

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E POLÍTICAS (CCJP)
CURSO GRADUAÇÃO EM DIREITO

ANNA CAROLINA CAZARIN QUEIROZ

**O *TRADE DRESS* COMO MECANISMO DE PROTEÇÃO À MODA NO BRASIL:
ABORDAGEM CRÍTICA À LUZ DA LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA
CONTEMPORÂNEAS**

**Rio de Janeiro
2017**

ANNA CAROLINA CAZARIN QUEIROZ

**O *TRADE DRESS* COMO MECANISMO DE PROTEÇÃO À MODA NO BRASIL:
ABORDAGEM CRÍTICA À LUZ DA LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA
CONTEMPORÂNEAS**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado à Escola de Ciências Jurídicas
da Universidade Federal do Estado do Rio
de Janeiro (UNIRIO) como requisito
parcial à obtenção do grau de Bacharel em
Direito.

Orientador: Prof. Dr. Ricardo Sichel

**Rio de Janeiro
2017**

**O TRADE DRESS COMO MECANISMO DE PROTEÇÃO À MODA NO BRASIL:
ABORDAGEM CRÍTICA À LUZ DA LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA
CONTEMPORÂNEAS**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Escola de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) como requisito parcial à obtenção do grau de Bacharel em Direito.

Aprovado em: ____/____/____

Banca Examinadora

Prof. Dr. Ricardo Luiz Sichel

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

Prof^a. Dr^a. Patrícia Ribeiro Serra Vieira

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

Prof^a. Dr^a. Rosalina Corrêa de Araújo

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

Para ser insubstituível, você precisa ser diferente.

Coco Chanel

RESUMO

O presente trabalho de conclusão de curso visa demonstrar o impacto do instituto do Trade Dress, ainda sem previsão na legislação brasileira, em decisões recentes dos tribunais pátrios, possibilitando um estudo crítico acerca de seu reconhecimento e relevância na proteção dos direitos inerentes ao segmento de moda, que atualmente carecem de efetividade. A metodologia utilizada foi a consulta das mais diversas fontes legislativas e doutrinárias, comparando e conjugando a opinião de vários autores, resultando em uma interpretação que prestigia os direitos do criador e entende necessária a elevação da criação distintiva no conjunto ao posto de propriedade industrial.

PALAVRAS CHAVE: Conjunto imagem. Distintividade. Propriedade Intelectual. Direito do autor. Concorrência desleal.

ABSTRACT

This term paper aims to demonstrate the impact of trade dress, still unpredicted in Brazilian legislation, on recent decisions of national courts, enabling a critical study about its acknowledgement and relevance in the protection of the fashion segment's rights, especially those related to the areas of creation and clothing. The method used was the consultation of all kinds of legislative and bibliographic sources, comparing and merging the opinions of different authors, resulting in an interpretation that honors the creators' rights and understands the necessity to elevate the creation's distinctive set to the grade of industrial property.

KEYWORDS: Trade Dress. Distinctiveness. Intellectual Property. Copyright. Unfair competition.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	8
2. A MODA NO CONTEXTO HISTÓRICO E SOCIAL	10
3. RELEVÂNCIA JURÍDICA DA MODA	12
4. ALGUMAS NOÇÕES DE PROPRIEDADE INTELECTUAL	14
4.1. Do Direito Autoral e sua aplicação no segmento de moda	17
4.2. Da propriedade Industrial aplicada à moda	24
5. DO TRADE DRESS	34
5.1 A razão do instituto	35
5.2. Tutela jurídica no Brasil	36
5.2.1. Da concorrência desleal	37
5.2.2. Da proteção ao trade dress através da repressão à concorrência desleal	40
5.2.3. Da insuficiência da tutela	43
6. <i>TRADE DRESS</i> NA MODA	46
6.1. Da atual tutela via concorrência desleal	49
7. CONCLUSÃO	57
8. REFERÊNCIAS	59
8.1. Bibliográficas	59
8.2. Legislativas	61
8.3. Jurisprudenciais	61
ANEXO.....	63

1. INTRODUÇÃO

Apesar de ser a única cadeia têxtil completa do ocidente e referência mundial em *beachwear*, o Brasil encontra-se bastante atrasado em relação a outras nações no que tange a proteção jurídica das criações de moda.

Diz-se isso pois, a despeito de sua relevância econômica e social, nosso ordenamento não prevê ainda uma tutela específica para o segmento, que demanda regulamentação diferenciada em face de suas características singulares, como a alta competitividade, a sazonalidade, o elevadíssimo índice de cópias e imitações – exacerbados pelo surgimento das redes de *fast fashion* - e a questão da tendência.

Nesse diapasão, nossa Lei de Propriedade Industrial segue estagnada no tempo, não garantindo proteção efetiva às criações de moda uma vez que seus objetos normalmente encontram óbice nas limitações impostas pela legislação.

Quinta maior indústria do país, com estilistas internacionalmente renomados e semanas de moda destacadas no circuito, é inadmissível que a tutela do setor dependa precipuamente da atuação do judiciário na garantia de direitos, os quais deveriam estar há muito positivados - conforme ocorre em países que levam o *fashion business* a sério, a exemplo da França e dos Estados Unidos.

A proposta do presente trabalho é então analisar, sob um viés crítico, a atual tutela conferida ao segmento de moda no Brasil, apresentando as sérias dificuldades do setor e a possibilidade de ultrapassá-las a partir do reconhecimento do *trade dress* enquanto instrumento protetivo.

A discussão, portanto, terá foco no instituto e em sua aplicação pelos tribunais, com vistas a demonstrar a urgente necessidade de positivação no ordenamento brasileiro para maior segurança do setor.

Tal se dará a partir de uma abordagem elucidativa sobre a propriedade intelectual aplicada à moda, traçando-se noções básicas das diversas vertentes protetivas e as lacunas legais existentes para as criações.

A seguir, far-se-á uma análise do *trade dress* de maneira abrangente - já que instituto aplicável a qualquer criação industrial; sendo ainda apontado de que forma se dá sua recepção pela jurisprudência a partir dos mecanismos de tutela já existentes.

Ao final, trazendo a hipótese para as criações de moda, imperiosa será a reflexão crítica acerca da insuficiência e inadequação da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção, demonstrando-se, por fim, os benefícios da positivação da tutela ao conjunto imagem distintivo para o segmento *fashion*.

2. A MODA NO CONTEXTO HISTÓRICO E SOCIAL

Intimamente ligado à história das civilizações modernas, a moda constitui um dos padrões mais seguros para medir as motivações psicológicas, psicanalíticas e sócio-econômicas da humanidade (DORFLES, 1979), uma vez que revela a maneira como as pessoas se comportam e o modo como elas se apresentam em uma comunidade.

Em sua noção mais difundida - que perdurou até meados do século XIX -, a moda teria o papel de demonstrar claramente, através das vestimentas e adornos, a que estrato social cada indivíduo pertenceria, possibilitando a formação de vínculos entre pessoas que ocupam a mesma posição e, por outro lado, a exclusão daqueles que pertencem a outros grupos.

Esse viés teve início na Idade Média, especialmente com a propagação das Cruzadas e o acesso às vestimentas e ornamentos finos do oriente, quando a atividade mercantil no segmento sofreu um *boom* - apesar de ser acessível ainda a muito poucos.

Segundo Lipovetsky (2009), essa inacessibilidade é o que sempre moveu a moda, sendo característica do fenômeno o dinamismo e a constante busca da exclusividade e do “novo”. Segundo o autor, esse elemento essencial não estava presente na cultura das civilizações mais primitivas¹(2009,p.28), que atravessavam séculos sem mudanças significativas em suas vestimentas e adornos²(2009, p.29). Entende ele, portanto, que o que se tinha era a “não-moda”: o “novo” caía em domínio público e não dava início a um novo ciclo, havendo massificação e banalização do produto. Em outras palavras: a moda era inexistente porque todos estavam iguais.

¹“(…)as formações sociais ditas selvagens ignoraram e conjuraram implacavelmente, durante sua existência multimilenar, a febre da mudança e o crescimento das fantasias individuais. A legitimidade incontestada do legado ancestral e a valorização da continuidade social impuseram em toda parte a regra de imobilidade, a repetição dos modelos herdados do passado, o conservantismo sem falha das maneiras de ser e de parecer. O processo e a noção de moda, em tais configurações coletivas, não têm rigorosamente nenhum sentido.(…) Mesmo múltiplos, os tipos de enfeites, os acessórios e penteados, as pinturas e tatuagens permanecem fixados pela tradição, submetidos a normas inalteradas de geração em geração. (...) Inteiramente centrada no respeito e na reprodução minuciosa do passado coletivo, a sociedade primitiva não pode em nenhum caso deixar manifestarem-se a sagração das novidades, a fantasia dos particulares, a autonomia estética da moda.”

²“No Egito antigo, o mesmo tipo de toga-túnica comum aos dois sexos manteve-se por quase quinze séculos com uma permanência quase absoluta; na Grécia, o peplo, traje feminino de cima, impôs-se das origens até a metade do século VI antes de nossa era; em Roma, o traje masculino — a toga e a túnica — persistiu, com variações de detalhes, dos tempos mais remotos até o final do 3º Império. Mesma estabilidade na China, na Índia, nas civilizações orientais tradicionais, onde o vestir só excepcionalmente admitiu modificações: o quimono japonês permaneceu inalterado durante séculos; na China, o traje feminino não sofreu nenhuma verdadeira transformação entre o século XVII e o século XIX.”

No contexto atual, e partindo da premissa inversa, é possível portanto compreender porque a sociedade e a moda encontram-se tão intensamente conectadas. Hoje, mais do que nunca, as pessoas visam se diferenciar das demais, desejosas de se destacar em mundo extremamente competitivo e globalizado. Segundo Lipovetsky (1989, apud BARREIRA, 2014, p.12),

a sociedade contemporânea vive no chamado ‘império do efêmero’, pautado na valorização do supérfluo, do individualismo e do consumismo, onde o que motiva o consumidor não é vestir-se de acordo com as normas de estratificação social, mas o desejo de definir e expressar sua identidade pessoal e ainda romper os padrões e tradições de outrora

- tudo isso sem descurar da incessante busca por admiração que move a sociedade moderna.

De fato, o que ocorre é que a humanidade se tornou mais complexa e culturalmente fragmentada, já que além de estar dividida em classes sociais - que por sinal não são tão distanciadas quanto no passado -, encontra ainda divisões dentro desses mesmos grupos, posto que os indivíduos que os compõem apresentam diferentes gostos e estilos de vida (BARREIRA, 2014 apud BOURDIEU, 2007). Assim, ao mesmo tempo que a moda funciona como mecanismo de encaixe em determinada comunidade, é também elemento identificador da individualidade do sujeito, uma forma dele dizer ao mundo o que pensa e sente sem que seja necessário colocá-lo em palavras.

Sob essa ótica, a necessidade de demonstrar o pertencimento a uma ou outra classe social não seria mais o fator impulsionador da moda, mas sim a vontade de se libertar das tradições e do passado. O desejo de viver o moderno e estar a frente do atual, denunciando a própria individualidade, é o que hoje justifica a busca pela novidade e pelo diferente – fundamentos indissociáveis do fenômeno *fashion*.

3. RELEVÂNCIA JURÍDICA DA MODA

Com o intenso desenvolvimento industrial ocorrido a partir da segunda metade do século XIX e a ampliação do acesso das camadas menos abastadas a bens de consumo, o mercado de moda ganha destaque no cotidiano das cidades, passando a ser explorado comercialmente em larga escala em revés da produção estritamente artesanal.

Desde então, a já comentada efemeridade social propicia cada vez mais a expansão econômica do setor, que hoje movimentava bilhões de dólares anuais e representa relevante fatia do PIB de diversas nações – incluindo o Brasil.

Com todo esse protagonismo, aumentam também as demandas e a complexidade das matérias que permeiam o setor produtivo e comercial, já que a cadeia de processos que envolve o mercado de moda é vasta e cada vez mais internacionalizada.

Nesse contexto, caso os conflitos surgidos exijam atuação legal, o Direito se aplicará de modo multidisciplinar, sendo na maior das vezes suficiente a resolver as questões da maneira convencional.

Ocorre que a moda não é segmento convencional, possuindo particularidades que resultam em desafios jurídicos específicos à este mercado e que impõem uma atuação sob medida do operador do Direito, principalmente no que tange a propriedade intelectual.

Isso porque a proteção de que gozam as marcas e criações de moda é matéria controversa, discutida de forma tímida na doutrina e dissonante nos tribunais, carecendo de pacificação legal, conforme se verá adiante. O legislador, na elaboração das leis que abrangem a matéria, não atentou para fatores de relevância para o mercado fashion, como a sazonalidade dos lançamentos das coleções, que são tão cuidadosamente elaboradas e desenvolvidas para durarem, literalmente, uma estação; a incorporação de tendências já desenvolvidas por outro estilistas naquela coleção; o risco exponencial de produtos contrafeitos e “*inspireds*”, dentre outros tantos elementos que caracterizam esse mercado.

Desta feita, o segmento luta mais que qualquer outro para coibir prejuízos oriundos da cópia não autorizada em escala industrial – que gera danos não só de ordem financeira mas também à imagem da marca, por seu desprestígio no mercado consumidor - e para garantir

direitos de seus criadores - já que lentos e muitas vezes inexistentes os meios de registro de suas produções.

Daí surge a necessidade de um olhar específico do direito para a moda, que vise garantir o amparo jurídico necessário a esse mercado que há muito deixou de ser frivolidade e se consolidou como protagonista econômico a nível global.

4. ALGUMAS NOÇÕES DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Conforme já salientado, a moda se traduz num movimento dinâmico, em que o que é peça desejo ou característica amplamente difundida no mercado hoje deixa de o ser em questão de meses.

De forma exemplificativa, no momento em que se escreve a presente monografia, a preferência no segmento de sapatos femininos são os mocassins e oxfords metalizados, que se encontram disponíveis para as consumidoras tanto nas grandes lojas de varejo, também conhecidas como *fast-fashion*, quanto nas grifes de calçados.

Trata-se da denominada tendência, um fenômeno cíclico de decadência e ascensão que perdura limitado período de tempo e que no mundo da moda configura a evidência de determinado aspecto físico ou de uso de uma peça em detrimento de outras existentes no mercado. De modo geral,

Tendência é todo movimento social, espontâneo ou induzido, que aglutina um grupo significativo de pessoas em torno de comportamento ou características semelhantes, identificáveis numa série de tempo determinada.

(...)

Para se caracterizar uma tendência, é preciso que as mudanças de comportamento ou características ocorram num grupo significativo de pessoas, levando em consideração o universo analisado. Se apenas 100 pessoas no Brasil passam a ter um determinado tipo de comportamento ou estilo de consumo, isso não chega a determinar uma tendência. Mas se cem associados de um clube com mil sócios passam a demonstrar uma nova demanda, por exemplo, ISSO pode ser considerado uma tendência, do ponto de vista do clube. Uma tendência tem a ver, necessariamente, com mudanças. (KAKUTA; RIBEIRO, ..., p. 1)

Assim, a tendência se verifica no mercado quando há ampla utilização de uma mesma característica pelos consumidores, sendo muitas vezes difícil identificar o precursor daquela “onda” pois a mesma já se encontra bastante pulverizada nas ruas e lojas.

As próprias grifes, nas semanas de moda, costumam lançar tendências semelhantes, traduzidas numa mesma paleta de cores, cortes e texturas que perdurarão aquela estação. O que vai distinguir um produto do outro, para o consumidor, é o “espírito” que seu criador impõe sobre ele, já que a tendência é comum a todos.

Buscar esse diferencial é o que fomenta a competitividade *nofashion business*, de maneira que os protagonistas do mercado buscam incansavelmente a exclusividade por meio da produção de peças dotadas de criatividade e originalidade, e de marcas que permaneçam na mente do consumidor, distinguindo-se das demais ainda que inseridas em um contexto de tendência ou não.

Essas peças e signos distintivos, entre tantos outros elementos cuja criação é derivada do gênio humano, são abarcadas pelo instituto da Propriedade Intelectual, que as compreende como bens imateriais e coloca seus criadores no papel de titulares de direitos restritos sobre elas.

Sobre o tema, ensina Pimentel (2012, p. 82) que a propriedade intelectual

É um conjunto de princípios e regras jurídicas que regulam a aquisição, o uso, o exercício e a perda de direitos sobre ativos intangíveis diferenciadores que podem ser utilizados no comércio. A Propriedade Intelectual tem por objeto os elementos diferenciadores: novidade, originalidade e distinguibilidade: A “novidade” diferencia quanto ao tempo; a “originalidade” diferencia quanto ao autor e a “distinguibilidade” quanto ao objeto. São diferenciadores porque a propriedade intelectual visa evitar a concorrência desleal; as criações protegidas permitem ao titular a exclusividade no comércio [...].

Trata-se de uma forma diferenciada de propriedade, que se aproxima daquela concepção original já disciplinada pelo Direito Privado³, por garantir ao autor as faculdades de usar, gozar e dispor da coisa. Porém, a “coisa” aqui, além de ser um bem intangível⁴ (e não material, como na propriedade comum), está intimamente ligada ao seu criador, que sempre imprime algo de sua personalidade à obra, independente de ser ela autoral ou de natureza industrial (BARBOSA, D., 2003; MENEZES, 2007 apud BARREIRA, 2014, p.15).

³Art. 1228 do Código Civil/2002: O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reaver-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, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

⁴Os bens, produtos da inventiva industrial ou da criação estética, denominados usualmente imateriais, carecem dos atributos das coisas corpóreas, objeto natural dos direitos reais: não são individualizadas e atuais, no sentido de que podem ser reproduzidos ou recriados por uma outra pessoa, diversa do criador original.

Embora suscetíveis de serem objetos de direitos absolutos exclusivos, esta exclusividade não impede, a rigor, a reprodução ou a recriação, que são processos de produzir objetos idênticos, mas diferentes. Por ficção, o Direito tem atribuído a tais bens as mesmas qualidades das coisas sob direito real, fazendo prevalecer a exclusividade do direito mesmo sobre bens idênticos de criação absolutamente autônoma (BARBOSA, 2002, p. 10).

Sobre a referida natureza, compreenda-se que as criações tanto podem apresentar um caráter estético, com o objetivo de sensibilização ou de transmissão de conhecimento, quanto um caráter técnico/utilitário, com vistas à satisfação de interesses práticos do ser humano (BITTAR, 2003 apud BARREIRA, 2014, p. 15-16).

Conforme expõe Newton SILVEIRA (2012, p. 63):

[...] a criatividade do homem se exerce ora do campo da técnica, ora no campo da estética. Em consequência, a proteção jurídica ao fruto dessa criatividade também se dividiu em duas áreas: a criação estética é objeto do direito do autor; a invenção técnica, da Propriedade Industrial.

Esses dois ramos possuem regras próprias concentradas basicamente em duas Convenções Internacionais, que nesse trabalho não serão abordadas: a de Berna, de 1886, sobre direitos autorais; e a de Paris, de 1833, sobre direitos industriais.

No Brasil, a Propriedade Intelectual deve atender à sua função social⁵ (BARBOSA, 2016, p. 16), conforme os ditames do art. 5º, inciso XXIII da Constituição Federal⁶, sendo matéria regulada pela própria Carta Maior e por diplomas legais específicos, tais como a Lei nº 9.610/1998 - que se refere aos direitos autorais - e a Lei nº 9.279/1996 - alusiva à propriedade industrial.

No que diz respeito às criações do mundo da moda, a dificuldade reside em amoldar o produto de design aos requisitos específicos inseridos em cada um dos regramentos mencionados, que têm por finalidade imediata proteger a propriedade imaterial a fim de evitar violações e contrafações no mercado, tema que será melhor explorado adiante.

⁵ “(...)segundo a Constituição Brasileira vigente, a propriedade, e especialmente aquela resultante das patentes e demais direitos industriais, não é absoluta - ela só existe em atenção ao seu interesse social e para propiciar o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. . Não há, desta forma, espaço para um sistema neutro ou completamente internacionalizado de propriedade industrial no Brasil. A tutela dos direitos autorais, de outro lado, não tão ligada, no texto constitucional, às claras e específicas raízes nacionais, volta-se aos conceitos de tutela dos direitos da pessoa humana, de cunho, assim, natural e universal, ainda que, como toda propriedade, sujeita à obrigação de um uso socialmente adequado.”

⁶Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;

4.1. Do Direito Autoral e sua aplicação no segmento moda

Já de início, é imperioso destacar que o caráter patrimonial visto na Constituição Federal tem uma continuação na Lei nº 9.610/1998, sendo a ele agregado um valor moral, conforme dita o artigo 22 que “pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou”.

Acerca dessa dualidade, anota Luana Cerqueira (2008, p. 64-65) que:

Em suma, os direitos do autor sobre a obra que criou são divididos em morais e patrimoniais. Os direitos patrimoniais podem ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representante com poderes especiais, o que é feito geralmente por meio de licença, concessão ou cessão. De outra forma, convém notar que os direitos morais continuam a pertencer ao autor da obra, qualquer que seja a identidade do titular do direito de autor, salvo os de natureza personalíssima, transmissíveis por herança, nos termos da lei.

Assim, tem-se que “os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis” (art. 27 da Lei n. 9.610/98), ou seja, o vínculo moral não se desfaz com o tempo ou mesmo por vontade do autor através de negócios jurídicos.

Denote-se, a título de comparação, que este é um tratamento bastante diverso daquele dado pelo *copyright* nos Estados Unidos, cujo instituto possui

viés econômico e patrimonialista, [que] permite ao autor renunciar seus direitos morais ao negociar a sua obra, visto que esses não são englobados pelo *copyright*. Isso significa que nesse modelo, ao contrário do Brasil, a própria autoria da obra pode ser negociada, ou seja, uma empresa pode passar a ser referida como autora da obra, por exemplo. Esse sistema protege especificamente a obra, sem considerar o processo de criação que gerou o resultado final, o que permite que a pessoa jurídica seja admitida como titular originário de direito autoral (BITTAR, 1999, p. 38)

No mesmo sentido, Ascensão (2014, p. 127/129) entende que:

[...] Enquanto no *copyright* a obra tende a receber mais atenção do que o autor, tratado pela lei essencialmente como o titular do monopólio econômico, no sistema de Direito de Autor é o autor que ocupa a posição de centralidade, seja porque a obra é vista como uma manifestação da personalidade do autor, gerando direitos morais de caráter inalienável e

irrenunciável, seja porque as próprias faculdades patrimoniais sofrem impacto dessa visão humanista ou personalista do Direito do Autor [...]

Assim, no Brasil, a homenagem que se faz é, em essência, ao autor e sua capacidade criativa, sendo a proteção patrimonial um consectário necessário à obra desenvolvida. De fato, quando da morte do autor, os direitos patrimoniais perduram por até 70 (setenta) anos após o falecimento, contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao óbito (art. 41 da Lei nº 9.610/98), e os direitos morais perduram de forma sucessória após a morte, a fim de que se garantam o caráter de paternidade entre a obra e o autor - cuja autoria restará conhecida ainda que se torne de domínio público.

Para gozar de ambas as proteções, o autor deve demonstrar, precipuamente, a originalidade da obra, ponto principal da legislação vigente; ou em outros termos – como de fato o faz a lei de autor em seu art. 7º - que a mesma sintetiza uma “criação de espírito”. Sobre estas, valioso o trecho excertado por Denis Borges Barbosa (2012, p. 1) de voto exarado no âmbito da Apelação Cível 410209 pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região:

Criação do espírito, como criação intelectual, que configura obra intelectual protegida, “é uma idéia formal” (é conteúdo e forma), original ou inovadora, marcada pela criatividade (e, segundo a tradição, pela individualidade). O caráter criativo se verifica pela singularidade, pela existência da “marca pessoal” do autor. Por isso se diz que, “quando se passa da criação para a descrição, quando há descoberta e não inovação, quando é o objeto que comanda em vez de o papel predominante ser o da visão do autor – saímos do âmbito da tutela.

Ainda sobre originalidade, Ascensão (2014, p. 115) esclarece que:

Pode-se considerar que originalidade equivale (a) a criatividade, no sentido de caráter de criação intelectual individual ou aporte da personalidade do autor ou, (b) a autoria, no sentido da origem intelectual da obra (ou originação), qualquer que seja o nível de criatividade. O primeiro conceito de originalidade existe quando se exige o caráter de contribuição pessoal do autor ou ‘mínimo de criatividade’. O segundo conceito se aplica quando a proteção é conferida a qualquer obra que não seja cópia de outra ou mera apropriação de elementos preexistentes. [...] Portanto, para o Direito de Autor a noção de obra sempre pressupõe um processo de criação, considerando tanto no seu aspecto dinâmico (ato criativo) quanto no aspecto do resultado do esforço intelectual.

No entanto, não é qualquer obra, ainda que dotada de originalidade, que pode ser protegida pela Lei de direitos autorais. Prescreve artigo 7º da Lei nº 9.610/98:

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:

I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas;

II - as conferências, alocações, sermões e outras obras da mesma natureza;

III - as obras dramáticas e dramático-musicais;

IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer forma;

V - as composições musicais, tenham ou não letra;

VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;

VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia;

VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;

IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza;

X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;

XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova;

XII - os programas de computador;

XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual.

§ 1º Os programas de computador são objeto de legislação específica, observadas as disposições desta Lei que lhes sejam aplicáveis.

§ 2º A proteção concedida no inciso XIII não abarca os dados ou materiais em si mesmos e se entende sem prejuízo de quaisquer direitos autorais que subsistam a respeito dos dados ou materiais contidos nas obras.

§ 3º No domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária ou artística, não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos direitos que protegem os demais campos da propriedade imaterial.

Há que se observar, portanto, que a legislação não protege as criações de moda de forma literal. Pelo contrário, o mais certo é que em verdade a Lei de Direito Autoral as exclua por seus próprios fundamentos, já que visam proteger o aspecto estético e cultural da obra.

Os produtos de moda, como é evidente, são revestidos de utilidade. Não que eles não sejam dotados de caráter estético, porque são, mas pra que essencialmente servimo-nos de uma bolsa, um sapato ou uma saia se não respectivamente para guardar itens, calçar os pés e proteger as pernas da nudez? A partir do momento em que as criações de espírito originais são apostas em objetos com caráter utilitário, eles perdem o requisito da mera esteticidade, tornando-se indissociáveis um do outro e, portanto, *a priori*, impassíveis de tutela pelo direito de autor.

É o que defende Mônica Rosina (2014, p. 108-109), que entende que pela lei brasileira o direito autoral não protege objetos utilitários: “isso significa que uma camisa, por ser um

objeto funcional, não pode ser protegida por direito autoral, mas a estampa do tecido utilizado para fazer a camisa sim”. Desse modo, conforme o exemplo citado, ficaria difícil de conceder a proteção por direito autoral a peças de roupa.

Em outro sentido, olhando sob a perspectiva da originalidade, há aqueles que entendem, como Eliane Y. Abrão (2014 apud PEDROSO, 2015, p. 19) que não há direito autoral no ramo da moda, pois a moda muda muito e tudo se baseia em alguma tendência que já existiu. Assim, não haveria efetivamente uma “criação de espírito”.

Entretanto, entende ela, que existe exceção, podendo haver proteção autoral ao “[...] traçado/desenho de uma roupa pelo estilista ou outro profissional, que é, como todos os demais desenhos protegido na categoria dos desenhos e ilustrações.” Assim, se a moda engloba roupa, por exemplo, e a roupa é o resultado material de um desenho ou croqui, como dizer que o direito autoral não protege a moda?

Uma terceira corrente diz que protege sim, e como um todo. José de Oliveira Ascensão (2014, p. 221) entende que as obras utilitárias também podem ser protegidas pelo direito de autor, pois a lei não veda a finalidade utilitária da obra, somente exige que exista uma finalidade também estética. Tratar-se-ia, portanto, de uma obra de arte aplicada, passível de ser protegida tanto pelo direito industrial quanto pelo direito de autor.

Nesse sentido, destaque-se que a obra de arte aplicada precisa ser também artística, frente à originalidade, pois deve chamar atenção dos seus críticos. Portanto, para que objetos utilitários e de design sejam protegidos pelo direito de autor, eles devem provocar “emoção estética” e assim serão obras artísticas. (ROCHA, 2003 apud PEDROSO, 2015, p. 20)

Mina Kaway (2012, apud PEDROSO, 2015, p. 21) explica que o Brasil “possui um sistema intermediário, no qual um design de moda protegido como desenho industrial pode vir a obter proteção autoral, se tiver alto nível de esforço criativo e forte aspecto artístico”.

O que se observa, no entanto, é que os estilistas nem sempre buscam a proteção por desenho industrial, seja por insuficiência de utilidade e novidade em seus desenhos, seja pela efemeridade do próprio segmento, conforme se verá no próximo capítulo.

Dessa maneira, enfrentam notável insegurança jurídica aqueles que não detêm registro e demandam em juízo em face dos contrafactores alegando violação a direito de autor, por ficar completamente sujeito ao entendimento de cada magistrado se cabível ou não a aplicação da Lei nº 9.610/1998 aos produtos e criações de moda.

Nessa seara, foi uma conquista pro *fashion business* as decisões reconhecendo os direitos de autor da Hèrmes e da Poko Pano em face, respectivamente, da Village 284 e da C&A.

O primeiro caso tramitou em 2010 no Tribunal de Justiça de São Paulo, após a Village 284 ingressar com ação declaratória em face da Hèrmes International alegando inexistência de relação jurídica derivada de suposta violação a direito autoral e/ou de concorrência desleal. À época, a Village possuía coleção denominada “I’m not the original”⁷, e fabricava modelos de moletom idênticos à da icônica bolsa “Birkin” (produzida pela *maison* francesa) a um custo quase que 100 vezes menor, o que suscitou notificação extrajudicial da Hèrmes enfatizando os direitos autorais do modelo da bolsa e a configuração de concorrência desleal por parte da Village.

Em defesa, a Hèrmes indicou a necessidade de formar um litisconsórcio com a empresa Hermès Seller, por esta ser a titular dos direitos de autor da bolsa Birkin, e alegou que a Village 284 se aproveitou de obra alheia com objetivo de lucro e fez uma cópia servil do objeto em questão. Assim, as empresas do grupo Hermès apresentaram Reconvenção e pediram a antecipação da tutela, que foi concedida, para que a Village 284 se abstinhasse de produzir, importar, exportar, manter em depósito e/ou comercializar produtos que violassem seus direitos autorais, cumulado com indenização e retratação pública.

Em Contestação à Reconvenção e Agravo de Instrumento contra a tutela antecipada, a Village 284 apresentou o cumprimento da antecipação de tutela e se defendeu no sentido de que não houve provas por parte da Hermès da titularidade do desenho industrial, que o mesmo já teria entrado em domínio público e que a bolsa não pode ser objeto de direito de autor porque é fabricada industrialmente, além do fato de que o modelo teria sido criado por Jean-Louis Dumas.

⁷Em tradução livre, eu não sou a/o original

O magistrado decidiu que a Hermès não precisava fazer qualquer prova de registro da bolsa, pois, por se tratar de direito de autor, o registro não é obrigatório e que as pessoas jurídicas podem ser titulares de obras autorais em obras feitas sob encomenda. Desse modo, não haveria que se falar no desenho industrial, pois a Hermès fundamentou sua defesa em direito de autor e no fato de que houve uma apropriação indevida pela Village 284, caracterizando uma cópia servil.

A ação, portanto, foi julgada improcedente, tendo sido concedidos todos os direitos à Hermès por entender o juiz, em suma, que, quando a Village 284 copiou *designs* criativos protegidos por direito de autor e fez referência aos nomes dos modelos da Hermès, se beneficiou dos investimentos da Hermès e prejudicou sua reputação construída em um mercado de luxo e intensamente segmentado.

Ao justificar a aplicação do direito de autor às bolsas, importa destacar que o juiz João Omar Marçura reconheceu o aspecto altamente artístico da mesma sem prejuízo de sua utilidade, coadunando-se ao entendimento de José de Oliveira Ascensão e Mina Kaway, anteriormente citados:

(...)as bolsas produzidas pelas rés/reconvintes tem valor por sua natureza artística, servindo muito mais como objeto de adorno e ostentação, permanecendo seu aspecto funcional e utilitário em segundoplano. Trata-se de obra primígena dotada de originalidade e esteticidade, que goza de proteção pela Lei de Direito Autoral e pelas convenções internacionais que disciplinam a matéria, das quais o Brasil é signatário. O fato das bolsas serem produzidas em maior escala pelas rés/reconvintes não lhes retira a natureza de obra de arte, sabido que qualquer obra de arte pode ser reproduzida em larga escala pelo detentor do direito de autor ou sob sua autorização, a exemplo do que ocorre com a edição de livros, discos e filmes.

(grifos nossos)

(Processo nº 583.00.2010.187707-5 - 24ª Vara Cível - Comarca de São Paulo/SP.)

No caso da Poko Pano X C&A, o reconhecimento do direito autoral se deu exclusivamente sobre a estampa plagiada, não tendo sido a peça protegida no todo porquanto vulgar no segmento de roupas de banho. Explica-se: a Poko Pano, conhecida grife de roupas de banho, que tem por característica estampas exclusivas, design diferenciado e tiragem limitada de suas peças, alegou que a C&A começou a vender coleção de roupas de dormir e peças íntimas com estampa de boneca idênticas às suas, apresentadas em desfile ocorrido no

São Paulo Fashion Week do ano de 2003. O plágio teria sido percebido por clientes e revendedores da autora ao terem visto peças sendo vendidas a preço muito inferior na rede de *fast fashion*. Mostraram-se, então, inconformados por ter pago caro por modelo que pensavam exclusivo, e contataram a Poko Pano.

Concedida e cumprida liminar determinando a sustação da venda dos produtos pela ré, durante a instrução processual a C&A alegou que a estampa considerada contrafeita seria mera tendência de mercado, não sendo passível de proteção. Argumentou ainda que o desenho não deteria registro no INPI, inexistindo qualquer violação.

A magistrada esclareceu, na decisão que deu provimento ao pleito autoral, que a tendência de utilização de bonecas em estampa não é tutelada, pois trata-se de ideia; e, nos termos da lei especial, as ideias não são protegidas. Entretanto, as bonecas estampadas pela Poko Pano possuíam características próprias e, portanto, gozariam de proteção pelo direito de autor, independentemente de configurar tendência ou não a estampa de bonecas em roupas:

“Nada impediria que a ré, seguindo a tendência preponderante no segmento de moda, estampasse bonecas em seus produtos. O que é defeso é a reprodução de desenho alheio, que não pertence ao acervo cultural, com a finalidade de lucro. Cabia-lhe desenvolver modelo próprio, com traços distintivos. Dessa forma, imperioso concluir que caracterizada a contrafação, tal como prevista na Lei 9.610/98, restando violado o direito autoral.”

(Trecho da sentença de Primeiro Grau. TJSP 6ª Vara Cível de Barueri. Processo nº 2236/03.)

Acerca da impossibilidade de tutela da tendência pelo direito de autor, têm-se também o caso da Puket X C&A, onde o pleito da primeira face a segunda fundado em suposta cópia das carinha estilizadas de sua coleção não obteve provimento.

O julgamento foi no sentido de entender que tratava-se de mera tendência de mercado, e não de cópia da obra. Isso porque, nos termos da perícia realizada

No caso em tela, não se verificou a cópia de uma “carinha de expressão” da requerente em nenhuma calcinha produzida e/ou comercializada pela requerida. **O que se verifica é que a requerida, assim como a requerente e demais empresas do ramo, utilizou-se de outras “carinhas de expressão” para estampar produtos por ela produzidos, em completa consonância com a tendência da moda.** [...] tendo em vista existência de diversas empresas comercializando produtos apresentando o que parece ser uma tendência de “carinhas com expressões” em uma situação de coexistência mercadológica, podemos afirmar que estamos diante de um fenômeno de concorrência de mercado.

(grifo nosso)

(Processo nº 946/2003 - 6ª Vara Cível - Comarca de Barueri/SP)

Verifica-se que ambos os casos seguem a mesma linha de decisão, ou seja, que não se protege tendência ou ideia. Conclui-se que, na verdade, tanto os casos em que há o reconhecimento do direito de autor quanto os que não admitem, seguem jurisprudência consolidada no sentido de que o estilo, isto é, a tendência, não é protegida por direito autoral, conforme a decisão do Superior Tribunal de Justiça que afirmou que “Estilos, métodos ou técnicas não são objetos de proteção intelectual”:

Conclui-se por fim, que a tutela da moda pelo direito de autor pode ser reconhecida sim, desde que observadas as seguintes condições:

- a) Se a criação toma forma em um modelo de utilidade, o conjunto deve ser notadamente original e artístico para merecer proteção no todo, devendo prevalecer aprioristicamente seu caráter estético - de maneira a ser apreciado como obra de arte;
- b) Em não sendo o conjunto notadamente artístico, devem os elementos isolados serem dotados de extrema originalidade e emoção estética para merecerem proteção, que somente a eles será atribuída⁸, como é o caso das estampas.
- c) Não é possível a proteção de uma tendência, mas se da tendência decorre uma criação notadamente original, essa deverá ser protegida desde que observados os requisitos apresentados nos itens anteriores.

4.2. Da Propriedade Industrial aplicada à moda

Promulgada em 1996, a Lei de Propriedade Industrial é voltada para as atividades de indústria, comércio e prestação de serviços, abarcando a proteção a invenções, desenhos industriais, marcas, indicações geográficas e relações concorrenciais.

Dela indissociável, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) é a autarquia federal responsável pela execução de suas normas, competindo-lhe o aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria.

⁸Dessa maneira, observe-se que independerá que os modelos de utilidade a que estejam apostos sejam idênticos para caracterizar a violação. O que se protege é o elemento criativo em si, dissociado de qualquer material.

Tanto o incremento da citada lei quanto o bom funcionamento do órgão são de grande interesse para o segmento de moda, na medida em que se verifica a possibilidade de tutela de suas criações através das modalidades legais existentes de forma restritiva, já que os requisitos são inúmeros e em grande parte das vezes não se aplicam à maioria dos produtos de consumo desenvolvidos.

Quando se lhe aplicam, é notável que a demora no processo de concessão pelo INPI - que fica em torno de 5 a 10anos - mitiga a efetividade do título, por seu objeto estar àquela altura “fora de moda”. Esse fator, aliado ao alto custo de depósito e manutenção do registro e limitada duração de algumas modalidades de proteção, é o que desanima a maioria dos estilistas e desenvolvedores a proteger suas obras quando suficientemente distintivas ou inovadoras.

Sem prejuízo, cabe-nos explicar de forma didática cada uma das modalidades protetivas previstas em lei, de forma a obter visão ampla da controvérsia.

No que concerne a patente, esta é, segundo Liliana Paesani (2012, p.39) “um título de propriedade temporário outorgado pelo estado por força da lei ao inventor para que este exclua terceiros que, sem sua autorização, venham a praticar atos contra a matéria protegida como fabricação, comercialização etc.”, tendo duração de 20 anos para as invenções e de 15 anos para os modelos de utilidade.

A invenção trata da originalidade decorrente da vontade humana criadora, indicando um sentido de real progresso, não compreendida no chamado estado da técnica. Conforme explica Newton da Silveira (2012), invenção seria

uma criação na medida em que seu autor teve de intervir para apropriar os meios fornecidos pela natureza ou pela indústria humana aos fins úteis que tinha em mira ao pensar. Constitui a invenção uma concepção, uma ideia de solução original, que pode residir no modo de colocar o problema, nos meios empregados, ou, ainda, no resultado ou no efeito técnico obtido pelo inventor. [...]

Assim, quando se diz que a invenção é resultado de atividade inventiva, aufere-se que a forma de criação não seja uma decorrência óbvia do estado da técnica para um especialista qualquer no assunto ou tema (art. 13 da LPI)

Essa concepção inédita, é patenteável nos termos da Lei de Propriedade Industrial, concedendo-se o registro, conforme explicita seu art. 8º, se preenchidos os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Exemplificativamente, no caso da moda, temos o zíper (ou “fecho éclair”), um invento utilizado para unir bordas de tecido de maneira não óbvia e que revolucionou a indústria, por acabar com a ditadura dos botões.

Ainda abarcado pela patente, a legislação prevê também proteção ao modelo de utilidade, que é “toda nova forma introduzida em objetos conhecidos e destinada a aumentar ou desenvolver a sua eficiência ou utilidade.” (PAESANI, 2012, p.39). Nesse diapasão, tome-se, por exemplo, a calcinha “Brazilian Secret”, que visa a aumentar os glúteos de maneira discreta e natural, dando nova função à peça:

Figura 1.1 – apresentação explicativa do modelo



Fonte: http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/03_cartilhapatentes_21_01_2014_0.pdf

Figura 1.2 – apresentação descritiva do modelo patenteadado

Patente de Modelo de Utilidade -
 MU8202191-0
 Título: *Lingerie Brazilian Secret* (Molde aperfeiçoado para modelar glúteos)
 A Brazilian Secret, desenvolvida por Ana Cláudia Neves Moreira e Naira Beatriz Candiago, é uma lingerie moderna que dá o efeito de bumbum empinado.
 Com recorte anatômico e feita em microfibra, é exclusiva porque consegue agregar este efeito de bumbum empinado em uma lingerie com formato de tanga que para acompanhar as tendências da moda é confeccionada em diversas cores, estampas e rendas.
 Titular: Top Idéias Participações Ltda
 Inventoras: Ana Cláudia Neves Moreira / Naira Beatriz Candiago
 Fonte: www.braziliansecret.com.br

Fonte: http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/03_cartilhapatentes_21_01_2014_0.pdf

Trata-se de um modelo de utilidade patenteável e não invenção, à medida que a despeito do esforço inventivo, o requisito da novidade não encontra-se totalmente preenchido. A criação apenas melhora e dá nova função a um objeto vulgar, já existente:

É preciso considerar, entretanto, que, enquanto a invenção revela uma concepção original no que toca à obtenção de um novo efeito técnico, o modelo de utilidade corresponde a uma forma nova em produto conhecido que resulta em melhor utilização. Isso significa que, mesmo quando a invenção decorra da forma do produto, a ela não se reduz, abarcando possíveis variações dentro da mesma ideia inventiva (relação causa-efeito), ao passo que o modelo de utilidade não revela uma nova função, mas, apenas, melhor função, sendo sua proteção restrita à forma. (SILVEIRA, 2012, p. 46)

Importante notar que em qualquer caso, a patente não visa tutelar bens regidos por direito de autor, nos termos do art. 10, inciso IV da Lei 9.610/88.⁹ No mesmo sentido, é a concessão de registro para o desenho industrial, já que este

⁹Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

II - concepções puramente abstratas;

III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

V - programas de computador em si;

VI - apresentação de informações;

VII - regras de jogo;

deve servir para fabricação industrial (“tipo de fabricação”), ou seja, não pode ser uma obra de arte (como uma escultura, uma fotografia ou uma pintura), que é protegida pelo direito de autor. Entretanto, se essa obra de arte servir para aplicação em algum produto de fabricação industrial (camisetas, caminhão, trator, embalagens), então poderá ser protegida também como desenho industrial. (PIMENTEL, 2012, p. 156-157)

O desenho industrial é regido pelo artigo 95 da Lei de Propriedade Industrial:

Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

Trata-se, portanto, de invenções de forma, destinadas a produzir efeito meramente visual, não sendo requisito essencial dessas criações o cunho artístico, mas apenas a sua novidade.

Sobre o desenho industrial e o modelo industrial, leciona Newton Silveira (2012, p.48):

Os desenhos industriais, criações de forma bidimensionais, do mesmo modo que os modelos, tridimensionais, têm por finalidade conferir um aspecto novo ao objeto a que se aplicam. Pode-se dizer, assim, que, enquanto os desenhos industriais são sobrepostos a um produto, os modelos industriais constituem sua própria forma.

Por ser relativos à forma ou linhas, a proteção via desenho industrial é a que conta com maior número de registros para os produtos de moda, sendo recorrente no segmento de sapatos e acessórios, que deixam maior margem ao aspecto ornamental. De forma exemplificativa, observe-se o seguinte registro, de titularidade da Grandene S.A, gigante da produção de sapatos:

VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.⁹ (grifou-se)

Figura 2 – certificado de registro da aplicação em sapatilha de titularidade da Grandene

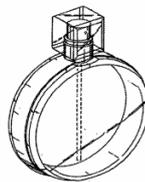


Fonte:

<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/ImagemDocumentoPdfController?CodDiretoria=100&PswdID=d4eye&NumeroID=302015004838>

E ainda o da Chanel, grife de vestuário e perfumaria:

Figura 3 – certificado de registro de configuração aplicada a dispensador de fragrância



Fonte:

<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/ImagemDocumentoPdfController?CodDiretoria=100&PswdID=b2x2g&NumeroID=DI6200626>

Trata-se de formas não vulgares para sapatilha e frasco de perfume, respectivamente, sendo ambos dotados de elementos plásticos bastante originais.

Já no caso das roupas, a tutela é possível, porém de difícil obtenção, dado o formato essencial à própria natureza da peça, que dificulta o desenvolvimento de um visual completamente original. Calça ou shorts sempre terão 3 aberturas: uma para o tronco e as demais para cada perna, sendo facultada a existência de bolsos. Da mesma forma, temos os vestidos, blusas, etc.

O único senão dessa espécie de certificado de registro é a restrita proteção temporal que confere. Cai em domínio público o desenho se não requerido o registro em até 180 dias após sua exposição à público. E se concedida, a titularidade é válida por apenas dez anos, prorrogável por três períodos de cinco anos; totalizando 25 anos de proteção.

Já as marcas, cuja tutela por certificado de registro também é prevista na Lei, são protegidas de forma indeterminada no tempo, vigorando por um prazo inicial de 10 (dez) anos, prorrogável por períodos iguais e sucessivos (art. 133 da LPI).

Suas características, no entanto, são bastante específicas. Ensina Luis Otávio Pimentel (2012) que

Marca significa a combinação de um nome, de um símbolo que serve para identificar os produtos ou serviços em relação aos demais disponíveis no mercado. Porém, mais que isso, a marca traduz a identidade da empresa e do produto, chegando a criar um elo afetivo produto-marca-consumidor.

De acordo com a legislação brasileira, são passíveis de registro como marca todos os sinais distintivos¹⁰ visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais, conforme disposto no art. 122. Dentre essas proibições, cabe abrir um aparte no que tange as cores.

Evidentemente, ninguém pode se apropriar de uma cor, porém é cabível seu registro na hipótese de disposição extremamente distintiva ou combinada a outros elementos registráveis:

¹⁰ O princípio da distintividade é, por excelência, condição fundamental e função da marca enquanto signo diferenciador de produtos e serviços. Sua apreciação leva em conta a capacidade distintiva do conjunto em exame, inibindo a apropriação a título exclusivo de sinais genéricos, necessários, de uso comum ou carentes de distintividade em virtude da sua própria constituição. (disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B709_An%C3%A1lise_do_requisito_de_distintividade_do_sinal_marc%C3%A1rio> acesso em 3 de junho de 2017)

Se há assuntos, em matéria de marcas, sobre os quais não se possam formular regras e princípios rigorosos, o emprego das cores, como sinal distintivo, é inegavelmente um deles. Realmente, não se pode admitir ou proibir, de modo absoluto, o uso da cor como marca, porque, se na maioria dos casos esse elemento não oferece caráter suficientemente distintivo, em outros poderá ser empregado de modo a satisfazer a esse requisito legal. Tudo se resume, pois, em meras questões de fato, sujeitas à apreciação criteriosa das autoridades administrativas ou judiciárias. (CERQUEIRA; SILVEIRA; BARBOSA, 2012, p. 312)

Ultrapassado o tema, cabe-nos citar as classificações marcárias no que tange sua forma de apresentação, que se divide em marcas nominativas, figurativas, mistas e tridimensionais. No segmento de moda, todas elas adquirem vital importância, porque capazes de identificar para o consumidor a origem da peça e associá-la a um estilista ou grife em particular.

Nesse sentido, as marcas nominativas e mistas, são as de maior evidência, principalmente quando apostas junto ao nome do próprio estilista ou grife:

Figura 4: logotipo da Gucci – marca mista



Fonte: Google imagens

Figura 5: logotipo da Giorgio Armani – marca mista



Fonte: Google imagens

Figura 6: logotipo da Farm – marca mista



Fonte: Google imagens

Figura 7: logotipo da Cantão – marca mista



Fonte: Google imagens

Quanto aos elementos de design, um das formas mais comuns desse se tornar vinculado ao seu criador quando ausente qualquer elemento marcário óbvio, é através das estampas, aplicadas em diversos artigos do mundo da moda. Exemplo icônico disso é a estampa “Canvas Monogram” (Anexo), criada por Georges Vuitton, filho de Louis Vuitton, a qual é prontamente associada à famosa marca de luxo de bolsas e acessórios sem qualquer elemento extra. Por tal razão, a estampa tornou-se protegida como marca figurativa.

Sem prejuízo, com o desenvolvimento da economia e do aumento na concorrência no mercado e na tentativa de diferenciação, bem como da constante tentativa em se criar uma identidade para a marca, houve uma natural diversificação e sofisticação nas embalagens dos produtos e formas de apresentação, de modo a torná-las mais atrativas perante os concorrentes e ganhar a atenção do consumidor.

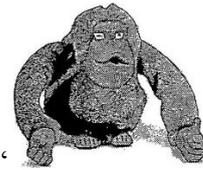
Sendo assim, fato é que, hoje, a forma também pode desempenhar papel de marca, indicando a origem do produto e diferenciando-o dos seus congêneres no mercado. É exatamente o caso das marcas tridimensionais, que nada mais são do que sinais distintivos que se apresentem em três dimensões.

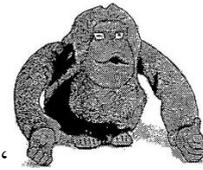
Estas se diferem do desenho industrial por não ser requerida a forma plástica ou ornamental essencialmente original, bastando que carregue consigo a distintividade capaz de diferenciá-la de outras marcas no mercado - um assunto delicado para um segmento regido por tendências e “inspirações”; e para toda a indústria, na medida em que uma empresa pode excluir a concorrência no uso da forma de um produto ou na forma de sua apresentação porque lhe foi concedida uma marca deste tipo, podendo chegar a caracterizar abuso de direito.

Assim, nota-se a prudência dos institutos de marca na concessão de tais registros, não fugindo à regra o INPI, que é extremamente rigoroso em tais tipos de concessão, particularmente quando a forma do produto não se desvia substancialmente da sua forma habitual. Há que se ter provas muito contundentes de que a marca tridimensional que se pretende proteger, cumpre com a definição de marcas. Venceram, nesse sentido, os seguintes registros:



- 1) Registro nº 824279840 para a marca tridimensional “”, depositado em 21/01/2002 e concedido em 16/10/2007 na classe internacional 03, cobrindo “produtos de perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, leite (loção) para o corpo, cremes para o rosto e corpo, sabões/ sabonetes, gel para banho e ducha, talco em pó, loções para cabelo e corpo, desodorante para uso pessoal”, em nome da empresa Carolina Herrera Ltd, referente ao frasco de perfume 212 Carolina Herrera;



- 2) Registro nº 822174413 para a marca tridimensional “”, depositado em 19/04/2000 e concedido em 12/06/2007 na classe internacional 25, cobrindo “vestuário, calçados, vestimenta para a cabeça, incluídos nesta classe.”, em nome da empresa Kipling Apparek Corp, referente ao adereço empregado nas peças da marca Kipling.

Pelo exposto, denota-se que já há no Brasil uma tutela industrial significativa para o segmento de moda, mas ainda insuficiente, eis que incapaz de abarcar satisfatoriamente o segmento de vestuário e diversos elementos que constituem “a cara” da grife ou do designer, seja relativo ao produto criado ou à própria disposição de sua loja por exemplo, como adiante será verificado.

5. DO TRADE DRESS

Com origem na jurisprudência estadunidense¹¹, o trade dress pode ser definido, em síntese, como o conjunto de características visuais e sensoriais de determinado produto ou estabelecimento comercial, que permite que os consumidores sejam capazes de identificar sua origem, distinguindo-os dos demais existentes no mercado.

Em outras palavras, por meio dos ensinamentos de José Carlos Tinoco Soares (2004, p.213), podemos definir Trade Dress como

a imagem total do negócio; num sentido bem geral é o ‘look and feel’, isto é, o ver e o sentir do negócio; é o meio pelo qual o produto é apresentado ao mercado; é o identificador da 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 um única seleção de elementos que imediatamente estabelecem que o produto se distancia dos outros, por isso se torna inconfundível.

Dessarte, o Trade Dress pode abarcar um sem número de elementos, sendo indiferente a proteção exclusiva de cada um deles pela legislação, já que a aparência de um modo global é que faz jus à tutela (BARBOSA, 2009, p.1 e 15). Inclusive, em sua individualidade, é perfeitamente possível que alguns componentes possuam características comuns a outros no mercado.

¹¹A aplicação desse instituto foi pela primeira vez reconhecida nos Estados Unidos, em ação judicial envolvendo a Two Pesos Inc. e a Taco Cabana Inc, em 1992. Em síntese, a rede de fast food Taco Cabana ingressou com a ação judicial alegando que a concorrente Two Pesos estava utilizando indevidamente da cópia de todas as suas características visuais. A Suprema Corte americana, por sua vez, reconheceu o direito da autora impondo que a ré cumprisse a obrigação de indenizar, bem como alterasse o layout de seu estabelecimento.

A partir desse caso, e de diversos outros julgados de relevância para aquele país, passou a lei a tutelar o Trade Dress, inicialmente abrangendo mera proteção a rótulos e embalagens, e posteriormente como qualquer forma ou design do produto em si. Atualmente, o *Lanham Act* da Lei Federal de Marcas estadunidense possibilita que os detentores do Trade Dress possam registra-lo perante o US. Patent and Trademark Office (USPTO), tornando-o um direito real para o titular.

5.1 A razão do instituto

Em um mundo marcado pela globalização e alta competitividade, o consumidor atual encontra-se diante de um sem número de opções à disposição em qualquer setor mercadológico, tornando um desafio para o empresário destacar-se em seu nicho e cativar a clientela.

Para se posicionar no mercado, portanto, é fundamental que o empresário crie uma identidade única que o diferencie dos seus competidores e atraia o cliente, estimulando seu impulso aquisitivo e criando uma conexão duradoura.

Essa ligação com o consumidor se dá em grande parte pela forma ornamental e configuração visual dos produtos e estabelecimentos, de forma que já se compreendeu que a elaboração cuidadosa desses elementos são decisivos para realçar a distintividade e permanecer na mente do cliente ante um oceano de alternativas.

Sobre este tema, Luiz Edgard Montauray Pimenta e Marianna Furtado de Mendonça (2009, p.20) afirmam que:

O conjunto-imagem normalmente reúne características tão singulares que consegue identificar o público-consumidor, de forma imediata, a qual o produto ou estabelecimento o mesmo se refere. Tais características mantêm tamanha relação entre produtos/serviços e clientela que é capaz de exercer forte influência no público, fazendo com que os consumidores associem, até de forma inconsciente, a qualidade dos produtos e serviços a tais características.

Hoje, o trade dress tem valor inegável no desenvolvimento do fundo de comércio de uma empresa, constituindo prejuízo não só financeiro mas também de imagem a imitação de seu conjunto diferenciador por um concorrente.

Tal fato, conforme explica Gustavo Piva de Andrade (2011, p. 3), “ocorre de forma reiterada em praticamente todos os segmentos do mercado de consumo, fazendo com que os conflitos em torno da impressão visual de produtos e serviços tenham se tornado cada vez mais frequentes.”. De acordo com ele, “a complexidade dessas disputas também tem aumentado, pois os infratores estão ficando mais sofisticados e, hoje, raramente fazem uma cópia exata do produto ou serviço cuja identidade foi usurpada.” (2011, p. 4)

Dessarte, não basta mais a proteção de elementos isolados (como as marcas, os desenhos e as invenções), já que a imitação sutil, feita na impressão deixada pelo conjunto, é a que hoje se configura mais danosa aos protagonistas do mercado.

5.2 Tutela jurídica no Brasil

Apesar de bastante conhecido pelos doutrinadores da área, ainda é inexistente a proteção específica ao trade dress na legislação pátria, vez que impossível o registro para a imagem geral de um produto ou serviço.

O instituto, portanto, situa-se em zona nebulosa, já que alguns dos elementos que compõem determinado conjunto podem ser tutelados via registro, patente ou direitos autorais e outros não. Apesar disso, não se pode olvidar do caráter distintivo do Trade Dress, por ser capaz de identificar e diferenciar determinada empresa no mercado, conforme já demonstrado.

Dessa maneira, entende-se que o conjunto-imagem encontra proteção na sistemática de amparo à propriedade industrial, na medida em que a Constituição Federal dá guarida não só para as criações industriais, as marcas e os nomes de empresa, mas também para outros signos distintivos, conforme disposto no art. 5º, XXIX:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

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;

E assente na jurisprudência:

DIREITO MARCÁRIO. TRADE DRESS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. A autora pretende a reparação de danos em razão do uso indevido da marca e trade dress do produto CARLTON de sua titularidade no ramo de cigarros. Alega-se que o produto EIGHT comercializado pela ré viola seus direitos marcários, dada a semelhança entre estes. **O trade dress constitui a**

identificação visual única e distintiva de um produto, serviço ou estabelecimento perante o mercado de consumo. Tal identificação visual, por permitir que o consumidor reconheça o produto, possui natureza jurídica de signo distintivo a merecer proteção jurídica. (i) No direito brasileiro, a proteção jurídica ao trade dress se extrai do sistema de amparo à propriedade industrial, em especial, ante os preceitos contidos nos art. 5º, XXIX e art. 170, da CRFB/88, art. 2º, V, 195, III e IV e 209 da Lei 9279 /96. (ii) As mencionadas normas tratam dos princípios gerais da ordem econômica, proteção à propriedade das marcas e dos signos distintivos, bem assim coíbem o uso indevido e desautorizado da marca, amparando o seu titular e prevenindo o mercado da concorrência desleal. Aquele que se utiliza indevidamente do trade dress de produto de titularidade de outrem, fica sujeito às sanções cíveis previstas no art. 209 e parágrafo único da Lei 9279 /96 cominadas àqueles que violam os direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal típicos ou assemelhados.

(grifos nossos)

(TJ-RJ - APL: 00805603820118190001 RJ 0080560-38.2011.8.19.0001, Relator: DES. ROBERTO DE ABREU E SILVA, Data de Julgamento: 01/04/2014, NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 11/04/2014 12:05)

A partir disso, a proteção ocorre de forma genérica por meio da Lei de Propriedade Industrial, através de princípio que a permeia mas que não lhe constitui ramo ou direito real como os conferidos pela legislação às marcas, patentes, etc.

Trata-se das regras que visam a repressão à concorrência desleal, instituídas nos arts. 195, 207 e 209 daquela lei, conforme leciona Denis Borges Barbosa em parecer sobre a apelação nº 0191736-89.2009.8.26.0100 em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“(...) no sistema brasileiro, o trade dress é protegido diretamente (embora não por um direito exclusivo) pelas regras de concorrência desleal, especificamente consagradas no pertinente art. 195, III do Código da Propriedade Industrial vigente. Assim, como ocorre em todos objetos de proteção da concorrência desleal, o trade dress é protegido na espaço geográfico onde a concorrência ocorre de fato, material e positivamente.”

5.2.1 Da concorrência desleal

Para melhor compreensão, necessário se faz esclarecer que a concorrência é fenômeno por meio do qual distintos agente econômicos disputam a manutenção, a entrada ou o

predomínio do mercado de consumo. No Brasil, em uma dimensão publicista, sua tutela se dá por intermédio da livre concorrência, princípio da ordem econômica positivado no art. 170, inciso IV da CRFB que garante oportunidades iguais a todos os agente atuantes no mercado.

De outro lado, ocupando-se das formas e dos meios utilizados pelos concorrentes na busca de clientela, insere-se a concorrência desleal, cujo fim último é preservar um ambiente saudável e propício para a manutenção da concorrência, já que, segundo o professor Denis Borges Barbosa, a deslealdade é caracterizada por um desvio do direito de livre concorrência ou pelo uso irregular dessa faculdade (2009, p.33-34).

Nessa seara, elucida ainda Gama Cerqueira (1982, p.1622):

Sob a denominação genérica de concorrência desleal, costumam os autores reunir uma grande variedade de atos contrários às boas normas da concorrência comercial, praticados, geralmente, com o intuito de desviar, de modo direto ou indireto, em proveito do agente, a clientela de um ou mais concorrentes, e suscetíveis de lhes causar prejuízo.

Portanto, em síntese, a expressão “concorrência desleal” contém a ideia de um comportamento anti-competitivo, ou seja, as práticas comerciais e industriais que contrariam a noção de honestidade e os permissivos legais na conquista da clientela, como é o caso, no entendimento da jurisprudência pátria, da imitação ao trade dress.

No Brasil, os meios legais de repressão a essas práticas estão positivados tanto na esfera penal quanto na esfera cível.

No âmbito civil, busca-se a responsabilidade civil, bastando que esteja caracterizado o ato como ilícito, bem como o abuso de direito, conforme definição do art. 209 da Lei 9.279/61¹², que consigna o direito do prejudicado de fruir de perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial, bem como em atos de concorrência desleal.

¹² 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

Já na esfera penal, o objetivo é a cessação da violação dos atos desleais, sob pena de detenção ou pagamento de multa, a fim de proteger o indivíduo dos crimes de concorrência desleal (COSTA) (art. 195 da Lei 9.279¹³)

Em síntese, pode-se dizer que a caracterização da conduta criminal da concorrência desleal decorre somente dos atos ilícitos praticados em conformidade com o tipo penal previsto na Lei de Propriedade Industrial, diferente do que ocorre quando se busca apenas a responsabilidade civil (COSTA).

Na esfera civil, além da já citada possibilidade do prejudicado poder buscar a reparação por danos, de acordo com o art. 207 da Lei de Propriedade Industrial, o art. 209 do mesmo ordenamento prevê a possibilidade de outros atos não previstos serem enquadrados como concorrência desleal, podendo ser quaisquer atos “tendente 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.” .

¹³ Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos. Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Analisando as classificações e os artigos dispostos, auferese que os atos de concorrência desleal podem ser aqueles que ensejam confusão entre produtos, serviços ou estabelecimentos dos concorrentes, bem como aqueles que causem prejuízos ao concorrente, seja por desvio de clientela, denegrição do concorrente, segredos da empresa, desrespeito a cláusula contratual de não-reestabelecimento ou concorrência parasitária.

5.2.2 Da proteção ao Trade Dress através da repressão à concorrência desleal

Quando um sinal distintivo impropriamente utilizado por terceiro encontra-se registrado ou patenteado, a defesa do prejudicado se dá de maneira mais “simples”, através da mera demonstração do título.

Quando, no entanto, trata-se de uma violação à impressão deixada por um conjunto de elementos, estando ele registrados ou não, sendo possível ou não seu registro individual, a cessação da prática indevida e a responsabilização do infrator ocorre somente via decisão judicial ou outro meio de resolução de conflitos, ante o reconhecimento de concorrência desleal.

Essa seria caracterizada, segundo Carlos Alberto Bittar (1989, p. 290), através de cinco elementos: “a) desnecessidade de dolo ou fraude, bastando a culpa do agente; b) desnecessidade de verificação de dano em concreto; c) necessidade de existência de colisão; d) necessidade de existência de clientela; e) ato ou procedimento suscetível de repreensão”.

No que tange o Trade Dress, tais requisitos seriam ainda integralizados (i) pela necessidade de distintividade do conjunto e (ii) a possibilidade de confusão ou associação indevida.

Quanto ao primeiro, ante a necessidade de identificar e diferenciar um produto ou serviço, é certo que o trade dress não pode apresentar uma configuração ordinária e trivial com a qual o consumidor já esteja acostumado, sob pena de não exercer sua função precípua de sinal distintivo e, conseqüentemente, não gozar de proteção pela legislação brasileira.

Conforme explica MINADA:

os elementos de uso comum não podem ser protegidos. Por exemplo, uma empresa não pode alegar que a embalagem de seu molho de tomate é distintiva se os

elementos que a compuserem consistirem em uma lata/pote de vidro cilíndrico, na cor vermelha, com tomates e folhas verdes dispostos no rótulo, uma vez que o trade dress formado por esses elementos não é, de modo algum, distintivo, posto a grande maioria dos fabricantes de molho de tomate utilizarem esses mesmos elementos na embalagem de seus produtos

O mesmo raciocínio é aplicado para os estabelecimentos comerciais. Se um café tem o trade dress de seu estabelecimento composto por elementos tradicionais, como um balcão com cadeiras altas na frente, mesas comuns dispostas de maneira regular no espaço do estabelecimento, o consumidor que adentrar esse café provavelmente não irá distingui-lo dos demais já existentes, sendo aquele para este apenas mais um local que vende cafés, outras bebidas e alimentos em geral. Contudo, caso o café seja organizado de uma maneira peculiar, com móveis que se assemelham a um ambiente caseiro, funcionários uniformizados e um balcão de atendimento estilizado e peculiar, esse estabelecimento será dotado de uma identidade visual distintiva, que possibilitará ao consumidor a associá-la à empresa detentora do estabelecimento. Em alguns casos, o trade dress se torna tão distintivo que é possível associá-lo imediatamente a determinado produto ou estabelecimento. Isso é o que ocorre com a garrafa da Coca-Cola®, a embalagem do chocolate Toblerone®, ou mesmo com a fachada do McDonald's

A título ilustrativo, relevantes são as considerações do Desembargador fluminense Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho no âmbito do agravo de instrumento 0030796-47.2015.8.19.0000, em cujo litígio envolvendo a embalagem de dois cremes suavizantes de cicatrizes, reconheceu a violação ao trade dress do produto Cicatricure - produzido pela Gennoma Laboratoires - e condenou a Nutracom a cessar a distribuição e comercialização do produto Cicatrimed nos padrões de conjunto-imagem abaixo:



“Entendo que, no caso tratado, não há que se falar em imitação da marca, valendo-me dos mesmos argumentos declinados na decisão agravada¹⁴, mas de imitação do conjunto-imagem dos produtos das Agravantes. **A simples análise das embalagens impõe concluir que a semelhança ultrapassa os limites do razoável, havendo clara intenção de seguir as características do produto das Agravantes, seja no que se refere ao uso das mesmas cores, formato da letra, tamanho da embalagem e padrões gráficos.** Assim, o produto das Agravadas padece de traços distintivos relevantes em relação ao produto das Agravantes, tornando imperiosa a paralisação da comercialização, sob pena de se perpetuar uma censurável situação de confusão nos consumidores e desvio de clientela. Em suma: está evidenciada uma exagerada semelhança no conjunto-imagem entre os produtos comercializados pelas partes, o que não pode ser atribuído ao acaso.”

Quanto a aferição da possibilidade de confusão entre os produtos ou estabelecimentos comerciais assinalados por determinado trade dress, é necessário sejam levados em consideração dois aspectos principais: (i) o trade dress analisado de forma conjunta, e não elemento a elemento, e (ii) o nível de atenção e discernimento do consumidor.

A análise no conjunto dispensa maiores explicações, porque da própria essência do instituto, mas o segundo denota uma análise baseada no homem médio, com vistas a verificar a possibilidade de confusão do consumidor. Sobre a temática, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, através de entendimento exarado no julgamento do Recurso Especial nº 698.855, em litígio envolvendo embalagens de sabão em pedra, cujo trecho transcreve-se a seguir:

“Para a Lei, basta que os produtos sejam parecidos a ponto de gerar confusão. Naturalmente, uma pessoa atenta percebe a diferença entre duas marcas, ainda que sejam quase idênticas. Entretanto, é necessário que se tenha em mente que não se trata de um ‘jogo de sete erros’. A Lei se destina, não ao consumidor atento, mas justamente ao consumidor que, por qualquer motivo, não se encontra em condições de diferenciar os produtos similares. Não se pode descuidar o fato de que, muitas vezes, o consumidor não pode ler a embalagem de um produto ou, ao menos, tem dificuldade de fazê-lo, seja por seu grau de instrução, por problemas de saúde ocular

¹⁴Ainda nos termos do voto: “Conforme bem assinalou o eminente juiz de primeiro grau, há ‘evidente semelhança nominativa dos produtos no mesmo segmento de mercado - CICATRICURE e CICATRIMED’ Entendeu S.Exa., com propriedade, que tal circunstância não induz necessariamente à confusão dos consumidores, na medida em que o prefixo ‘CICATRI’, utilizada por ambas as marcas, decorre da palavra ‘CICATRIZ’, sabidamente expressão de uso comum. O nome guarda relação com o produto, designando sua característica, nos termos do art. 124, VI da LPI.”

ou mesmo por pressa. Nesses casos, tudo o que o consumidor distinguirá será a forma da embalagem, as características gerais do produto, as cores apresentadas e assim por diante. Ora, ao observar as fotografias dos produtos com a marca ‘Brilhante’ e dos produtos com a marca ‘BioBrilho’ que constam do processo, é nítida a possibilidade de confusão. Num olhar rápido, as embalagens são muito parecidas.” (grifo nosso)

Sem prejuízo, essa questão da confusão é conceito controverso, que denota postura essencialmente paternalista do Estado e na mais das vezes não corresponde à realidade. Em nosso entender, o consumidor não se confunde com a semelhança, o que há de fato é a redução do poder de discernimento das características de cada produto ou serviço, de maneira que, não sendo fiel a um em específico, escolherá original ou o concorrente de maneira aleatória, desde que de mesmo valor monetário; já em sendo fiel ao original, será movido pela curiosidade do novo “sem riscos”, já que impregnado pela memória afetiva da sua preferência.

Nessa toada, o desvio de clientela se daria muito mais por uma associação indevida do que efetivamente por um ato de confusão. Independentemente do que a consubstancie, certo é que o prejuízo do detentor do conjunto original é evidente.

5.2.3. Da insuficiência da tutela

O problema da tutela atual pela concorrência desleal está quando o prejuízo não é tão cristalino, mormente os competidores não disputarem o mesmo segmento mercadológico e não ser presumível o desvio da clientela.

Nesse sentido, é ilustrativo o litígio envolvendo a empresa de comida chinesa *delivery* detentora da marca “China in Box” e da sociedade que se utiliza da expressão “Uai in Box” para oferecer comida de culinária regional. Segundo a primeira, além de imitar a marca da autora, a Uai in Box também as entregava em embalagens idênticas às utilizadas pela China in Box, que são bastante conhecidas no mercado. Veja-se:

Figura 8 – Embalagens dos litigantes



Fonte: <http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI215064,11049-Uai+in+Box+nao+pode+utilizar+caixa+igual+a+da+rede+China+in+Box>

No acórdão, muito embora tenha o relator do caso reconhecido a violação ao *trade dress*, fica patente da leitura do voto a ausência de fundamentação para caracterização da concorrência desleal, eis que sabidamente necessária a existência de clientela em comum.

De fato, ainda que possa haver algum tipo de associação pelo consumidor, essa não gera prejuízos diretos aos negócios da China in Box nem desvio de seu público alvo, que muito provavelmente continuará consumindo comida chinesa independentemente da mineira. Em verdade, trata-se de uma hipótese de aproveitamento parasitário, na qual uma empresa “pega carona” na fama de outra não concorrente para se posicionar no mercado com alguma vantagem.

Assim, a tutela deveria emergir muito mais em homenagem ao esforço criativo da empresa e ao patrimônio imaterial construído ao longo de vários anos – que não deve ser diluído no mercado e auferir lucros ilícitos a outrem. É o que se extrai, inclusive, na fundamentação do caso da China in Box:

O patrimônio da autora (incluindo o *trade dress*) também é digno de ser considerado e cabe interpretar os aspectos da luta pela unicidade. Aqui comporta reflexão a noção de exclusividade e não cabe restringir esse alcance para comida chinesa, porque em sendo acolhido tal obviedade se permitirá que outras empresas de fast food utilizem o principal identificador do produto da autora, uma porta aberta para a contrafação que estimula a ideologia parasitária. Existe regra de mercado e o produto mineiro em caixa deverá ser exibido com marca diferente e não com o emprego do in box, que é exclusivo da autora.

(Agravo de Instrumento nº: 0138158-21.2012.8.26.0000. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Relator: Enio Zuliani. Julgado em: 31.6.2012)

Daí denota-se a urgência no recaimento de um direito real sobre o trade dress, com vistas a garantir segurança jurídica aos atores do mercado e proteger de forma adequada suas criações e a distintividade de seus signos; de maneira mais célere na hipótese de concorrentes, e uniforme na hipótese de não concorrentes - tendo em vista que o aproveitamento parasitário é instituto bastante incipiente no país¹⁵.

¹⁵ O parasitismo é comportamento sutil, por vezes sofisticado, e o ponto crítico do instituto reside no fato de que ele se situa além dos limites de proteção conferidos às marcas e ao nome empresarial – territorial, temporal ou relacionado a uma área econômica –, ou se caracteriza pela utilização de elementos de identificação que não possuem regime especial de proteção conferido pela legislação. Por inexistir no ordenamento norma que impeça expressamente o aproveitamento realizado por empresa não concorrente, e igualmente por não haver desvio de clientela, é difícil garantir uma proteção nessa seara. (PAZOS, 2015)

6. TRADE DRESS NA MODA

Conforme já destacado no presente trabalho, a moda é dotada de diversas peculiaridades que tornam de difícil alcance a tutela atualmente conferida pela propriedade intelectual.

Apesar da marca tridimensional ter surgido como mecanismo de grande valia para os produtos desse mercado, a exemplo do desenho industrial, é notória sua insuficiência protetiva, na medida em que se adequa apenas à forma plástica do objeto (que deve ser de extrema distintividade em relação aos demais) e não abarca os demais elementos do conjunto visual.

Segundo o manual de marcas do INPI, são elementos que não conferem distintividade ao sinal tridimensional¹⁶:

- a) **Cores, imagens e rótulos apostos ao objeto:** a análise de marca tridimensional se aterá sempre à forma plástica do objeto em exame, sendo imprescindível que o formato do mesmo apresente alguma(s) característica(s) peculiar(es) em relação à forma comum. Portanto, elementos nominativos ou figurativos aplicados por meio de impressão à superfície do objeto tridimensional – imagens, rótulos ou indicações de cores – não serão considerados como fatores capazes de atribuir-lhe cunho distintivo, uma vez que não interferem em sua forma plástica.
- b) **Relevos:** marcas tridimensionais em cuja superfície constarem elementos figurativos em relevo (desenhos, padrões ou texturas) terão seu cunho distintivo avaliado caso a caso, na medida em que tais elementos podem, conforme sua singularidade e intensidade, interferir significativamente ou não na forma plástica do objeto em análise.
- c) **Elementos ocultos ou não imediatamente perceptíveis;** não serão considerados como aspectos distintivos os detalhes da marca que não puderem ser percebidos/observados e, portanto, identificados pelo consumidor, não interferindo no ato da aquisição do produto ou serviço assinalado.

Tais imposições legais inviabilizam em grande medida a tutela de peças de vestuário e acessórios, uma vez que a distintividade de tais criações normalmente repousa na impressão deixada pelo conjunto de seus elementos constitutivos, nos quais inclui-se, justamente, nomes, figuras, cores e texturas. A forma plástica, em geral, é comum no mercado de moda, dado seu caráter utilitário, de maneira que diversas peças do segmento remanescem desprotegidas, a despeito de todo o esforço criativo nelas empregado.

¹⁶Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B713_An%C3%A1lise_de_pedidos_de_marca_tridimensional> Acesso em 20.06.2017

Nessa medida, emerge a possibilidade de proteção através do *trade dress*, que é diretamente proporcional à capacidade do produto ou serviço ser identificado sem a necessidade da presença da marca, e que considera desde a estilização das peças, dos desenhos, até as texturas, o corte das peças, os ornamentos, e as estampas, características que, quando analisadas conjuntamente, permitem que consumidor associe a impressão visual imediatamente à determinada empresa, funcionando como verdadeiro demonstrativo de origem e qualidade.

Exemplificativamente, a fim de reiterar a importância do *trade dress* para a moda e a urgente necessidade de abrigo positivo, basta citar que peças consagradas como os tênis da Osklen, as bolsas matelassadas Dior, a icônica embalagem do perfume Chanel nº5 e as célebres bolsas Birkin e Kelly da Hèrmes apenas são o que são em função de sua força visual global, subsistindo a associação do consumidor ainda que retiradas determinadas características do produto, que podem ou não ser comuns no mercado.

É fato que grande parte dos criadores utiliza alguns elementos isoladamente comuns (e que não podem gozar de proteção) para conceber um produto final diferenciado, de forma que a inexistência de tutela para a impressão deixada pelo conjunto desmerece todo o esforço criativo empregado nas criações originais e gera terreno fértil para as cópias e imitações se proliferarem no mercado.

Ainda, é útil destacar que, mesmo que os elementos isolados sejam protegidos pela legislação atual, o problema persiste na medida em que a imitação do produto visa atingir o *trade dress*, sendo praxe dos imitadores a modificação dos elementos tutelados com o fito de descaracterizar a incidência do crime de contrafação. A violação ao conjunto, no entanto, persiste. Assim, havendo abrigo legal para o *trade dress*, as próprias imitações já caracterizariam contrafações (tendo em vista a cópia da impressão visual), atribuindo maior segurança jurídica para os criadores e uma justa repressão aos violadores, que hoje apenas incorrem em concorrência desleal.

Antes de adentrar nessa questão, é válido levantar também a importância da proteção ao *trade dress* no que tange o *layout* da loja e eventos promocionais realizados pela empresa ou estilista, dentre outros aspectos que possam também a eles remetê-los, como sons e odores.

É inadmissível a atual ausência de proteção legal para o conjunto desses elementos quando gozem de distintividade e originalidade, dado que também constituemarcabouço econômico e imagem da marca, servindo para o consumidor distinguir uma das outras no mercado.

Vários são os exemplos de lojas que possuem um conjunto-imagem característico, ou seja, uma estilização em que o consumidor, ainda que não leia o nome da marca, saberá identificá-la. Vale citar como exemplo de *trade dress* de layout de loja os casos da Farm, com sua estilização floral e decoração em palha, a Sephora com suas lojas sóbrias com listras horizontais em preto e branco e a Reserva, com decoração industrial mesclada a madeira escura, letreiros neon e plantas artificiais nas paredes.

Trata-se, sem dúvida, de produtos da criatividade humana que deveriam não só gozar de proteção jurídica por si só, dada sua absoluta originalidade, mas também pelo fato de que a imitação poderá gerar falsa associação do consumidor e principalmente a auferição de lucros indevidos pelo violador.

No Brasil, empresas já foram punidas por tal violação, sendo célebre o caso da Mr. Foot, loja goiana que imitava o inconfundível estilo da Mr. Cat desde o saco de embalar os sapatos, a letra do logo até a arquitetura da loja. Reconhecendo a imitação do *trade dress*, o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Goiânia entendeu que

“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”;

(Processo nº 1101/97, 4ª Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO)

de maneira que a ação foi julgada procedente, restando reconhecida a prática de concorrência desleal pela ré, que foi condenada a alterar o layout de sua loja, bem como ao pagamento de indenização à autora.

Na mesma toada, a marca Monange, representada pela Hypermarchas foi condenada a pagar R\$ 100 mil de indenização à grife americana de lingerie Victoria's Secret por concorrência desleal, em decisão do processo nº 0121544-64.2011.8.19.0001 da 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Isso porque aquela utilizava, no desfile promocional da marca - denominado “Monange Dream Fashion Tour” –, a mesma combinação de elementos utilizado nos eventos da grife americana, tais como show musicais com artistas renomados durante o desfile, modelos que interagem com o público e os próprios cantores e, ainda, as famosas asas de anjo utilizada pelas *tops* junto aos trajes íntimos, “símbolo distintivo da autora, não só em seus famosos desfiles há mais de 10 anos, mas também em ostensivas campanhas publicitárias da autora, catálogos, promoções, editoriais, comerciais, produtos, etc.” (trecho da decisão da juíza Maria Isabel P. Gonçalves no âmbito do processo nº 0020254-09.2011.8.19.0000)

Decerto, esse tipo de expediente escuso não pode mais ser ignorado pelo ordenamento, instando seja reconhecido o trade dress como propriedade industrial do criador.

6.1 Da tutela atual via concorrência desleal

Enquanto efetiva proteção legal não vem, são dignos de nota - porém não sem crítica - os esforços da jurisprudência no sentido de coibir as práticas tendentes a violar o conjunto imagem de inúmeros produtos de moda utilizando-se da repressão à concorrência desleal - à semelhança do que já faz em outros segmentos de mercado.

Conforme se verificará dos trechos de precedentes a seguir, as decisões apoiam-se na possibilidade de confusão dos consumidores e desvio de clientela, aplicando-se o art. 209 da Lei 9.279/963 com o fito de justificar a cominação de indenização, que resta arbitrada a critério dos magistrados¹⁷. Confira-se:

“Ora, além da nítida semelhança entre as marcas “Havaianas” e “Acrianas”, os documentos apresentados pela autora indicam a reprodução, no produto fabricado e comercializado pelo requerido, dos principais elementos distintivos das renomadas sandálias “Havaianas”, especialmente a palmilha, composta por pequenos círculos ovais; as tiras em alto relevo com sequência de linhas entrelaçadas e o solado composto de travas em baixo relevo dispostas paralelamente. Dessa forma, é possível concluir que **o réu, além de empregar em seu produto marca de sonoridade muito semelhante à da autora, que poderia ser interpretada pelo consumidor como as sandálias “Havaianas” do Acre, também adotou as principais características que foram o trade dress do produto da requerente.**

¹⁷ Destaque-se que os Tribunais têm se manifestado no sentido de que o cabimento da indenização pelo prejuízo material não está condicionada à prova efetiva do dano, pois a vulgarização do produto e a exposição comercial do produto falsificado já são suficientes para gerar a perda patrimonial. Nesse sentido, o Resp 466.761/RJ.

Em suma, a similitude da sonoridade das marcas e dos produtos é suficiente para **confundir os consumidores e causar prejuízo à autora, de modo a justificar o decreto de abstenção definitiva de produção e comercialização**, conforme pleiteado na inicial, sob pena de multa diária de R\$ 2.000,00.

No mesmo diapasão, **a configuração da concorrência desleal impõe ao réu o dever de indenizar, devendo ser aplicado o disposto no artigo 201, III, da Lei nº 9.279/96**, impondo-se ao réu o pagamento “da 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”, a título de danos emergentes e lucros cessantes.

O dano moral, por sua vez, decorre da simples violação à marca da autora, sendo presumido o prejuízo à imagem construída pela autora.

A indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir um enriquecimento indevido, de modo que o julgador deve se valer da experiência comum e do bom senso, sempre atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica e às peculiaridades do caso.

Sopesando as circunstâncias do caso sub judice, razoável o arbitramento de R\$ 30.000,00, a fim de que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa por parte da autora e, de outro, sirva de alerta e desestímulo ao réu, evitando a caracterização da denomino ‘ilícito lucrativo’.”

(grifos nossos)

(Decisão de Primeiro Grau. TJSP Processo nº 1084725-08.2014.8.26.0100 - Alpargatas S.A x Jonas Gomes da Cruz)

“(…) o caso em exame retrata típico caso de violação ao “trade dress”, uma vez que, do exame das imagens existentes nos autos se extrai que a semelhança entre os produtos comercializados pela primeira demandada (S. Piltawer Lewis Vestuário ME) e os produtos Osklen é gritante, não apenas no concernente à utilização dos ilhoses na parte da frente do tênis, mas também no que toca ao formato do solado, do sapato e na disposição das tiras laterais e cadarço (fls. 07/20 – indexador), **sendo certo que a apresentação, praticamente idêntica, dos produtos aqui questionados, têm o potencial de induzir o consumidor a erro.**

(…)

Evidenciada tal conduta ilícita, caracterizada como ato de concorrência desleal praticado através da violação do direito de uso exclusivo do “trade dress”, impõe-se a sua repressão, sendo certo, também, que os prejuízos dela decorrentes devem ser indenizados. Com efeito, segundo a Lei 9.279/96, “comete crime de concorrência desleal quem emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem” (art. 195, inciso III).

(…)

Assim, outro não pode ser o entendimento senão aquele no sentido do acerto da decisão, a qual determinou que a primeira ré (S. PiltawerLewis Vestuário ME) se abstenha de fabricar, encomendar, manter em estoque, expor à venda, divulgar, anunciar e comercializar os produtos de titularidade das autoras, notadamente a marca de sequência de ilhoses e a marca tridimensional de tênis Osklen e tênis elástico Osklen e/ou violem o conjunto de imagem e, **com fundamento no art. 209 da Lei 9.279/963, condenou as demandadas (S. Piltawer Lewis Vestuário ME e Capua & Capua S/S LTDA) ao pagamento de indenização a título de dano material, a ser apurado em liquidação de sentença, e dano moral, no valor de R\$ 30.000,00 para a primeira ré (S. Piltawer Lewis Vestuário ME) e de R\$ 10.000,00 para a segunda ré (Capua & Capua S/S LTDA), forte no entendimento de que a prática descrita nos autos, além de caracterizar a concorrência parasitária, é capaz de ferir a imagem das autoras no mercado, porquanto induz a erro os consumidores que adquirem seus produtos acreditando serem de fabricação de outra.”**

(grifos nossos)

(Apelação Cível nº 0289931-71.2013.8.19.0001, Quinta Câmara Cível, TJRJ. Relator: Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes, Julgado em 14/07/2015)

“A sapatilha denominada "Melissa Campana" apresenta cabedal executado em um material que se caracteriza por uma interligação irregular de filamentos curvos, definindo uma espécie de tela não simétrica. (fls. 424/428) O produto "Confort", fabricado pela ré, apresenta, no aspecto geral, as mesmas características do bem produzido pela autora, pois também é composto por um cabedal executado em um material que se caracteriza por uma interligação irregular de filamentos curvos, definindo uma espécie de tela não simétrica. (fls. 429/430) **Não por outra razão, concluiu que os dois produtos tem o mesmo "trade dress", posto que possuem características similares existentes.** (fls. 431/432)

(...)

Além do pedido de abstenção de comercialização dos produtos descritos na inicial, verifico que a autora pleiteou indenização por perdas e danos. No que tange a estas, noto tratar-se de prejuízo presumido. **Inegável que reproduzindo ou imitando a marca legítima da autora, a contrafatora comercializou seus produtos, auferindo lucros sobre a clientela alheia, desfalcando assim o montante das vendas que poderiam ter sido realizadas pela proprietária da marca.** Se o prejuízo é presumido, devida a condenação por perdas e danos, que deverá ser apurada em fase de liquidação de sentença”

(grifos nossos)

(Sentença de Primeiro Grau. TJSP 2ª Vara Cível Regional VI. Processo nº 0152743-02.2014.8.19.0001. Grendene S/A x Indústria e comércio de calçados Raminho)

Além das baixas indenizações - que muitas vezes compensam os lucros auferidos até o estágio judicial¹⁸ e que constituem mais uma razão para a tutela apropriada do trade dress -, verifica-se, a partir dos excertos ilustrativos retro, uma tentativa desesperada das cortes judiciais em proteger as criações originais com base na repressão à concorrência desleal, a qual em nosso sentir é muitíssimo inadequada em função do precípua requisito de desvio de clientela.

Diz-se isso porque a remissão ao produto original pelo consumidor se dá de forma diferente na indústria da moda em relação às demais - e é aí que reside, mais do que nunca, a necessidade de proteção do segmento de maneira efetiva. Explica-se.

Por ser o fenômeno *fashion* extremamente disseminado em sociedade e essencialmente ligado à identidade pessoal e à estética, é muito “forçado” falar em confusão ou falsa associação da clientela em relação à origem do produto, sendo bem mais fartamente verificável que esses adquiram as imitações de maneira voluntária, com o fito de possuir objeto semelhante ao de desejo.

Isso porque as peças de moda, ao contrário das mercadorias de outros segmentos, jamais são expostas à venda lado a lado das imitações (como ocorre, por exemplo, nas gôndolas de supermercados e farmácias), tendo ainda preços bastante diversos na hipótese do original ser modelo de grife; fatores que não são capazes de passar despercebidos ao consumidor, mesmo quando extremamente desatento.

Assim, tem-se que os criadores lutam não só contra os contrafatos e imitadores, mas também com o próprio mercado de consumo, que legitima as práticas excusas quando estas lhes convém.

Ainda, relevante é destacar que no caso de imitação ou reprodução de peças de grife, dificilmente há migração de clientela. O nicho de consumidores dos produtos originais decerto não trocará uma peça de qualidade e/ou o prazer fútil de se ver detentor de um

¹⁸É o caso das violações ao trade dress perpetradas por empresas de fast fashion, caracterizadas pelas vendas em quantidade, vasto público consumidor e diversas filiais. Há nítido descaso dessas com a questão da contrafação, na medida em que acabam optando por assumir o risco de serem multadas por saber que obterão muito mais lucros com a venda dos produtos contrafeitos do que com as indenizações e multas a serem pagas. O crime, nessa hipótese, compensa em muito.

produto legítimo, por uma peça similar - ainda que muito mais barata. Da mesma forma, aqueles que consomem as imitações pouco provavelmente se tornariam o público alvo da peça original se indisponível o produto imitado.

Dessarte, não haveria que se falar em prejuízo direto capaz de autorizar a cominação de danos materiais, porquanto esses são, na mais das vezes, inexistentes; e quando existentes, ínfimos e de difícil verificação.

Denota-se, portanto, um paternalismo do judiciário no que tange as elocubrações acerca da possibilidade de confusão dos consumidores do mercado *fashion*, rebaixando-se a inteligência do mesmo com o fito caracterizar a ocorrência da concorrência desleal e proteger os sinais distintivos que infelizmente não gozam de proteção.

Nesse sentido, vale destacar o voto exarado no âmbito do já citado litígio entre a Monange e a Victoria's Secret, no qual o desembargador, lucidamente e diferentemente de seus pares, consignou a inviabilidade de confusão do consumidor ainda que reconhecida a similaridade entre os eventos promovidos pelas partes:

“Embora a inicial descreva de forma minuciosa um determinado contexto que pretende ver identificado com o conceito de concorrência desleal na modalidade de desfile das modelos em trajes similares a lingerie, interagindo com o público, ao som de músicos de renome e portando alegorias, eventualmente até mesmo assemelhadas às “asas de anjo”, como se depreende das fotografias acostadas aos autos, **resta inviável que qualquer pessoa medianamente informada, possa tomar um desfile pelo outro.**

Os públicos alvos de ambas as empresas, como já dito, são inteiramente diferentes. A isso se acrescenta a informação dos autos em relação a quantidade de manifestações de pessoas ligadas ao meio artístico e/ou da moda que lançaram quantidade expressiva de comentários não elogiosos, senão até mesmo desairosos, decorrente da comparação entre uma coisa (o desfile anual da autora) com os espetáculos promovidos pelas rés.”

(grifos nossos)

(Voto do Desembargador Pedro Raguene. Apelação Cível no. 0121544-64.2011.8.19.0001. 6ª Câmara Cível – TJ-RJ)

De fato os consumidores da marca americana jamais confundiriam o desfile dessa com aquele promovido pela Monange, sendo certo que inclusive perceberiam a espúria tentativa de aproveitamento das características da Victoria's Secrets com o fito de glamourizar o evento.

Ainda, o voto é interessante também pelo fato de que, além de não reconhecer da concorrência desleal, também não entende como constitutivos de *trade dress* os elementos caracterizadores do desfile da marca americana, por ser forma de divulgação que não se incluiria no conceito de signo distintivo ou marca.

Mesmo que errôneo e contraditório o argumento – fato que se denota a partir da leitura de sua fundamentação -, fato é que tal posicionamento apresenta outro grande problema da ausência de tutela legislativa sobre o *trade dress*: seu reconhecimento fica totalmente a critério do magistrado, gerando fortíssima insegurança jurídica – mitigável caso possível o registro, ante a submissão ao crivo prévio do INPI.

Não fosse a argumentação em epígrafe, sujeita a ponderação dos demais desembargadores no âmbito de um colegiado, o entendimento se converteria em decisão monocrática, restando desmerecido o direito do autor e continuada a auferição de lucros indevidos pela Monange até que a decisão fosse reformada em sede recursal.

Feito esse a parte, que tangencia a impressão visual de marcas conhecidas, merece menção a problemática da imitação das criações originais advindas de estilista ou empresa não notoriamente reconhecidos no mercado, onde a situação é um pouco mais delicada porque o consumidor sequer está ciente de que ocorre uma violação, de maneira que inexistente associação ou confusão, mas resta duvidosa a existência de prejuízo material ou não.

É que torna-se bastante subjetivo perquirir a questão da migração de uma possível clientela. Será que o consumidor trocaria a imitação pelo original sem esse ser tão famoso? Será que o comprador do original adquiriria a cópia se essa fosse mais barata? As questões são extremamente casuísticas.

No verão de 2015 popularizou-se no Brasil um tipo de biquíni de neoprene colorido que já era tendência no hemisfério norte desde o ano anterior. A grife Victoria's Secrets foi a responsável pela disseminação do modelo, copiado massivamente por diversas confecções nacionais e internacionais.

Figura 9 – Biquíni original da marca australiana Triangl



Fonte: <https://divasestilosas.wordpress.com/tag/biquini-de-neoprene-victorias-secret/>

Figura 10 – Biquíni da marca Victoria's Secret



Fonte: <https://divasestilosas.wordpress.com/tag/biquini-de-neoprene-victorias-secret/>

A moda passou, a Victoria's Secrets levou a fama e, a criadora do modelo, uma marca australiana chamada Triangl Swimwear, ficou nos bastidores. Até onde se sabe jamais acionou a marca estadunidense.

Do caso ilustrativo em epígrafe, impossível inferir o quanto a Triangl deixou de ganhar com as imitações feitas, porém tal fato é deduzível na Austrália, onde disputa o mesmo público consumidor que a Victoria's Secrets (os biquínis possuíam valores similares, inclusive). Nos demais países, onde a Triangl não detem espaço no mercado, é certo que não houve prejuízo material, mas resta patente a existência de lucro ilícito das empresas que copiaram o modelo.

Transportando a hipótese para o Brasil, caso uma empresa de pequeno ou médio porte tivesse suas peças distintivas imitadas ou copiadas, é notável a dificuldade que encontraria

para demonstrar a violação existente em juízo, por ser extremamente subjetivo *in casu* imaginar uma confusão ou migração do consumidor sem verificar se esses consideram as empresas ou estilistas concorrentes de mesmo patamar.

Ainda, note-se que a demora decorrente de tal verificação no decurso da instrução processual poderia gerar danos insustentáveis para a empresa que colocou todos os seus esforços na criação e venda daquele produto, conduzindo-a, em última análise, à falência.

É com vistas a evitar tais eventos danosos, o enriquecimento ilícito dos imitadores/contrafatores e principalmente homenagear o esforço criativo de uma empresa ou estilista, que defende-se a tutela específica do trade dress, de maneira a torná-lo uma propriedade intelectual oponível *erga omnes* a partir de um título de registro, como de direito.

7. CONCLUSÃO

A moda há muito perdeu a rasa estigmatização de setor afeito a futilidades, tendo hoje papel de peso na economia de diversas nações e indiscutível relevância social, na medida em que permite tanto a exteriorização da individualidade do sujeito quanto o seu pertencimento a determinado grupo.

Por tal relevância, e ante a vasta concorrência, os protagonistas do setor buscam a todo tempo fidelizar o consumidor, investindo em qualidade e criações originais que os diferenciem dos demais. Nessa toada, como em outros segmentos de mercado, impera seja o produto do esforço criativo protegido, de forma a evitar a ocorrência de violações ou, na hipótese de ocorrência dessas, que sejam os danos mitigados ante a existência de um direito real recaindo sobre o objeto.

O ordenamento jurídico pátrio possui diversas formas de regular os direitos da moda, valendo citar a Lei de Propriedade Industrial e a Lei de Direitos Autorais dentre os diversos Tratados, Acordos e Convenções Internacionais dos quais o Brasil é signatário.

Não obstante, a proteção legislativa é insuficiente para o setor *fashion* uma vez que os produtos nem sempre se encaixam no conceito de invenções, marcas ou desenhos industriais, e nem sempre podem gozar da proteção conferida pelo Direito de Autor – cuja aplicabilidade é controversa na medida em que os produtos de moda se caracterizam pelo indissociável caráter utilitário.

Ocorre então que muitas peças, a despeito de sua inegável distintividade no conjunto, restam sem proteção pelo ordenamento, possibilitando que cópias e imitações se proliferem no mercado até que sobrevenha decisão judicial reconhecendo a violação ao *trade dress* com o fito de obstar a continuidade da conduta ilícita.

Conforme restou demonstrado, a proteção a essas hipóteses vem se dando por meio da repressão à concorrência desleal, instituto que se caracteriza na essência pela vedação às condutas desonestas tendentes a gerar confusão no consumidor.

Apesar de louvável o intento do judiciário, fica nítido que esse tipo de proteção não é o mais adequado para atender o mercado de moda, na medida em que o homem médio muito

improvavelmente incorre em confusão entre uma marca conhecida e outra nem tanto, dado não disputarem o mesmo nicho de consumidores e, no caso de empresas ou estilistas desconhecidos, ser a confusão de difícil caracterização.

Denota-se, portanto, uma tentativa desesperada de caracterizar um dano inexistente, já que a violação ao trade dress gera muito mais a auferição de lucros ilícitos pelos imitadores e o desprestígio ao esforço criativo empregado pelo estilista ou equipe de designers. E dá-lhe esforço criativo.

No mundo fashion, as peças criadas são como filhos aos olhos de seu criador, dado o extenso processo de criação e o fato desse vir a constituir o objeto de consumo em si, diferentemente da criação de embalagens e rótulos de produtos. Na moda, a peça é o meio e a finalidade, de maneira que há verdadeiro apego ao resultado final.

A ausência de possibilidade de registro ante a existência de entraves legais cria um filho sem pai e uma triste realidade para os estilistas e empresas nacionais, que sem qualquer segurança jurídica ficam à mercê do entendimento dos magistrados para a caracterização da concorrência desleal, mormente sua incompatibilidade com o segmento *fashion*.

Impera, portanto, o recaimento de um direito real sobre o trade dress na moda, havendo que se fazer as reformas legislativas necessária a tal finalidade. O tema, portanto, aqui não se esgota; pelo contrário, a presente monografia tem justamente o intuito de fomentar as discussões sobre o tema, com vistas a dar a atenção e atribuir a tutela jurídica que o mercado de moda clama e merece.

8. REFERÊNCIAS

8.1 Bibliográficas

ANDRADE, Gustavo Piva. O Trade Dress e a Proteção da Identidade Visual de Produtos e Serviços. Revista da ABPI, nº 112, mai/jun 2011. Disponível em: < http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/GPA%20O_trade_dress_pi.pdf > Acesso em 01 jun. 2017

ASCENSÃO, José de Oliveira Ascensão; JABUR; Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereira dos. Propriedade intelectual: direito autoral. São Paulo: Saraiva, 2014

BARBOSA, Denis Borges. O conceito de Propriedade Industrial, 2002. Disponível em: < <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/27573-27583-1-PB.pdf> > Acesso em 03 abr. 2017

_____. Uma introdução à propriedade intelectual. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

_____. Parecer sobre apelação n. 0191736-89.2009.8.26.0100, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. No prelo.

_____. Como o requisito autoral de originalidade vai se radicando nos precedentes judiciais. 2012. Disponível em: < http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/requisito_autoral_originalidade.pdf > Acesso em 20 abr. 2017

_____. Da proteção do trade dress com ou sem direitos exclusivos. [S.l.: s.n], 2009.

BARREIRA, Ellen Cândido. O direito autoral e a proteção das criações de moda: um estudo do caso Village 284 vs. Hermès. Monografia – UNB. Brasília, 2014. Disponível em < http://bdm.unb.br/bitstream/10483/8999/1/2014_RebecaEllenCandidoBarreira.pdf > Acesso em 16 mar. 2016

BITTAR, Carlos Alberto. Teoria e Prática da Concorrência Desleal, São Paulo, Editora Saraiva, 1989.

_____. Contornos atuais do Direito do Autor. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.

_____. Direito de autor. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003.

BOURDIEU, Pierre. A distinção: crítica social do julgamento. Tradução de Daniela Kern; Guilherme J. F. Teixeira. São Paulo: Edusp, Porto Alegre: Zouk, 2007

CERQUEIRA, Luana Fabrízia Ledesma de. A propriedade intelectual da criação da moda. 2008. 214 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Centro de Ciências Jurídicas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. p. 64-65

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, Vol. II, 1982.

CERQUEIRA, João da Gama; SILVEIRA, Newton; BARBOSA, Denis Borges. Tratado da propriedade industrial. 3 ed. v. 1, Parte I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012.

COSTA, Dahyana Siman Carvalho da Costa. Concorrência desleal. Disponível em <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9121> Acesso em: 1 jun. 2017.

DORFLES, Gillo. Modas e Modos. Tradução de Antônio Ribeiro. Lisboa: Edições 70. 1996.

KAKUTA, Suzana Maria ; RIBEIRO, Julio. Disponível em: <https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6iPC0ztrUAhWFGpAKHRuDcTUQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sebraerj.com.br%2Fservices%2FDocumentManagement%2FFileDownload.EZTSvc.asp%3FDocumentID%3D%257B4A23AB26-F57B-4AD8-9ECD-F919561A6144%257D%26ServiceInstUID%3D%257BE0A6567A-DB7A-4C77-9416-5A8733988116%257D&usg=AFQjCNFeTaEuZU_iRjc1eK86d5OqoYySIw> Acesso em 12 mai. 2017

LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero : a moda e seu destino nas sociedades modernas / Gilles Lipovetsky ; tradução Maria Lucia Machado. — São Paulo : Companhia das Letras, 2009

MENEZES, Elisângela Dias. Curso de direito autoral. Belo Horizonte: Del Rey, 2007.

MINADA, Luciana Yumi Hiane . O instituto do trade dress no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção. Disponível em <<https://www.kasznarleonardos.com.br/files/artluciana-trade-dress.pdf>> Acesso em 30 mai. 2017

MONTAURY, Luiz Edgard e DE MENDONÇA, Marianna Furtado. Trade Dress e a Tutela dos Websites, Revista da ABPI nº 100, de mai/jun de 2009, pg. 20. Disponível em: <<http://www.montaury.com.br/wp-content/uploads/2014/10/Revista-da-ABPI-n-100.pdf>. > Acesso em: 4 jun. 2017.

PAESANI, Liliana Minardi. Manual de propriedade intelectual: direitos de autor, direito da propriedade industrial, direitos intelectuais *sui generis*. São Paulo: Atlas, 2012

PIMENTEL, Luiz Otávio. Curso de propriedade intelectual e inovação no agronegócio. Florianópolis: Mapa. 3. ed. 2012.

PEDROSO, Denise Abdalla Freire. Direito Autoral Na Moda: Visão Jurisprudencial. Revista Da ABPI – nº 136 – MAI/JUN 2015, p. 17-30.

ROSINA, Mônica Steffen Guise Rosina. Fashion Law é a nova moda do Direito. Revista Observatório Itaú Cultural, nº 16, jan/jun 2014, p. 106-117. São Paulo: Itaú Cultural.

Disponível em: < http://d3nv1jy4u7zmsc.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/06/OBSERVATORIO16_0.pdf > Acesso em: 7 abr. 2017.

SILVEIRA, Newton. Direito de autor no desenho industrial. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982.

_____. Direito de autor no design. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012

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

8.2 Legislativas

BRASIL. Presidência da República. Constituição (1988). *Constituição da República Federativa do Brasil*. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 20 de mar. 2017.

_____. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. *Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências*. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19610.htm>. Acesso em: 12 de abr. 2017

_____. Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. *Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial*. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acesso em: 12 de abr. 2017

_____. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. *Institui o código civil*. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 30 de mar 2017

8.3 Jurisprudenciais

GOIÁS. Comarca da Capital. 4ª Vara Cível. Processo nº 1101/97.

RIO DE JANEIRO. Comarca da Capital. 5ª Vara Empresarial. Processo nº 0121544-64.2011.8.19.0001. Juíza de Direito Maria Isabel Paes Gonçalves. Julgado em 27.04.2011.

RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 6ª Câmara Cível. Processo nº 0121544-64.2011.8.19.0001. Relator Des. Pedro Freire Raguelet. Julgado em 13.11.2012

RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 14ª Câmara Cível. Processo nº 0121544-64.2011.8.19.0001. Relator Des. Cleber Ghelfenstein. Julgado em 15.08.2013

RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 6ª Câmara Cível. Processo nº 0121544-64.2011.8.19.0001. Relator Des. Pedro Freire Raguelet. Julgado em 13.11.2012

RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Quinta Câmara Cível. Apelação Cível nº 0289931-71.2013.8.19.0001. Relator: Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes. Julgado em 14.7.2015

SÃO PAULO. Comarca de Barueri. 6ª Vara Cível. Processo nº 946/2003

SÃO PAULO. Comarca de Barueri. 24ª Vara Cível. Processo nº 583.00.2010.187707-5

SÃO PAULO. Foro Regional VI – Penha de França. 2ª Vara Cível. Processo nº 0152743-02.2014.8.19.0001. Juiz de Direito Sinval Ribeiro de Souza. Julgado em 6.12.2011.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Agravo de Instrumento nº: 0138158-21.2012.8.26.0000. Relator: Enio Zuliani. Julgado em: 31.6.2012

SÃO PAULO. Comarca da Capital. 4ª Vara Cível. Processo nº 1084725-08.2014.8.26.0100 Juiz de direito Rodrigo César Fernandes Marinho. Julgado em 23.6.2016

ANEXO

