XXIX CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI BALNEÁRIO CAMBORIU - SC

DIREITO, INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA

MARIA DE FATIMA RIBEIRO

JOÃO MARCELO DE LIMA ASSAFIM

Copyright © 2022 Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito

Todos os direitos reservados e protegidos. Nenhuma parte destes anais poderá ser reproduzida ou transmitida sejam quais forem os meios empregados sem prévia autorização dos editores.

Diretoria – CONPEDI
Presidente - Prof. Dr. Orides Mezzaroba - UFSC – Santa Catarina
Diretora Executiva - Profa. Dra. Samyra Haydêe Dal Farra Naspolini - UNIVEM/FMU – São Paulo
Vice-presidente Norte - Prof. Dr. Jean Carlos Dias - Cesupa – Pará
Vice-presidente Centro-Oeste - Prof. Dr. José Querino Tavares Neto - UFG – Goiás
Vice-presidente Sul - Prof. Dr. Leonel Severo Rocha - Unisinos – Rio Grande do Sul
Vice-presidente Sudeste - Profa. Dra. Rosângela Lunardelli Cavallazzi - UFRJ/PUCRio – Rio de Janeiro
Vice-presidente Nordeste - Profa. Dra. Gina Vidal Marcilio Pompeu - UNIFOR – Ceará

Representante Discente: Prof. Dra. Sinara Lacerda Andrade – UNIMAR/FEPODI – São Paulo

Conselho Fiscal:
Prof. Dr. Caio Augusto Souza Lara – ESDHC – Minas Gerais
Prof. Dr. João Marcelo de Lima Assafim - UCAM – Rio de Janeiro
Prof. Dr. José Filomeno de Moraes Filho – Ceará
Prof. Dr. Lucas Gonçalves da Silva – UFS – Sergipe
Prof. Dr. Valter Moura do Carmo – UNIMAR – São Paulo
Secretarias
Relações Institucionais:
Prof. Dra. Daniela Marques De Moraes – UNB – Distrito Federal
Prof. Dr. Horácio Wanderlei Rodrigues - UNIVEM – São Paulo
Prof. Dr. Yuri Nathan da Costa Lannes - Mackenzie – São Paulo
Comunicação:
Prof. Dr. Liton Lanes Pilau Sobrinho - UPF/Univali – Rio Grande do Sul
Profa. Dra. Maria Creusa De Araújo Borges - UFPB – Paraíba
Prof. Dr. Matheus Felipe de Castro - UNOESC – Santa Catarina
Relações Internacionais para o Continente Americano:
Prof. Dr. Heron José de Santana Gordilho - UFBA – Bahia
Prof. Dr. Jerônimo Siqueira Tybusch - UFSM – Rio Grande do Sul
Prof. Dr. Paulo Roberto Barbosa Ramos - UFMA – Maranhão
Relações Internacionais para os demais Continentes:
Prof. Dr. José Barroso Filho – ENAJUM
Prof. Dr. Rubens Beçak - USP – São Paulo
Profa. Dra. Viviane Coêlho de Séllos Knoerr - Unicuritiba – Paraná
Eventos:
Prof. Dr. Antônio Carlos Diniz Murta - Fumec – Minas Gerais
Profa. Dra. Cinthia Obladen de Almendra Freitas - PUC – Paraná
Profa. Dra. Livia Gaigher Bosio Campello - UFMS – Mato Grosso do Sul

Membro Nato – Presidência anterior Prof. Dr. Raymundo Juliano Feitosa – UMICAP – Pernambuco

D597

Direito, inovação, propriedade intelectual e concorrência [Recurso eletrônico on-line] organização CONPEDI

Coordenadores: João Marcelo de Lima Assafim; Maria De Fatima Ribeiro.

– Florianópolis: CONPEDI, 2022.

Inclui bibliografia
ISBN: 978-65-5648-622-2
Modo de acesso: www.conpedi.org.br em publicações
Tema: Constitucionalismo, Desenvolvimento, Sustentabilidade e Smart Cities

1. Direito – Estudo e ensino (Pós-graduação) – Encontros Nacionais. 2. Direito e inovação. 3. Propriedade intelectual e concorrência. XXIX Congresso Nacional do CONPEDI Balneário Camboriu - SC (3: 2022: Florianópolis, Brasil).

CDU: 34



Conselho Nacional de Pesquisa
e Pós-Graduação em Direito Florianópolis
Santa Catarina – Brasil
www.conpedi.org.br

XXIX CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI BALNEÁRIO CAMBORIU - SC

DIREITO, INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA

Apresentação

Trata-se do grupo de trabalho (GT) número 52 (cinquenta e dois) intitulado DIREITO

INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA, realizado no âmbito do

XXIX Congresso Nacional do CONPEDI, realizado no período de 07 a 09 de Dezembro

de 2022, em Balneário Camboriú – Santa Catarina. Este GT, fundado diante do

advento do sistema nacional de inovação (com pedra angular no artigo 218 da

Constituição da República Federativa do Brasil), teve sua importância reforçada do

papel da inovação nas políticas públicas de desenvolvimento. A perspectiva de

transição do capitalismo de “shareholder” para o de “stakeholder”, a luz da produção

intelectual de autores da envergadura de Mariana MAZZUCATO, terminou por criar

uma relação direta das políticas de inovação (e r. instrumentos de atribuição

patrimonial) com o desenvolvimento sustentável e o respeito aos direitos humanos,

para, ao fim e ao cabo, engendrar políticas crescimento econômico e de inclusão

social.

A obra intitulada “A propriedade intelectual e sua contribuição ao desenvolvimento

local: problematizações a partir da política catarinense de ciência, tecnologia e

inovação", da lavra de Reginaldo Pereira demonstra como as políticas públicas de inovação podem servir ao desenvolvimento, descortinando fragilidades do sistema nacional de inovação e que em que pontos tais politicas de ciência e tecnologia podem gerar crescimento econômico e desenvolvimento local e regional. As políticas do estado de Santa Catarina podem servir de referencia para toda a Federação.

O capítulo intitulado "Inovação e propriedade intelectual no Brasil: perspectivas e desafios", da autoria de Aline Lanzarin e Kerlyn Larissa Grando Castaldello, enfrentam os desafios da inovação. Alguns problemas como atraso do exame de pedidos de patente e de marcas no INPI (backlog), de um lado, e, pior, a desindustrialização que levou ao sucateamento da indústria de insumos impôs ao Brasil a dependência de matéria prima em vários setores (farmacêutico, alimentício, suplementos alimentaras, etc.). Outro ponto, polêmico, é a perda de cérebros, mas, deve-se considerar, não restrito a isso, pois tão ou mais relevante é a perda dos resultados de pesquisas financiadas com dinheiro dos contribuintes brasileiros. Há a falta de uma política de direitos de propriedade intelectual não só para a CAPES, CNPq e FAPs, como, também, para o sistema de avaliação do SNPG. O problema principal, na forma do debate no GT, ainda é o cultural.

O trabalho intitulado "Inovação social como mecanismo de acesso à informação e inclusão dos imigrantes no Brasil", da autoria de Ana Paula Nezzi e Kamila Lorenzi,

aborda a hipótese de inovação tecnológica a serviço do acesso à informação. São consideradas as hipóteses de criação de totens físicos para permitir a inclusão. Um exemplo a ser seguido por outras entidades e órgãos da República Federativa do Brasil. A ideia é extraordinária, mas, a partir dos debates, percebeu-se que, ainda que esse tipo de inovação venha acompanhado da percepção de que a propriedade intelectual seria despicienda para a inovação (de natureza humana), esta mesma percepção derrete quando seus criadores tentam “monetizar a inovação”. No entanto, nem sempre a tempo de se reparar a proteção de exclusivos a ponto de atrair investidores e/ou tornar a iniciativa autossustentável.

A obra intitulada “A presença da sustentabilidade como a quinta hélice dos Ecossistemas de inovação do Brasil: Análise dos documentos Normativos expedidos pelo MCTI nos anos de 2016 a 2020”, de titularidade de Erika Juliana Dmitruk recupera o problema da fragilidade das politicas de inovação, trazendo para pauta o meio ambiente e os direitos humanos. A discussão inclui a ESG no centro das politicas publicas de desenvolvimento com base no crescimento econômico e na inovação. A preocupação central, bem destacada nos debates no âmbito do GT, é a de se engendrar desenvolvimento pela sustentabilidade de longo prazo, e a importância de se ter uma politica de estado, não de governo. Aparece, também, aqui, a necessidade do MRE pelejar internacionalmente pela proteção dos biomas, patrimônio genético,

conhecimentos tradicionais e indicações geográficas como instrumentos de geração de riqueza para o Brasil e populações ribeirinhas, indígenas e quilombolas.

A pesquisa abrange o tema “Ambientes promotores de inovação API como instrumentos de desenvolvimento nas sociedades 5.0.: mapeamento dos programas de apoio no estado de Santa Catarina (2011-2021)”, de autoria de Tuana Paula Lavall, lança um olhar para as políticas públicas. O trabalho parte do Artigo 219, complementando o trabalho anterior realizado no âmbito das politicas catarinenses, para catalogar os ambientes promotores de inovação. Outro elemento importante foi o aporte de recursos por editais a partir do período em análise.

O capítulo intitulado “o direito autoral de obras criadas por inteligências artificiais”, de titularidade de Roberto Berttoni Cidade, traz uma polêmica já não tão nova, mas sujeita a problemas reais cada vez mais reais e concretos. A partir da obra de Pablo Esteban Fabricio Caballero, após o enfrentamento de uma lista de hipóteses, destaca-se o fato de que um robô não é pessoa, sendo, inclusive, mencionado, e destacado nos debates, a possibilidade de uma distorção do sistema de direito autoral implicar em concentração estrutural e incremento de poder econômico, em situações não previstas pela norma antitruste, bem como, a aparente omissão sobre os abusos de DPI por parte do fazedor de políticas públicas em alguns casos.

O trabalho intitulado “A (Im)possibilidade Jurídica de Proteção da Propriedade

Intelectual Criada por uma Inteligência Artificial", da lavra de Aleteia Hummes Thaines conclui no mesmo sentido do debate no trabalho anterior, destacando a natureza do direito e a legitimidade ativa do direito ao exclusivo.

A obra intitulada "Vida on-line e inovação: o impacto das novas tecnologias para o futuro do direito", da lavra de Fernando de Brito Alves e Amanda Quirino dos Santos Barbosa, traz um oportuno debate sobre o acelerado desenvolvimento tecnológico da nova economia. No entanto, novas plataformas podem alterar comercialmente métodos de negócio, mas não o direito positivo e categorias dogmáticas aplicáveis ao direito mercantil e civil, como já percebido pela OMPI nos debates sobre "las autopistas de la información" em meados dos anos 1990 em Sevilla, Espanha (vide Seminário Internacional da OMPI, 1996). De outro lado, o avanço tecnológico também ocorre em outros setores da economia e, fundamentalmente, com fundamento no uso estratégico de direitos de propriedade intelectual em mercados concentrados.

A pesquisa "Sandbox regulatório: instrumento estratégico para promoção da inovação sustentável" da autoria de Pablo Esteban Fabricio Caballero, a exemplo do serviço de interesse geral do direito administrativo espanhol. No entanto, o debate trouxe como pauta a necessidade de usar o, assim denominado, sandbox, para viabilizar a criação e capitalização de sociedades nacionais de capital nacional

competitivas no mercado global.

“Tecnologia e inovação: interrelação entre o crescimento econômico e o desenvolvimento econômico – o papel regulador do Estado” foi desenvolvido por José Carlos Francisco dos Santos e a partir da temática do direito ao desenvolvimento, a partir de autores como SHUMPETER, SHAPIRO, entre outros.

A obra “A função social da propriedade intelectual aplicada às tecnologias verdes: limites e possibilidades”, da autoria de João Pedro do Nascimento Costenaro, traz a lume a importância das políticas de desenvolvimento a partir dos vários bens portadores de tecnologia, com destaque para o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável. Nos debates, surgiu a necessidade de atuação do Itamaraty (MRE) na defesa de interesses nacionais como a indicação geográfica, patrimônio genético e conhecimentos tradicionais.

A pandemia e resolução número 247 foi abordada na obra da lavra de Rocha de Oliveira e Andressa Mendes Souza, intitulada “Propriedade intelectual em tempos de pandemia: a atuação do INPI no enfrentamento à COVID-19”. Há 16 modalidades de trâmite prioritário, todos positivos para a redução dos efeitos do backlog, no entanto, ainda não se sabe em que medida houve aceleração do procedimento e ganho para a sociedade.

A obra intitulada “Império TESLA (TSLA34) e a difícil adequação ao ESG: uma análise

baseada nos reflexos do custo social e da competitividade” da autoria dos pesquisadores Joasey Pollyanna Andrade da Silva e Maria de Fatima Ribeiro aborda a questão dos valores humanos e ambientais na governança corporativa com vetor de incentivo ao desenvolvimento sustentável. Os debates destacaram a necessidade do uso estratégico da propriedade intelectual combinada com a atenção aos direitos humanos e ao desenvolvimento sustentável.

O artigo intitulado “Os reflexos contratuais da cláusula de exclusividade nas plataformas de comida no Brasil: uma análise da conduta anticompetitiva, tributação e renda” da lavra de Jonathan Barros Vita e Joasey Pollyanna Andrade da Silva indicam o risco de abuso de direito de propriedade intelectual e restrições verticais em mercados concentrados na nova econômica podem descortinar situações de abuso de posição dominantes e outras formas de restrições anticompetitivas. Com efeito, nos debates, a partir da citação de PIKETTY e HA JOON CHANG, há relação entre a velocidade da concentração do produto interno bruto superior a distribuição pelo crescimento econômico e a falência de políticas eficientes de distribuições de renda a partir do incremento do produto através de políticas de desenvolvimento, com base na educação, pesquisa aplicada e inovação tecnológica proprietária de sociedades brasileiras de capital nacional, e não, apenas, do endividamento público sem lastro no crescimento econômico.

O capítulo intitulado “(Estrutur)ação da Agência Nacional de Proteção de Dados: Efetividade do Órgão e Aplicabi(rea)lidade da Norma no Espaço Tempo Brasileiro Atual”, de titularidade de Raphael da Rocha Rodrigues Ferreira traz o tema da privacidade que, embora conhecido e relevante. Não há atividade que não dependa da disciplina da privacidade relativamente aos dados pessoais, mas, no entanto, o debate descortinou o fato de que a aparente falta de uma fiscalização com penas de algum significado econômico tem, de alguma forma, incentivado as sociedades empresarias a não se adequar, desde locadoras de automóveis a condomínios, passando por seguradoras de traficam interna e externamente dados pessoais sem autorização.

A pesquisa intitulada “Trade dress: Meio de Proteção à Concorrência Desleal e sua Conformidade Jurisprudencial e Legislativa”, foi desenvolvido pelo autor Fabio Fernandes Neves Benfatti, e destaca a importância do padrão de prova na repressão a concorrência desleal. O debate indica que uma serie de supostos critérios que não afere concorrência nem o desvio de clientela, elementos essenciais, para que se crie um pacote de elementos fracos podem induzir a instrução a erro e a uma distorção do instituto.

A obra de autoria de João Pedro do Nascimento Costenaro, intitulada “Os Conhecimentos Tradicionais e a Refundação do Sistema de Propriedade intelectual: A

Necessidade de um Regime Sui Generis” tem relevância indiscutível diante da inovação, da nova economia, das politicas de desenvolvimento, mas, não, sem o alerta do debate, no sentido de que um sistema sui generis, apartado da dogmática, tende a implicar em elevado risco para segurança jurídica.

Por todo este conteúdo, os trabalhos do GT52 do Conselho Nacional de Pesquisa em Direito foram expostos a debate em uma tarde profícua de produção intelectual aplicada em resposta a demanda social e ao bom serviço do Sistema Nacional de Pós-Graduação na área do Direito, sem deixar de enfrentar problemas interdisciplinares colocados, trazendo soluções resultantes da análise sistêmica do Direito. Quizá, muitos destes problemas (e soluções) de interesse das outras 47 áreas do conhecimento (no âmbito do Conselho Técnico e. Científico da CAPES - CTC) relativamente ao sistema nacional de inovação.

Tenham uma excelente leitura.

Maria de Fátima Ribeiro

João Marcelo de Lima Assafim

TRADE DRESS: MEIO DE PROTEÇÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL E SUA CONFORMIDADE JURISPRUDENCIAL E LEGISLATIVA

TRADE DRESS: MEANS OF PROTECTION AGAINST UNFAIR COMPETITON AND IT´S JURISPRUDENCE AND LEGISLATIVE COMPLIANCE

Bianca Gomes de Camargo
Fabio Fernandes Neves Benfatti
Vinícius Fachin

Resumo

Para se destacar no mercado consumidor as empresas passam a utilizar do Trade Dress de empresas concorrentes para poder ganhar notoriedade e "pegar carona" no sucesso alheio. Sem legislação própria ou consolidação nos tribunais sobre o assunto, há uma vacância que possibilita a insegurança jurídica e a concorrência desleal. O presente artigo buscou compreender como o Trade Dress pode ser utilizado como mecanismo de proteção da Concorrência Desleal, além de poder compreender como o instituto pode ser protegido do uso indevido pelas empresas. O objetivo geral é demonstrar que o instituto Trade Dress pode ser usado como um mecanismo de proteção e prevenção a concorrência desleal no âmbito empresarial. Com o objetivo específico de detalhar o conceito de Trade Dress, sua relação com a Concorrência Desleal. Visando, também, observar a abordagem do instituto frente as jurisprudências atuais e a vacância legislativa brasileira. A metodologia a ser utilizada será o dedutivo, o qual corresponde à extração discursiva do conhecimento a partir de premissas gerais aplicáveis a hipóteses concretas, em que se procede do aspecto geral para o particular. Para tanto será estudado o instituto Trade Dress, definindo sua importância para corroborar com o combate a concorrência desleal e como um método diferenciador e participativo da Propriedade Intelectual, com o intuito de averiguar, também, relevância de se preencher a vacância legislativa brasileira sobre determinado instituto. As técnicas utilizadas serão de levantamento bibliográficos, jurisprudências e legislações.

Palavras-chave: Conjunto imagem, Concorrência desleal, Jurisprudência, Trade dress, Vacância legislativa

Abstract/Resumen/Résumé

In order to stand out in the consumer market, companies start to use the Trade Dress of competing companies in order to gain notoriety and "hitch a ride" on the success of others. Without its own legislation or consolidation in the courts on the subject, there is a vacancy that makes legal uncertainty and unfair competition possible. Understand how the Tarde Dress can be used as a mechanism to protect against Unfair Competition, in addition to being able to understand how the institute can be protected from misuse by companies. The article used the deductive method, through the collection of bibliographic data and scientific articles. The general objective is to demonstrate that the Trade Dress institute can be used as

a mechanism to protect and prevent unfair competition in the business environment. With the specific objective of detailing the concept of Trade Dress, its relationship with Unfair Competition. Aiming, also, to observe the approach of the institute in front of the current jurisprudence and the Brazilian legislative vacancy. Used deductive methodologic, from general premises applicable to concrete hypotheses, in which one proceeds from the general to the aspect. In order to do so, the Trade Dress institute will be studied, defining its importance to corroborate the fight against unfair competition and as a differentiating and participatory method of Intellectual Property, in order to verify, also, the relevance of filling the Brazilian legislative vacancy on a certain institute. The techniques used will be bibliographic survey, jurisprudence and legislation.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Jurisprudence, Legislative vacancy, Trade dress, Unfair competition

INTRODUÇÃO

Em um ambiente de alta competitividade há a possibilidade do aumento da concorrência desleal, em que há indivíduos que usam da má-fé e se utilizam da falta de legislação frente ao Trade Dress para poderem alavancarem seus negócios e capitalizarem clientes de forma irregular. Tal instituto baseia-se na proteção a identidade visual característica do produto ou ambiente, o que destaca a empresa dentre as várias existentes.

O Trade Dress é parte integrante da Propriedade Intelectual, porém não é vista como um elemento individual da marca, o que gera a possibilidade de empresas se "inspirarem" em produtos ou serviços de outras empresas. Criando um conflito jurídico no ambiente empresarial, levando ao crescimento da Concorrência Desleal e a instabilidade do mercado.

Com este entendimento, vários são as divergências jurisprudenciais brasileiras a respeito do Trade Dress, além de que a falta de legislação ao Trade Dress causa, ainda mais, uma insegurança jurídica para as empresas que vão a procura da proteção de sua identidade visual e se veem prejudicados pelo seu uso indevido por concorrentes. E que acabam por prejudicar inúmeras empresas tendo que se subjugar a enfrentar a Concorrência Desleal.

Nessa esteira, dividiu-se o artigo em três tópicos. No primeiro deles, falar-se-á do conceito e das principais características do Trade Dress. No segundo, será abordado do que se trata concorrência desleal e seu ato confusório, e os meios de repressão a concorrência desleal através do Trade Dress. E, no último capítulo, será realizada uma breve análise jurídica e legislativa sobre o Trade Dress no Brasil.

A metodologia a ser utilizada no presente artigo será o dedutivo, o qual corresponde à extração discursiva do conhecimento a partir de premissas gerais aplicáveis a hipóteses concretas, em que se procede do aspecto geral para o particular. Para tanto será estudado o instituto Trade Dress, definindo sua importância para corroborar com o combate a concorrência desleal e como um método diferenciador e participativo da Propriedade Intelectual, com o intuito de averiguar, também, relevância de se preencher a vacância legislativa brasileira sobre determinado instituto. As técnicas utilizadas serão de levantamento bibliográficos, jurisprudências e legislações.

1 DO TRADE DRESS

O chamado Trade Dress, ou Conjunto Imagem como é denominado no Brasil, é, em síntese as características visuais de um produto e/ou de um estabelecimento que podem ser registradas e protegidas de serem usadas por concorrentes como uma marca. Que pode englobar

a forma tridimensional, o projeto gráfico, a cor ou até mesmo o cheiro de um produto e/ou o conceito de um ambiente de um estabelecimento.

Assim, o Trade Dress pode ser visualizado como o todo que engloba o produto e/ou estabelecimento. Em que sua aparência como um todo poderá direcionar ao consumidor que aquele produto pertence a aquela empresa ou que naquele estabelecimento estão presentes os elementos marcantes que os fazem ir até o local e consumir seus produtos.

O instituto constitui elementos, sinais distintivos capazes de diferenciar determinado produto e/ou empresa, sendo esses sinais indispensáveis para que o empresário, no exercício de seu empreendimento (SILVEIRA, 2014, p. 109-126), se utilize da individualização de seus produtos e/ou serviços físicos ou virtuais em uma situação de concorrência.

O termo Trade Dress tem sua origem nos Estado Unidos, e historicamente, se referia à forma que um produto era “vestido para ir ao mercado”, seria uma vestimenta comercial. Inicialmente, o instituto abrangia apenas embalagens e rótulos de produtos, mas, com o passar o tempo, o conceito foi ampliado e passou a compreender também a configuração de produtos e a impressão visual de estabelecimentos (ANDRADE, 2011, p.4).

Conforme já julgaram algumas cortes norte-americanas: "The trade dress of a produd is ecssentially its total image and overall appearance". Trade dress involves the total image of a product and may include feutures such as size, shape, color or color combinotians, texture, graphics or even particular sales techniques" (SOARES. 2004, p.213).

Neste sentido afirma Gustavo Piva Andrade (ANDRADE, 2011, p.4-5)

> Logo, para nós, trade dress pode ser definido como o conjunto dos elementos que compõem a identidade visual de deter- minado produto ou serviço, distinguindo-o e individualizando-o dos seus congêneres no mercado.
> Daí, extrai-se uma infindável lista de signos que podem constituir um trade dress, podendo-se citar, a título exemplificativo, latas e garrafas de refrigerantes; embalagens de cremes dentais e de produtos de limpeza; caixas e recipientes de produtos alimentícios; design de computadores pessoais e tocadores de MP3; capas de revistas; aparência externa de automóveis; impressão visual de roupas, calçados e artigos do vestuário; frascos de perfumes; layout de restaurantes; interior de lojas; fachadas de postos de gasolina; dentre diversos outros

Seguindo o estudo jurisprudencial do instituto Trade Dress, pode-se ver que a evolução deste começou a ter destaque no ano de 1992, com o julgamento pela Suprema Corte dos Estados Unidos do litígio envolvendo as empresas Two Pesos, Inc vs. Taco Cabana, Inc (no 91-971, June 26, 1992). Na ocasião, a rede de lanchonetes de fast-food denominada Taco Cabana promoveu uma ação para impedir o uso não autorizado da programação visual de seu negócio pela concorrente Two Pesos, atuante no mesmo nicho de mercado.

A Suprema Corte Americana entendeu que as características visuais do restaurante Taco Cabana originais conferindo, assim, exclusividade de seu uso, determinando ainda que Two Pesos indenizasse o Taco Cabana além de alterar o layout de seu estabelecimento, uma vez que layout refletia a imagem global do restaurante Taco Cabana e, portanto, utilizá-la com o intuito de induzidor consumidor a erro seria concorrer de maneira desleal.

Em virtude dessa decisão, finalmente tornou-se possível uma definição expressa ao Trade Dress sendo, portanto, considerado o conjunto de características visuais e sensórias de determinado produto e/ou estabelecimento comercial, o qual permite que consumidores rapidamente identifiquem sua origem, distinguindo-os dos demais existentes no mercado. Com a ampla proteção dada pela Suprema Corte dos Estados Unidos, todos aqueles prejudicados poderiam ingressar com uma ação contra quem infligiu seu conjunto imagem usurpando de sua clientela (SILVA, 2021, p.13).

Conforme posto por José Carlos Tinoco Soares (SOARES, 2004, p.210)

> Neste passo, outra decisão do ano posterior do 7th Circuit, indica que o trade dress constitui-se na imagem total de um produto ou serviço, incluindo aspectos como tamanho, forma, cor ou combinações de cores, texturas, gráficos e até mesmo técnicas particulares de vendas. Ou de modo complementar é a forma de identificar características ou decoração conectada a um produto, seja por embalagem ou outra forma, com a intenção de indicar a fonte do produto distinguível dos demais e possibilitar a sua venda

Na Itália, o instituto é abordado com base na repressão de concorrência desleal, observando a tentativa de confusão e desvio de clientela. No Reino Unido, a proteção ao trade dress encontra amparo na Lei de Contrafração, a qual visa garantir a tutelar marcas não registradas. O instituto trade dress encontra ainda amparo jurídico nos países como Suécia, África do Sul, Índia e Israel, neste último abordando a infração contra o conjunto-imagem no âmbito do “enriquecimento sem causa” (XAVIER, 2015, p.255).

Portanto, há que se dizer que globalmente o Trade Dress é visto como um instituto próprio e que deve ser protegido, principalmente pela questão da concorrência desleal. Formando um mecanismo de proteção aos consumidores e as empresas.

No caso do Brasil, não é encontrado legislação específica sobre o assunto nem jurisprudências que determinem a sua proteção. O Judiciário Brasileiro diante da lacuna legal quanto à proteção ao instituto, na maioria dos casos apreciados, tem sua resolução com base na repressão à concorrência desleal ou, conforme o caso, de garantia à livre concorrência.

As garantias do empresário (ANDRADE, 2011, p.6) quanto a seus produtos e/ou serviços começam pela própria Constituição Federal de 1988, a qual estabelece no seu artigo 5°, inciso XXIX, que "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".

De acordo com José Carlos Tinoco Soares (SOARES, 2004, p.213)

> 'Trade dress' e/ou conjunto-imagem, para nós, é a exteriorização do objeto, do produto ou de 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 se incluir, mas, logicamente, não limitar às marcas figurativas ou mistas; tridimensionais; a todos os objetos que foram ou não suscetíveis de patentes, mas que se apresentam mediante uma forma de exteriorização característica; a toda e qualquer forma de produto ou de sua embalagem, desde que constituída de características particulares; a toda e qualquer decoração interna ou externa de estabelecimentos; a toda e qualquer publicidade desde que elaborada e apresentada com particularidades a torne conhecida como procedente de uma determinada origem

Pelo exposto, o Trade Dress é apresentado como um instituto relevante e de alta complexidade que demanda estudos e legislações que o regularizem para que assim possa proteger de fato as empresas da concorrência desleal, além de evitar que consumidores se sintam prejudicados ou enganados por estarem comprando um produto por achar que era da empresa A, mas acaba por ser da empresa B, devido ao uso indevido do Trade Dress da outra.

E para que seja realizado a identificação da infração ao instituto Trade Dress há dois requisitos que devem ser observados: a distintividade e a possibilidade de confusão ou associação do produto (desvio de clientela).

A distintividade (SILVA, 2021, p.15) diz respeito a imagem do estabelecimento e/ou produto de se apresentar de maneira exclusiva das demais imagens de outras empresas concorrentes. Nesse sentido, a distintividade se conceitua em uma identidade única conferida ao produto, estabelecimento ou serviço, que o diferencia dos demais.

Nas palavras de José Carlos Tinoco Soares (SOARES, 2004, p.216)

> 'Distintivo', próprio para distinguir, coisa que se distingue; emblema; insígnia. "Distinguir", por sua vez é diferençar, separar, discriminar, divisar, avistar, caracterizar, especificar, sentir, perceber, ouvir, tornar notável, mostrar etc. Há portanto, nos dicionários, uma pluralidade de conceitos para com o palavra "distinguir", mas, dias delas são bastante próximas do Trade Dress, quais sejam, o 'emblema' que é a figura simbólica e/ou o símbolo e a 'insignia' que nada mais é do que o 'sinal'". (...) 'Inerente' equivale a 'que por sua natureza está inseparavelmente ligado a alguma coisa'. Inherent tem como correspondente em português o ser inerente, intrínseco, inseparável, essencial. Formando-se a expressão Inherent distinctiveness somos fadados a admitir que o trade dress deverá ser formado de uma imagem intrínseca, inseparável e essencial e, se assim dor para todos os efeitos legais e de direito, deverá ser aceito, admitido, protegido e por via de consequência combatida a sua reprodução, imitação ou semelhança

Assim, há que haver a diferenciação no produto e/ou estabelecimento para que então possa ser encontrado o Trade Dress, dando a individualidade para a empresa, e desta maneira ela possa sair na frente dos seus concorrentes e mostrar seu produto de maneira mais ampla e única.

No mais, em qualquer disputa judicial que envolva reprodução e/ou imitação de signos distintivos, a distintividade é um elemento fundamental, já que, sem ela, não existe capacidade de diferenciação do produto ou serviço perante os demais existente no mercado (COELHO, 2017, p. 71).

E no caso do produto e/ou estabelecimento se apresentar perante os consumidores de forma comum, trivial, sem traço distintivo, os consumidores do segmento não a identificarão aquele produto e/ estabelecimento como um signo identificador de origem e, desta forma, a empresa não estará protegida pelos ditames do Trade Dress, sendo suscetível a outras empresas utilizarem os mesmos elementos.

De acordo com Soares (2004, p.131 e 106) denota-se que a distintividade vai além da apresentação do produto ao mercado de maneira original. Acrescenta que o produto e/ou estabelecimento deve apresentar o denominado *secondary meaning*, isto é, significação secundária. O produto ao longo uso, passa a adquirir um significado específico, passa a ser reconhecido pelos consumidores através de seus elementos, cores, formatos, ilustrações. Seu uso funciona como um símbolo de origem levando o público consumidor a associá-lo a determinada marca.

Nesta seara discursa Denis Borges Barbosa (2006, p.48)

> Mesmo quando uma palavra ou imagem é incapaz, a princípio, de ser distintiva, tal propriedade pode ser adquirida pelo fato de que seu uso ou a divulgação ocorra com tal intensidade ou por tanto tempo que o público tenha se habituado a associar o símbolo a uma origem de produtos ou serviços, mesmo em condições que vedariam seu registro por falta de distinguibilidade

Portanto, para que o produto e/ou estabelecimento seja protegido pelo Trade Dress é necessário que tenha elementos e características que o fazem se destacar e possam ser observados pelo público como o produto daquela empresa e que o destaque de seus concorrentes. Não há por que proteger um produto e/ou estabelecimento cujo formato ou elementos são considerados comuns, pois este não será reconhecido pelos consumidores como pertencentes a aquela empresa em específico.

Do mesmo modo acontece, com a forma dos produtos, os quais deverão possuir uma configuração que os identifique, de maneira distinta dos seus concorrentes. O Trade Dress, por diversos momentos é tão marcante que pode ser o identificador do produto, em que o

consumidor passa a ignorar a própria marca nominativa presente no rótulo da embalagem e identificar o produto apenas pela sua embalagem, forma ou combinação de cores, como é o caso, por exemplo, da garrafa da Coca-Cola, da embalagem de chocolate Toblerone e da combinação de cores do McDonald's.

Para reforçar o mencionado, Gustavo Piva Andrade (2011, p.11) leciona

> A distintividade é um elemento fundamental em qualquer disputa do gênero, pois, sem ela, o trade dress não possui capacidade para diferenciar o produto ou serviço do empresário dos diversos produtos ou serviços análogos existentes. Se o trade dress possui uma configuração comum, utilizada por várias empresas, ele simplesmente não será reconhecido pelo público consumidor como um signo identificador de origem. Trata-se, em outras palavras, de uma vestimenta comercial que nada transmite. Para ser passível de proteção, portanto, o trade dress há de ser distintivo e efetivamente distinguir e individualizar o produto ou serviço do empresário dos seus congêneres no mercado

A segunda característica para que seja proporcionado a proteção do Trade Dress ao produto e/ou estabelecimento é a possibilidade de confusão ou associação do produto (desvio de clientela). Está característica possui relação direta com a Concorrência Desleal, uma vez que diz respeito a uma empresa utilizar de aspectos similares de um produto pertencente a um concorrente, o que pode levar a confusão de produtos por parte dos consumidores, fazendo-os comprar o de uma empresa ao invés da empresa originária.

A confusão, portanto, se dará quando o consumidor adquire um produto pelo outro. Isso ocorre, por exemplo, quando ele vai ao supermercado em busca de determinado produto e, em função da similaridade entre as embalagens, acaba sendo induzido ao erro e levando produto semelhante, no lugar daquele que pretendia adquirir. Trata-se da situação em que o desvio de clientela se materializa na sua mais clara acepção, não havendo dúvida de que o ato que o gerou é ilegal, conforme reiterada doutrina e jurisprudência (ANDRADE, 2011, p.12).

O risco de confusão pode ser entendido de duas maneiras: em sentido restrito, caso o consumidor médio não diferencie as atividades de uma e de outra empresa; e em sentido amplo, quando o consumidor, embora diferencie os produtos das empresas, as associa indevidamente ao concorrente (OLAVO, 2005, p.274-275).

Neste viés, pode-se notar a presença da confusão dos produtos, o que gera o desvio de clientela. Afetando de forma ilegal o fluxo de consumidores de uma empresa, ao passo que sua concorrente se utiliza de seu Trade Dress os consumidores podem ser enganados e acabar por irem consumir produtos da empresa concorrente. Desta maneira pode-se averiguara a Concorrência Desleal, e há a necessidade de se fazer cessar o uso indevido do Trade Dress, para que se evite maiores danos a empresa e aos consumidores enganados, que acreditam comprar o produto de uma empresa e adquirem o da concorrente.

Nestes termos discute Gustavo Piva Andrade (2011, p.12)

> O desvio fraudulento de clientela, portanto, não está apenas na errônea aquisição de um produto ou serviço pelo outro, mas também na associação indevida, na carona, no aproveitamento parasitário, no ganho fácil, no enriquecimento sem causa, enfim, em tudo aquilo que gera desequilíbrios concorrenciais que, como tal, não pode de forma alguma ser admitido pelo ordenamento jurídico. [...] Todo esse elo produto-consumidor, no entanto, é quebrado a partir do momento em que um competidor invade o espaço jurídico do empresário e coloca no mercado um produto cuja aparência extrínseca imita a identidade visual do produto já estabelecido

A imitação do Trade Dress trata-se, pois, de um ato ilícito, pelo qual o concorrente associa, de forma fraudulenta, o seu produto a um produto já consagrado, transmitindo ao primeiro todos os valores e atributos inerentes ao segundo. Este ato coloca o infrator em uma posição de vantagem ao utilizar de uma imagem já consolidada e que quem houve prejuízos monetários e morais foi o empresário detentor do Trade Dress, o qual lhe foi usurpado.

Portanto, para que a empresa possa proteger o seu Trade Dress há que ser considerado e comprovado que o seu Trade Dress é distintivo e que a imitação que se pretende combater é suscetível de gerar confusão ou errônea associação perante o mercado. Ou seja, deve estar evidente a distintividade e o perigo do desvio de clientela pelo uso indevido do seu Trade Dress por um concorrente.

2. DA CONCORRÊNCIA DESLEAL

Com o crescimento comercial, a livre iniciativa e a disputa pelo espaço dentro do mercado consumidor trouxeram à tona a concorrência entre os agentes econômicos. Tal desenvolvimento e crescimento resultaram na regulamentação das condutas dos agentes econômicos e a da concorrência. Promovendo o crescimento regular do mercado para que desta maneira fosse possível o desenvolvimento de empresas de uma forma saudável e orgânica.

Há de se ter em mente a concorrência como fenômeno que se verifica quando, no mínimo, duas pessoas estão dispostas a trocar, comprar ou vender a terceiro o mesmo bem, os bens intercambiáveis, ou seja, havendo a concorrência quando dois ou mais agentes econômicos competem pela mesma oportunidade de troca. A força concorrencial vem reconhecida como organizadora do modelo de alocação de recursos em sociedade sob égide da liberdade econômica (FORGIONI, 2020, p. 38 e 62).

Nesta linha, há concorrência quando distintos agentes econômicos disputam a entrada, manutenção ou predomínio num mercado (BARBOSA, 2022, p. 700). Em que será disputado entre as empresas os preços e a qualidade dos produtos e/ou serviços, deixando disponível para o consumidor escolher qual das empresas é a melhor escolha para si.

De acordo com Ana Maria de Oliveira Nusdeo (NUSDEO, 2002, p.119)

> Quanto ao seu conteúdo, o princípio da livre concorrência costuma ser identificado com a liberdade e atuar nos mercados buscando a conquista da clientela, com expectativa de sua aplicação levar os preços de bens e serviços, fixados pelo jogo dos agentes em disputa pela clientela, em níveis razoavelmente baixos, chegando no caso extremo de concorrência perfeita, a se igualarem ao custo marginal do produto. Aponta-se, no entanto, que a essa liberdade jurídica de conquista de clientela pelos concorrentes deve somar-se a liberdade dos consumidores de usufruírem de alternativas

Portanto, o próprio mercado econômico irá regular e estabelecer a livre iniciativa e a chamada livre concorrência, proporcionando a concorrência legal para as empresas. Em que poderão usar de artifícios legais para angariar clientes e poder estabelecer seus produtos e/ou serviços no mercado. E as ações tomadas pelos agentes econômicos devem ser pautadas nas legislações aplicadas e nos princípios da boa-fé e da lealdade.

Entretanto, como em todos os segmentos e ordenamentos jurídicos, há a possibilidade de haver agentes que atuam na ilegalidade. Em que por outro lado, a concorrência ilícita é fundamentada, principalmente, na abusividade da conduta, nos atos contrários à prática e os costumes usualmente observados nas relações dos agentes econômicos entre si, bem como os dos agentes econômicos em relação aos consumidores (SILVA, 2021, p.50).

De acordo com Pontes Miranda (1977, p.279), a concorrência desleal é “um 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”.

No âmbito legislativo, há a Convenção da União de Paris (CUP) que dispõe no seu artigo 10 bis (2) que constitui concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial. E é assegurado pela CUP aos nacionais dos países signatários a proteção efetiva contra a concorrência desleal e determina que deverão cessar todos os atos suscetíveis de estabelecer confusão com o concorrente.

No território brasileiro a proteção a concorrência desleal encontra-se na Lei nº9279/96, apresentado, no artigo 195, o rol exemplificativo das condutas que caracterizam o crime de concorrência desleal.

Nesta seara, pode-se observar que a Lei prevê que há a concorrência desleal quando for utilizado meio fraudulento ou usar expressão, sinal ou imagens de produtos/estabelecimentos que possam causar confusão nos consumidores. Utilizando-se de modo parasitário a imagem de outra empresa para poder sobressair no mercado.

Desta maneira têm-se que o ato confusório agrega a concorrência desleal. O ato confusório, em síntese, trata-se da principal espécie de concorrência desleal, são aqueles atos

tendentes a causar confusão entre concorrentes, quer entre seus estabelecimentos, produtos ou serviços (SILVA, 2021, p.57). Isto é, tem-se o ato confusório como o principal marcador para poder observar se aquela empresa está utilizando os elementos figurativos, e conjunto imagem do produto e/ou estabelecimento para ferir o Trade Dress, e assim configurar em concorrência desleal.

O uso indevido, portanto, do todo ou em parte do Trade Dress pode acarretar a confusão dos consumidores, atraindo para si uma clientela que orginalmente está à procura do produto da empresa original, a real detentora do Trade Dress. E, no entanto, acaba por se confundir pelo uso indevido do conjunto imagem de uma empresa e passa a consumir o produto desta empresa parasitária. O que acarreta o aliciamento da clientela da empresa que teve seu Trade Dress copiado.

Neste sentido leciona Celso Delmanto (1975, p.84-85)

> 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 [...] estabelecer confusão com os artigos ou produtos do rival, é sem dúvida, a mais repetida fraude aplicada para tentar o desencaminhamento que o presente item pune. [...] O meio fraudulento é, aqui, o próprio produto, por assim dizer; o engano é *in repisa.* [...] Por seu turno, os consumidores fixam institivamente na memória uma ou as mais importantes dessas características e, pela simples visualização delas, compram a mercadoria. [...] O competidor desleal prevalece-se desse fato. Aplica o "golpe baixo" de imitar aquelas principais características da mercadoria alheia e, por via dessa fraude tenta carrear para si os clientes do concorrente. Busca, sem esforço, ou perda de tempo, subtrair aqueles fregueses que o rival conseguira pela qualidade, tradição ou propaganda, em suma, pelo seu trabalho e empenho

Assim, os atos de confusão irão se configurar coma infração dos elementos distintivos por parte de uma empresa desonesta em relação a outra empresa concorrente e/ou seus produtos, numa tentativa de ludibriar o consumidor fazendo-o vislumbrar nesta empresa e em seus produtos e serviços características e qualidades, que na verdade, pertencem a outra empresa (SILVA, 2021, p.60).

Nestes termos, dita Alberto Luís Camelier da Silva (2013, p. 111-112) que "definição de atos de confusão de concorrência desleal se configura por todas aquelas práticas que visam estabelecer confusão com produtos, serviços e estabelecimentos alheios". Portanto, utilizar-se de qualquer que seja o elemento que componha a conjunto imagem da empresa irá acarretar o ato de confusão, que por si só irá configurar na concorrência desleal. Um ilícito que deverá ser punido perante o poder judiciário brasileiro.

Diante do narrado, há de se compreender que a concorrência desleal, prevista no art.195 da Lei nº9279/96, deve ser combatida perante o uso indevido do conjunto imagem das empresas. Aqueles que adentram o mercado utilizando-se de atos de confusão, e por

conseguinte, da modalidade parasitária de negócios, estão causando dano não só as empresas detentoras daquele conjunto imagem, mas também os consumidores, que são suscetíveis a serem levados aos erros e consumirem produtos e/ou serviços de outras empresas que não as originais.

2.1 Da Repressão a Concorrência Desleal Através do Tarde Dress

Tomando conhecimento sobre o que se trata o Trade Dress e um pouco sobre a Concorrência Desleal e seu ato de confusão, é necessário compreender como o instrumento pode servir como combate a está concorrência. Para que então possa ser visualizado a importância de uma legislação e um entendimento jurisprudencial conciso para que seja garantido a proteção ao Trade Dress das empresas e então haja de fato o combate a concorrência desleal no território brasileiro.

Como mencionado, as embalagens dos produtos das empresas e o ambiente ou visual dos estabelecimentos comerciais são o cartão de entrada para atrair e chamar a atenção dos consumidores diante os concorrentes dos mesmos setores. Cada vez mais é comum observar como as empresas dão valor para o design, cor, aroma, arranjo de formas, slogans, embalagens, dentre outros para que não sejam esquecidos ou confundidos no mercado.

A livre concorrência, princípio constitucional brasileiro, não é irrestrita e seu exercício encontra limite nos direitos dos outros concorrentes, assim como nas regras estabelecidas pelo ordenamento jurídico. No momento em que está competição passa a ser ilícita, se está diante da concorrência desleal. Assim, todo ato daquele que, sem esforço próprio, apropria-se ou aproveita-se da notoriedade de um competidor, está sujeito a ser enquadrado como uma prática de concorrência desleal (ANDRADE, 2011, p. 7).

Neste sentido, compreende-se que a concorrência desleal serve como instrumento para a proteção ao Trade Dress, assim como este se mostra como um instrumento capaz de identificar quando empresas estão sendo copiadas e há concorrentes desleais no mercado. Desta maneira, é possível que seja classificado quando uma empresa possui todo o seu empreendimento ou produto copiado indevidamente e utilizado de maneiras incorretas e sem o seu consentimento para tal ato.

O Trade Dress no Brasil pode ser visualizado como uma modalidade de concorrência desleal, na Lei da Propriedade Industrial (no 9.279/96), mais precisamente no artigo 195. Evidencia-se claramente a intenção de proteger a obediência à boa concorrência, por meio de medida penal e cíveis. Ainda que o Trade Dress não esteja expressamente previsto em lei, a

referida indicação legislativa tem sido utilizada de forma veemente para assegurar a proteção ao Trade Dress constituído pela empresa (TEIXEIRA, 2015, p.14).

É possível visualizar que o Trade Dress serve como uma modalidade a mais para que a empresa se proteja e tenha a seu alcance a justiça para garantir que o seu empenho e dinheiro gasto no desenvolvimento da sua embalagem, slogan, conjunto de cores, visual, dentre outros seja protegido contra outras empresas que desejem se aproveitar de tais diferenciais e abarcar no mercado consumidor.

A aplicação da proteção ao conjunto-imagem de produtos ou serviços no âmbito nacional, fica, desta forma, vinculado a presença da concorrência desleal, justamente como forma de repressão aos abusos da boa concorrência (TEIXEIRA, 2015, p. 17). Neste sentido, em território brasileiro o Trade Dress terá sua proteção ao ser analisado a cada caso concreto se houve ou não tal violação. Por tal motivo encontra-se diversas jurisprudências sobre o instrumento e cada uma com um apontamento em questão.

Pode-se encontrar, no Brasil, um exemplo que contempla o conceito de concorrência desleal envolvendo o conjunto-imagem em estabelecimentos, que é o caso Mr. Cat, da 4a Vara Cível de Goiânia. A empresa detentora da marca Mr.Cat, teve sua marca e conjunto- imagem copiados por empresas que se utilizavam da expressão Mr. Foot em seus estabelecimentos (TEIXEIRA, 2015, p.20).

Na decisão, foram ponderados em especial os aspectos concernentes a inerente distinção perante as demais lojas do segmento que a Mr. Cat adquiriu ao longo de mais de dez anos, uma vez que seu conjunto-imagem ou Trade Dress foi reconhecido como parte do estabelecimento. Pelo fato de que a marca utilizada é arbitrária, ou seja, não está relacionada em momento algum a atividade, presente o requisito da inerente distinção perante as demais, sem que se possa argüir exigência de prova de sentido secundário (TEIXEIRA, 2015, p.20). Eis os termos da decisão:

> As duas grifes decoram suas lojas com os mesmos recursos arquitetônicos onde utilizam madeira na mesma tonalidade de cor nas fachadas, prateleiras, escaninhos e balcões... Outra forte semelhança também está na porta da entrada das lojas, em estilo porta de boutique, por onde passa apenas uma pessoa de cada vez... A loja Mister que estiver mais próxima do consumidor é a loja que virá a vender, porque os produtos são parecidos... a semelhança é indisfarçável... De acordo com o que consta dos pareceres dos especialistas, nas lojas tradicionais os saquinhos que protegem os calçados ficam dentro das caixas dos sapatos, enquanto que nas lojas em questão estes saquinhos ficam a vista dos clientes, em expostos em colméias, provocando uma caracterização exclusiva dessas lojas. Segundo o que consta dos pareceres dos especialistas, os estabelecimentos se confundem pela característica da decoração feita com mobiliário em madeira, saquinhos em algodão ou malha, com logotipo impresso e expostas no interior das lojas, prateleiras em arquibancadas, balcões abertos, caixas recuados ao fundo das lojas e as portas de acesso em estilo boutique, com passagem individual para

> clientes. Ante aos pareceres dos publicitários que estão sendo juntados aos autos, e a tudo que vimos e analisamos, não restam dúvidas de que, mesmo de maneira sutil em algum ponto, houve a indisfarçável intenção de assemelhar-se[1]

Com a análise do caso apresentado, é possível estabelecer a presença do Trade Dress como marcador principal para que se identificasse que estava ocorrendo concorrência desleal por parte da Mr. Foot. Ao entender que o conjunto imagem da Mr. Cat estava sendo utilizado de forma indevida foi capaz de se combater a concorrência desleal e impedir que a Mr. Foot utiliza-se do Trade Dress da Mr.Cat de forma parasitária e captasse seus clientes indevidamente.

Assim é possível dizer que que o instituto da concorrência desleal simboliza o principal instrumento de combate à imitação do Trade Dress. O qual o papel da concorrência desleal traduz-se em evitar a apropriação dos elementos distintivos do produto ou serviço alheio, protegendo o seu conjunto imagem enquanto símbolo identificador da sua origem. Permitindo a proteção do empresário de práticas parasitárias, além de proteger também os consumidores, impedindo a comercialização de produtos potenciadores de confusão do público desatento (OLAVO, 2008, p.448 apud. OLIVEIRA, 2013, p.35).

E em muitos casos o Trade Dress não é copiado no total, mas sim alguns dos seus elementos. O que pode dificultar que o empresário proprietário do conjunto imagem prove que houve a cópia efetiva. No entanto, o engano dos consumidores, devido ao elemento distintivo do Trade Dress, irá poder demonstrar que o conjunto imagem está sendo copiado e levando os consumidores ao erro, além da captação indevida de consumidores.

Desta forma, o instituto da concorrência desleal desempenha um papel fulcral na proteção da impressão visual dos produtos e serviços. Embora não estejam registados como direitos de propriedade industrial, tal não é motivo para que não haja a proteção dos produtos e serviços considerados distintivos e identificadores da sua origem. A concorrência desleal, neste caso, irá desempenhar o papel protetor do Trade Dress do empresário, impedindo que este seja utilizado indevidamente e que haja a confusão dos consumidores, a perda de confiança no mercado e a concorrência parasitária.

No mais, o Trade Dress é, também, uma importante ferramenta para que se analise se existe ou não a concorrência desleal por parte de uma empresa. Ao visualizar o elemento distintivo e o secundary meaning do Trade Dress se é capaz de perceber se está havendo a confusão dos consumidores e o desvio de clientela por conta do uso do conjunto imagem alheio.

[1] Poder Judiciário do Estado de Goiás. Quarta Vara Cível de Goiânia. Autos 1101/1997. Ação de indenização. Proferida em 17.set.2001.

3. DA ANÁLISE JURÍDICA E LEGISLATIVA DO TRADE DRESS

3.1 Do Posicionamento Jurisprudencial

É a partir dos signos distintivos que permeiam o Trade Dress que as empresas poderão criar uma relação direta com o consumidor, ao estabelecer, através destes signos, a cognitivamente seus sentimentos de confiabilidade no produto ou serviço que está sendo adquirido pelo consumidor (MINADA, 2015).

Neste sentido compreende-se que uma vez que o empresário vê o seu Trade Dress sendo utilizado indevidamente por outro concorrente, causando confusão em seus consumidores e, assim, trazendo prejuízo para sua empresa, este poderá e deverá procurar o judiciário para que veja cessado o uso do seu conjunto imagem.

Ao procurar o judiciário o magistrado terá que se utilizar das leis vigentes e de outras jurisprudências e doutrinas para poder decidir sobre o caso em questão. Entretanto, como não há lei específica para a proteção do Trade Dress e a doutrina é ampla sobre o assunto, há julgados que acabam por ser divergentes entre si sobre o mesmo assunto. Pelo fato de não haver uma lei base, como a da Propriedade Intelectual, e uma doutrina esparsa que traduz o Trade Dress é de se compreender e esperar que as jurisprudências sobre o instrumento venham a ser divergentes entre si.

Sobre o assunto leciona Luciana Yumi Hiane Minada (2015)

> No entanto, não obstante o reconhecimento da possibilidade de se proteger o trade dress, é necessário ressaltar que a efetivação de tal proteção é, por vezes, complexa, em virtude da necessidade de preenchimento de requisitos eivados de certo grau de subjetividade. A título exemplificativo questiona-se ser possível tutelar através da concorrência desleal o trade dress de um produto cuja embalagem é composta por cores e imagens dispostas em uma combinação específica. Ou ainda o que deve ser observado para que se configure efetivamente a possibilidade de confusão dos consumidores, ou seja, há alguma parametrização para que se verifique a ocorrência de tal requisito? Elementos sonoros, aromas e sabores também são considerados elementos de um trade dress e podem ser passíveis de proteção? Tais questionamentos ilustram de maneira bastante simplificada a dificuldade que recorrentemente é encontrada pelos titulares que buscam guarida no Judiciário brasileiro

Apesar da dificuldade e das divergências nas decisões judiciais, é reconhecido pela jurisprudência que o Trade Dress é passível de proteção no Brasil, apesar de não haver legislação específica sobre. A discussão que ainda permeia sobre o assunto, portanto, é o modo de identificação e os julgados em si, em que cada tribunal, por entendimento próprio, julga

como será protegido o Trade Dress, o que acaba por gerar muito insegurança nos empresários que veem seus conjuntos imagens sendo copiados.

Seguindo este parâmetro, elencasse abaixo uma jurisprudência a respeito do entendimento dos Tribunais sobre o Trade Dress:

> RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS. AÇÃO COMINATÓRIA E DE REPARAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PROTEÇÃO DO CONJUNTO-IMAGEM. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FUNCIONALIDADE, DISTINTIVIDADE E CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. PRESSUPOSTOS. PREMISSAS FÁTICAS ASSENTADAS PELOS JUÍZOS DE ORIGEM. VALORAÇÃO JURÍDICA DA PROVA. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. 1 - Ação ajuizada em 10/5/2016. Recurso especial interposto em 16/6/2015 e encaminhado à Relatora em 25/8/2016. 2 - O propósito recursal é definir se a importação e a comercialização, pela recorrida, dos motores estacionários Motomil 168F configura prática de concorrência desleal, em razão de sua similaridade com aqueles fabricados pelas recorrentes sob a marca Honda GX. 3 - A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao trade dress, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal. Incidência de normas de direito de propriedade industrial, de direito do consumidor e do Código Civil. 4 - A aparência extrínseca identificadora de determinado bem ou serviço não confere direitos absolutos a seu titular sobre o respectivo conjunto-imagem, sendo necessária a definição de determinados requisitos a serem observados para garantia da proteção jurídica, como os que dizem respeito à funcionalidade, à distintividade e à possibilidade de confusão ou associação indevida. 5 - Valoração jurídica das premissas fáticas incontroversas assentadas pelos juízos de origem que não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 6 - Os danos suportados pelas recorrentes decorrem de violação cometida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva do conjunto-imagem por elas desenvolvido. 7 - O prejuízo causado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato, cuja ocorrência é premissa assentada, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença. 8 - Recurso especial provido[2]

Pela jurisprudência demonstrada, é possível averiguar que por não haver legislação específica, fica a cargo do próprio magistrado para tomar as decisões e sanções que serão aplicadas para aqueles que violaram o que se entende por Trade Dress nos Tribunais.

Sem a positivação expressa sobre o que é definido por Trade Dress, os magistrados decidem pelo conveniente, ou seja, de qual definição mais adequada para o caso concreto. Levando a decisões baseadas em entendimentos doutrinários, leis que possam ter alguma ligação com o caso concreto, fazendo analogias com institutos que são diversos da real definição de Trade Dress, como no caso de utilizar da Lei de Propriedade Industrial, o Código Civil e do Código do Consumidor.

[2] STJ - REsp: 1677787 SC 2015/0279704-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2017

Neste sentido, transcreve-se a seguir alguns trechos de decisões de tribunais que envolvem o Trade Dress:

> A padronização visual conhecida por conjunto-imagem ou 'trade dress' se caracteriza pela reunião de elementos capazes de identificar e diferenciar um produto ou serviço dos demais, não podendo seus elementos serem considerados isoladamente para fins de apuração da existência, ou não, de identidade de padrões, como, equivocadamente, fez o juízo de primeira instância. (...) A questão, em síntese, reclama análise sob o prisma do trade dress e imagens encartadas aos autos, tanto pela autora (fls. 05, 07/10; 14, 66) quanto pela ré (fls. 157,166, 191/197), demonstram que a apelada, ao proceder a mudança de embalagens de seus produtos, acabou por fazer uso do padrão visual das embalagens de titularidade da autora apto a, globalmente considerado, induzir os consumidores finais[3].

> A combinação das cores, a aplicação da elipse e das estrelas, distinguem a marca "BOMBRIL" das demais existentes no mercado no seguimento de esponjas de aço. É nítido o caráter imitativo e a confusão que pode ser causada no consumidor, advindo daí a prática de concorrência desleal. O uso separado desses caracteres é admitido e não conta com proteção marcaria; no entanto, o uso conjunto deles, em similar disposição é que é vedado pelo ordenamento jurídico. Utilizados em conjunto esses caracteres (cores, figuras e disposição), como faz a ré, evidentemente trazem à memória do consumidor a marca de titularidade da apelante, o que é vedado (art. 124, VIII, da Lei 9.279/96). Inegável a semelhança das embalagens dos produtos, o que gera, de forma inequívoca, a possibilidade de confusão perante os consumidores, que podem adquirir um produto pensando ser o outro[4].

Perante as decisões apresentadas, nota-se que os tribunais compreendem que o Trade Dress é uma parte da Propriedade Intelectual e um sinal distintivo a ser protegido, desde que possam ser visualizados os aspectos da concorrência desleal. Que pode ser entendido como uma linha tênue, uma vez que cada tribunal pode compreender de uma forma o que se enquadraria no caso de existir de fato uso indevido do Trade Dress e, consequentemente, se há de fato violação a concorrência do mercado.

Para a caracterização da prática de um ato de concorrência desleal devem ser observados alguns requisitos, quais sejam (i) a culpa do agente, (ii) a mera possibilidade da ocorrência de dano, (iii) identidade dos ramos de atuação, sendo que na ausência desta poderá restar caracterizada a concorrência parasitária, (iv) existência de clientela e (v) ser o ato repreendido pelo ordenamento (MINADA, 2015). Ou seja, para poder ser visualizado a concorrência desleal é necessário um estudo completo sobre os requisitos mencionados.

O que pode acarretar a dificuldade dos tribunais de terem decisões convergentes sobre o assunto. Apesar de haver decisões favoráveis para a existência de concorrência desleal no

[3] BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). Apelação no 577.073.4/0-00. Relator: Des. Dácio Tadeu Viviani Nicolau, julgado em 17.11.2009.

[4] BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). Apelação no 9215491-03.2006.8.26.0000, Relator: Des. Sales Rossi, julgado em 28.02.2008.

caso de uso indevido do Trade Dress, é importante ressaltar que cada tribunal irá aplicar uma pena e entender o caso conforme entendimento prévio sobre Propriedade Intelectual.

Tal fato pode acarretar decisões divergentes, complexas e até inaplicáveis. E há casos em que não se atinge resultados jurisdicionais satisfatórios não pela ausência de mecanismos que possibilitem o acesso à prestação jurisdicional, mas sim pela falta de conhecimento especializado dos tribunais brasileiros sobre o assunto. E tal fato gera as divergências nos tribunais e a insegurança jurídica por parte das empresas e até dos consumidores que acabam prejudicados.

3.2 Da Vacância Legislativa Brasileira

Como previamente mencionado, o Brasil não possui legislação a respeito de Trade Dress, diferente do que acontece nos Estados Unidos, em que possuem a Lanham Act que protege tanto o registro de marcas e patentes como o Trade Dress, determinando as características que informam que o conjunto imagem de uma empresa está sendo copiado e quais são as sanções a serem aplicadas.

Em território brasileiro há a presença da Lei 9.279/96 que protege a Propriedade Intelectual no Brasil. Apesar de haver no art. 195 da lei mencionado as sanções de caso de concorrência desleal que podem se enquadrar na proteção ao Trade Dress, ainda há, como visto, divergência em entender se realmente o que está sendo observado no caso concreto realmente é caso de uso indevido de Trade Dress ou de outra Propriedade Intelectual.

Nesta linha, a falta de uma legislação que especifique sobre o tema gera insegurança jurídica e julgados divergentes, uma vez que ao haver uma legislação aplicada ao caso, como nos casos americanos, há a possibilidade de se diminuir as divergências nos tribunais, além de dar segurança para os empresários.

Apesar de não ser uma lei própria que define o Trade Dress e classifica sua indicação, no ano de 2018, de autoria do Senador Fernando Bezerra Coelho (MDB/PE) junto à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, foi proposto alteração da Lei n°9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial), para incluir como crime de concorrência desleal a utilização de conjunto-imagem (Trade Dress) de concorrente.

Em síntese o projeto propõe alterar a Lei de Propriedade Industrial para estabelecer que comete crime de concorrência desleal quem se utiliza do conjunto-imagem de concorrente, entendido como o conjunto de características capazes de identificar determinado produto e diferenciá-lo dos demais.

Em suma, o projeto pretende acrescentar na Lei n°9.279, em seu artigo 195 um novo inciso XV, que dispõe:

> 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.
> ..... (NR)

Na justificativa para a aprovação do projeto, o Senador expõe que a referente lei exprime sobre a proteção da marca, que, no entanto, só irá proteger os sinais visíveis, pois esses são os registráveis como marca e recebem tal proteção. Para o Senador enquadra-se como Trade Dress os signos distintivos não meramente visuais. Ressaltando que se configura como Trade Dress desde que não haja aspecto funcional envolvido, isto é, um aspecto que envolva a utilidade do produto ou serviço. Continua ao afirmar a necessidade de que a apresentação do produto seja meramente distintiva em relação aos concorrentes e não ao próprio valor buscado no produto.

No mais, o Senador Fernando Bezerra Coelho afirma entender que as decisões proferidas pelos tribunais a respeito do Trade Dress vêm dando a proteção adequada ao instrumento, e que se caminha para a consolidação do instituto no direito brasileiro da Propriedade Industrial, mesmo não havendo sua previsão legal no direito positivo.

Neste viés, o Senador defende que se promova a alteração na Lei da Propriedade Industrial, com o objetivo de lançar uma definição legal sobre o tema e fixar sua tutela. Perante a visão do Senador deve ser incluído o inciso retro mencionado para que seja considerado como um tipo penal da concorrência desleal a violação do Trade Dress.

Apesar do afirmado pelo Senador, é importante ressaltar que apesar de haver uma linha criada por meio das jurisprudências e doutrinas, a falta de definição legal do Trade Dress e da ausência de definição para determinar a existência da violação ao instituto, é possível verificar a confusão na aplicação dos dispositivos legais sobre o Trade Dress, conforme as jurisprudências apresentadas.

Em análise ao projeto e ao relatado neste artigo, entende-se pela ampla importância do Trade Dress no meio empresarial. Tanto pela definição como pela proteção legal, que sem esta gera divergências no âmbito jurídico, promovendo insegurança jurídica para as empresas e para os consumidores que se veem vítimas das empresas parasitas.

A possível aprovação do referido projeto de lei é importante para que assim haja um norte das medidas que podem ser tomadas pelas empresas e para que também haja a possibilidade do aumento da concorrência legal e do crescimento industrial no país. E mais do que somente entender o Trade Dress como uma medida de impedir que haja a concorrência desleal, ele deve ser visto como uma proteção ao consumidor e um mecanismo do desenvolvimento das empresas em relação a seus produtos ou serviços.

CONCLUSÃO

O instituto Trade Dress nada mais é do que um conjunto de elementos gráficos e cores de determinado produto, serviço e/ou estabelecimento. É a aparência global de determinado produto ou serviço e abrange rótulos, embalagens, configurações, recipientes, assim como a aparência visual dos mais diversos estabelecimentos comerciais.

Através das caraterísticas da distintividade e secundary meaning presentes no momento de identificação do Trade Dress, é possível estimular e influenciar os consumidores na escolha final de um roduto ou escolher em qual ambiente deseja realizar o seu consumo.

Tais característica tornam um bem intangível valioso para a empresa. E para que possa ser identificado se uma empresa está “pegando carona”, ou seja, aproveitam-se de forma parasitária de outras empresas, e culminando na concorrência desleal, é necessário que seja averiguado a existência dos identificadores do instituto Trade Dress.

A concorrência desleal é identificada quando for possível averiguar a existência de concorrência ilícita fundamentada, principalmente, na abusividade da conduta, nos atos contrários à prática e os costumes usualmente observados nas relações dos agentes econômicos entre si, bem como os dos agentes econômicos em relação aos consumidores.

É possível identificar se uma empresa está usando métodos escusos e se aproveitando de forma parasitária de um Trade Dress de uma empresa, se for possível verificar se estão presentes atos confusórios capazes de prejudicar uma empresa e o mercado consumidor. Ao analisar as características da concorrência desleal, é possível que seja identificado este como modo de repressão ao uso indevido do Trade Dress de uma empresa.

Ao longo do trabalho e pesquisado no presente artigo, compreende-se que a repressão à concorrência desleal pode ser compreendida como o modo mais seguro de proteção do Trade Dress. Por meio da identificação do ato ilegal da concorrência, é possível que seja averiguado se de fato a empresa em questão está tendo o seu conjunto imagem utilizado de forma ilegal. E o Trade Dress, como apontado, também pode ser um meio de identificação de que está ocorrendo a concorrência desleal.

Embora o Trade Dress não seja protegido em território brasileiro como em outros países como o Estados Unidos, o instituto é reconhecido pela doutrina e a jurisprudência nacional. Que pacificam o entendimento de que o Trade Dress é passível de proteção, no entanto não há convergência dos tribunais a respeito das condenações e das sanções aplicadas.

Nesse sentido, diante da ausência de previsão expressa de sua proteção, o Trade Dress tem sido protegido através de outros mecanismos dos diversos institutos da Propriedade Intelectual, como o direito autoral, as patentes, os desenhos industriais, as marcas e a repressão à concorrência desleal, previstos na Constituição Federal, na Lei da Propriedade Industrial (LPI), na Lei de Direitos Autorais (LDA) e nos tratados de Propriedade Intelectual que foram assinados e ratificados pelo Brasil.

Embora a repressão aos atos de concorrência desleal funcione como mecanismo de proteção ao conjunto imagem da empresa, a sua eficácia e suficiência podem alcançar até um certo patamar, seja pela complexidade advinda da análise subjetiva dos requisitos necessários para configuração da prática de concorrência desleal, seja pela limitação técnica do Judiciário brasileiro no que diz respeito aos temas que circundam a área da Propriedade Intelectual.

Conforme apresentado no presente artigo, a existência de uma legislação específica sobre o tema Trade Dress, demonstraria que tal instituto é uma parte singular e própria da Propriedade Intelectual, passível de proteção e de repressão ao uso ilegal da mesma.

Assim, considerando a importância do Trade Dress e como este pode auxiliar na evidencia e combate a concorrência desleal, entende-se a importância de legislação e pacificação jurisprudencial sobre o assunto. Para que desta maneira quando os tribunais se depararem com questões de Trade Dress, possa ter um parâmetro de julgamento e que assim seja dada segurança jurídica para todos da sociedade.

REFERÊNCIAS

ANRADE, Gustavo Piva. **O Trade Dress e a Proteção da Identidade Visual de Produtos e Serviço**. Revista da ABPI – nº 112 – Mai/Jun 2011

BARBOSA, Denis Borges. **O Fator Semiológico na Construção do Signo Marcário**. Rio de Janeiro: UERJ. 2006. Tese (Doutorado em Direito), Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 2006. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>. Acesso em: 26 jul. 2022

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

COELHO, Juliana Nogueira de Sá Cardoso. **A Responsabilidade Civil no Âmbito da Propriedade Intelectual – uma análise sob a ótica da violação de Trade Dress**. 2017. 73f. Dissertação (Conclusão de Curso). 2017

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

FORGIONI, Paula A. **Os Fundamentos do Antitruste**. São Paulo: Thomas Reuteres Brasil. 2020

MIRANDA. Pontes. **Tratado de Direito Comercial**. São Paulo: Revista dos Tribunais. 1977

MINADA, Luciana Yumi Hiane, **O Instituto Trade Dress no Brasil- A Eficácia da Repressão à Concorrência Desleal Enquanto Mecanismo de Proteção.** Concurso Cultural ASPI – Revista Eletrônica do IBPI – Especial. 2015. Disponível em: < https://www.kasznarleonardos.com/wp-content/anexos/artluciana-trade-dress.pdf> Acesso em: 07 ago. 2022.

NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Defesa da Concorrência e Globalização Econômica. São Paulo: Malheiros. 2002

OLAVO, Carlos. **A Propriedade Industrial, Vol. I, Sinais Distintivos do Comércio Concorrência Desleal**. Coimbra, 2.a Ed. Actualizada e Aumentada, Almedina S.A., 2005, Coimbra

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

SILVA, Bruna da. **A Proteção Jurídica do Instituto Trade Dress: A Concorrência Desleal enquanto mecanismo protetivo**. São Paulo: Editora Dialética. 2021

SOARES, José Carlos Tinoco. **Concorrência Desleal v. Trade Dress e/ou Conjunto-Image**m. São Paulo: Ed. Tinoco Soares, 2004

TEIXEIRA, Cassiano Ricardo Golos. **Concorrência Desleal: Trade Dress**. Revista Eletrônica IBPI. Ano I - Número 1

XAVIER, Vinícius de Almeida. **As Possibilidades de Proteção ao Trade Dress**. IDIREITO – Direito & Justiça – v. 41. n. 2. p. 248-263, jul.-dez. 2015