Informação e documentação – Sumário – Apresentação

ABNT NBR 14724: 2011 – Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos – Apresentação

ABNT NBR 15287: 2011 – Informação e documentação – Projetos de pesquisa – Apresentação

ABNT NBR 6034: 2005 – Informação e documentação – Índice – Apresentação

ABNT NBR 12225: 2004 – Informação e documentação – Lombada – Apresentação

ABNT NBR 6024: 2003 – Informação e documentação – Numeração progressiva das seções de um documento escrito – Apresentação