



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E POLÍTICAS (CCJP)

ESCOLA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS (ECJ)

Juliana Nogueira de Sá Cardoso Coelho

A RESPONSABILIDADE CIVIL NO ÂMBITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL.

Uma análise sob a ótica da violação de *trade dress*.

Rio de Janeiro

Novembro de 2017

Juliana Nogueira de Sá Cardoso Coelho

A RESPONSABILIDADE CIVIL NO ÂMBITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL.

Uma análise sob a ótica da violação de *trade dress*.

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: Profa. Dra. Patrícia Ribeiro Serra Vieira

Rio de Janeiro

Novembro de 2017

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E POLÍTICAS (CCJP)
ESCOLA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS (ECJ)

Título do Trabalho: A responsabilidade civil no âmbito da propriedade intelectual.
Uma análise sob a ótica da violação de *trade dress*.

Elaborado por JULIANA NOGUEIRA DE SÁ CARDOSO COELHO

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: Profa. Dra. Patricia Ribeiro Serra Vieira

Comissão Examinadora:
Nome do Orientador: Patricia Serra
Nome do Examinador 1:
Nome do Examinador 2:

Assinaturas:

Nota Final: _____

Rio de Janeiro
Novembro de 2017

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais, Sergio e Tatiana, maiores apoiadores da carreira jurídica que escolhi seguir e exatamente quem eu quero ser quando crescer;

À minha irmã, Isabella, primeira professora que tive e a quem devo tantos outros aprendizados além da alfabetização;

À Tia Dalva, por todas as vezes em que me inspirou na infância, em meio a processos, despachos e audiências;

Aos companheiros de trabalho, Rodrigo, Tatiana, Victor, Fellippe, Patrick, Marina, Antônia, Carol e Gisela, que proporcionaram meu primeiro contato com a propriedade intelectual, tema deste trabalho, e que tornaram a tormentosa tarefa de conciliar os estudos e o acelerado cotidiano de um escritório de advocacia muito mais florida;

À querida Bidó, que hoje mora na eternidade das nossas lembranças, verdadeira entusiasta de qualquer coisa que escolhi fazer, por mais banal que fosse;

A todos, minha eterna gratidão.

“Uma imagem vale mais que mil palavras”

Confúcio

RESUMO

Objetiva demonstrar o conceito de *trade dress*, sua importância para os seus detentores e, especialmente, de que forma os Tribunais brasileiros vêm enfrentando a questão da proteção do *conjunto-imagem*, com especial foco na obrigação de indenizar decorrente de eventual violação. Para tal, primeiro far-se-á uma conceituação do instituto, para após se delimitar quais são os meios que o ordenamento jurídico pátrio prevê para garantir a proteção à roupagem externa dos produtos e serviços dispostos no mercado, considerando o silêncio da legislação específica e a necessidade de repressão à concorrência desleal. Dessa forma, serão estudados os requisitos para que um *trade dress* seja protegido, bem como o que caracteriza, à luz de precedentes judiciais, o dano e a responsabilidade civil dele resultante.

Palavras-chave: Propriedade Industrial. *Conjunto-Imagem*. Concorrência desleal. Obrigação de Indenizar. Indenização.

ABSTRACT

The present study aims to demonstrate the concept of trade dress, its importance for its holders and, especially, in what way the Brazilian Courts have been facing its protection, with special focus on the obligation to indemnify due to the violation. Firstly, the institute will be conceptualized, to after be delimited how the legal system provides ways to protect the products and services disposed on the market, considering the silence of the specific legislation and the need to repress unfair competition. In this way, the requirements for a trade dress to be protected will be studied, as well as what characterizes, in the light of previous jurisprudence, the damage and civil liability due to it.

Keywords: Industrial Property. Unfair Competition. Civil liability. Indemnification.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	9
1. NOÇÕES GERAIS SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL	13
1.1. Conceito de marca.....	13
1.2. Conceito de trade dress.	15
1.2.1. A proteção ao <i>trade dress</i> sob a luz do ordenamento brasileiro.....	19
1.2.2. Diferença entre <i>trade dress</i> e marca.	22
2. CRITÉRIOS UTILIZADOS PELO PODER JUDICIÁRIO PARA EFETIVAR A PROTEÇÃO DE <i>TRADE DRESS</i>	31
1.1. Distintividade	31
1.2. Possibilidade de confusão ou associação indevida.....	37
3. A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR POR VIOLAÇÃO DE <i>TRADE DRESS</i>	43
3.1 Da indenização por dano material	43
3.1.1 Da necessidade ou não de prova efetiva do prejuízo	43
3.1.2 Da apuração do <i>quantum</i> indenizatório	52
3.2 Indenização por dano moral.....	53
3.3 Casos concretos envolvendo indenizações decorrentes da violação de <i>trade dress</i>	58
3.3.1. Diageo North American, INC. x Dialcool Export, Ind. e Com. De Bebidas LTDA. (“CÎROC” x “Blue Spirit”).....	58
3.3.2. Capua&Capua S.S. LTDA. ME e outros (Grupo Osklen) x Os mesmos e outros 60	
3.3.3. Hypermarchas S.A x Cimed Indústria de Medicamentos LTDA. (Epocler X Epativan)	64
CONCLUSÃO	68
REFERÊNCIAS.....	71

INTRODUÇÃO

A partir da metade do século XVIII¹, o mundo se deparou com uma ruptura profunda do que havia anteriormente: a produção artesanal progressivamente foi sendo deixada para trás e, em seu lugar, a utilização de máquinas trouxe a possibilidade de enriquecimento por meio da reprodução em larga escala de criações. Com a Revolução Industrial, deu-se lugar a uma nova forma de produção, a industrial.

Com as inovações trazidas à época, a tecnologia passou a permitir a reprodução em série e, com o fomento a invenções, começou a urgir a necessidade de proteção às ideias de produção e reprodução de bens, inclusive como forma de expansão do desenvolvimento.

Por isso, este processo foi o estopim do direito de propriedade industrial moderno. Certo é que, antes da Revolução, já se ensaiava a proteção a este tipo de ideias, tendo sido criadas legislações voltadas ao direito industrial.

Contudo, foi apenas com a Revolução Industrial e suas inúmeras invenções que veio a necessidade urgente de sistematização deste direito. Assim, após conferência diplomática ocorrida na França, promulgou-se a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, em 1883², marcando o avanço deste tipo de proteção no mundo, da qual foi signatária o Brasil.

Amadurecia, então, a consciência de que a proteção da riqueza intelectual é crucial para o crescimento das sociedades empresárias e das nações, resultando no aumento cada vez maior do valor dos negócios e dos investimentos. Dessa forma, obras literárias, artísticas, invenções, marcas e outras expressões da criatividade humana são convertidas em propriedade privada e protegidas por lei, por meio do sistema de propriedade intelectual.

No contexto contemporâneo, os bens intelectuais passam a ser um dos patrimônios mais valiosos das pessoas, naturais e jurídicas, instituições e nações –

¹ Extraído de <https://www.todamateria.com.br/revolucao-industrial/> Acesso em 20/09/2017

² Extraído de <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf> Acesso em 07/11/2017

residindo nessa importância a necessidade cada vez maior de positivação de sua proteção.

Se, antes, a riqueza do homem era consagrada, por exemplo, pela propriedade de grandes indústrias, atualmente o homem mais rico do mundo, Bill Gates, com patrimônio estimado em oitenta e seis bilhões de dólares, tem como principal fonte de receita a Microsoft, sociedade empresária originada a partir do desenvolvimento de um *software*, isto é, desdobramento da atividade inventiva humana³.

Com este panorama, é certo que o direito deve estar preparado para sistematizar e proteger estes bens, frutos do intelecto, e não pode estar alheio a tal perspectiva como instrumento regulador de condutas afins e harmonizador de eventuais conflitos.

A gestão das políticas públicas de proteção à propriedade intelectual se apresenta como um instrumento fundamental para apoiar o crescimento econômico do país. Por sua vez, quando existem deficiências na gestão das políticas nesta área, seus efeitos tendem a afetar a competitividade das empresas.

Pois bem. Os detentores de direitos de propriedade intelectual são protegidos por leis específicas contra o uso não autorizado de seus trabalhos, produtos, marcas e serviços. Esta proteção conferida por essas leis propicia um ambiente concorrencial benéfico ao comércio, bem como incentiva a competitividade de mercado.

Atualmente, a maior parte das grandes sociedades empresárias coloca a propriedade intelectual no centro do planejamento e gestão de seus negócios e, trazendo-se este contexto para o cenário atual, de intensa competição capitalista, as disputas por espaço entre elas é inevitável, sendo intensas as buscas por domínio de mercado e, conseqüentemente, as estratégias adotadas para tanto.

Dentre estas estratégias, muitas das vezes perquire-se a distinção, significa dizer, alguma especificidade singular que diferencie o produto dos concorrentes, como, por exemplo, a utilização de sinais distintivos aptos a identificar a mercadoria

³ Extraído de <https://exame.abril.com.br/negocios/forbes-2017-a-lista-dos-mais-ricos-do-mundo/>
Acesso em 07/11/2017

e diferencia-la, nascendo uma marca. Por outro lado, porém, pode se deparar com a tentativa de muitas de *pegar carona* e embarcar no sucesso e prestígio de outras que já estejam estabilizadas no mercado.

Como fins de organização de mercado, como já visto, existem dispositivos legais que norteiam os limites de competição entre as empresas e, atualmente, no ordenamento jurídico brasileiro, estes dispositivos encontram-se na Lei nº 9.279/1996, conhecida por Lei de Propriedade Industrial.

É comum que as sociedades busquem se resguardar, registrando suas marcas junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), com vistas a garantir sua exclusividade perante outras futuras iniciativas que venham a tentar utilizar elementos iguais.

E é justamente das tentativas de utilizar dispositivos iguais, aliadas ao intuito de *pegar carona* no sucesso alcançado por certas marcas, com o fim de induzir o consumidor a erro, que se configura a infração marcária.

Como não poderia deixar de ser, o ordenamento jurídico protege a vítima da infração marcária, havendo na própria Lei de Propriedade Industrial dispositivos que conferem aos titulares da marca a prerrogativa de cessar o uso indevido e, ainda, de buscar indenizações pelos danos configurados.

A simples análise dos produtos e serviços postos no mercado, contudo, permite concluir que muitas vezes a marca não é forte tão somente pelo signo ou termo eventualmente utilizados para a distinção e identificação do produto, mas vai além. A roupagem externa e a apresentação visual de produtos, estabelecimentos e serviços muitas das vezes é o principal fator de atração dos consumidores.

Esta “roupagem externa” é o que a doutrina denomina *trade dress*, que consiste na aparência distintiva que determinado produto pode assumir perante o consumidor. As questões atinentes ao *trade dress* merecem importância, pois seu reconhecimento como bem a ser tutelado juridicamente ainda é prematuro no Brasil.

A Lei de Propriedade Industrial prevê de forma expressa a possibilidade de a vítima da infração buscar indenizações em razão do prejuízo causado pela violação marcária, tais como perda de clientela ou até mesmo a degradação da marca.

Não existe nenhum tipo formal de proteção do *trade dress*, tal qual existe para a marca. No entanto, o Poder Judiciário tem reprimido a conduta concorrencial que visa desviar clientes através da aproximação do *conjunto-imagem* de produtos, estabelecimentos ou serviços, com aplicação do artigo 195, III, da Lei de Propriedade Industrial.

São diversos os critérios utilizados pelo Poder Judiciário para caracterizar, em princípio, que efetivamente houve a infração do *trade dress* e, também, para entender por configurado o dano apto a ensejar a obrigação de indenizar.

O presente trabalho, portanto, visa avaliar de que forma os Tribunais brasileiros vêm enfrentando a questão da obrigação de indenizar pela violação especificamente do *trade dress*, discernindo (i) o que caracteriza a infração; (ii) o que configura o dano e, portanto, a obrigação de indenizar; e (iii) quais vêm sendo os parâmetros utilizados para o arbitramento do *quantum* indenizatório.

1. NOÇÕES GERAIS SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL

1.1. Conceito de marca

A convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) define como propriedade intelectual:

(...) soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico⁴.

Bonetti e Jungmann⁵ propõem algumas modalidades de proteção jurídica para os bens que compõem a propriedade intelectual, que vêm separadas em três categorias, quais sejam, direito autoral propriedade industrial e proteção *suis generis*, da seguinte forma:

Propriedade Intelectual	Direito Autoral	Direito do Autor
		Direitos Conexos
		Programa de Computador
	Propriedade Industrial	Marca
		Patente
		Desenho Industrial
		Indicação Geográfica
	Proteção <i>Suis Generis</i>	Topografia de Circuito Integrado
		Cultivar

⁴ Extraído de <https://duduhvanin.jusbrasil.com.br/artigos/407435408/propriedade-intelectual-conceito-evolucao-historica-e-normativa-e-sua-importancia> Acesso em 20/09/2017

⁵ A caminho da inovação: proteção e negócios com bens de propriedade intelectual: guia para o empresário. Brasília: IEL, 2010, p. 21 Extraído de http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/guia_empresa_iel-senai-e-inpi.pdf Acesso em 08/09/2017

Dentre estes, encontra-se a marca, cuja definição não é simples, mas pode ser entendida por um bem industrial de função identificadora e informativa, consubstanciada em sinais visualmente perceptíveis que tem o fito de individualizar serviços e produtos similares e de origem diversificada.

Gama Cerqueira, considerado por muitos o maior doutrinador nacional em matéria de Propriedade Industrial, leciona que marca é “todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral, para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa⁶”.

Nota-se que, tão somente por esta definição, não se tem uma perspectiva da marca como uma ferramenta de repressão à concorrência desleal. Para este último doutrinador, a marca tem como principal objetivo e função a criação de uma identidade única para aquela sociedade empresária e, possivelmente, funciona como meio de criar uma reputação perante os consumidores. Estes, por sua vez, uma vez se deparando com aquela marca no mercado, criam impressões e juízos de valor acerca do elemento marcário e, porque não, da própria pessoa jurídica que o detém.

Significa dizer que, a partir desse conceito, valoriza-se o aspecto da singularidade da marca e a sua função identificadora e diferenciadora no mercado.

Já para Carvalho de Mendonça, o conceito de marca ultrapassa tão somente o aspecto ideológico e deve levar em conta, também, o caráter histórico do símbolo marcário:

(...) consistem em sinais gráficos ou figurativos, destinados a individualizar os produtos de uma empresa industrial ou as mercadorias postas à venda em uma casa de negócio, **dando a conhecer sua origem ou procedência, e atestando a atividade e o trabalho de que são resultado⁷.**

Tal definição se aproxima mais do que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) prevê em seu manual de marcas como definição, em que marca é conceituada como “um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a

⁶ GAMA CERQUEIRA, João da Tratado de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense, 1946, p. 365-366

⁷ MENDONÇA, Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1955, 5ª ed., vol. V, parte I, p. 215.

origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa⁸”.

Apesar de a doutrina, como sinalizado, ter tentado insistentemente delimitar um conceito para o tema, sua definição não é simples, e essa dificuldade pode ser constatada até mesmo da própria lei, que é bastante genérica ao definir a marca.

De acordo com o texto legal, marca é a identificação de produtos e serviços através de um sinal distintivo, visualmente perceptível que os distingue um dos outros, conforme consagrado pelo artigo 122 da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial⁹).

A despeito de a definição da lei ser bastante genérica, sem especificar exatamente quais são os tipos de sinais que podem formar marcas, o que corrobora com a já mencionada dificuldade de conceituação, nota-se, pelo artigo 124 da mesma lei¹⁰, que o legislador preocupou-se em fornecer um rol bastante detalhado dos sinais irregistráveis, o que mostra sua preocupação de limitar a proteção.

Delimitado o conceito de marca, passa-se a esmiuçar o que se entende por *trade dress*, objeto central do presente trabalho.

1.2. Conceito de trade dress.

O pedido de proteção do *trade dress* de produtos, estabelecimentos e serviços vêm sendo muito comum perante o Poder Judiciário. No entanto, antes de entender de que forma os Tribunais brasileiros vêm apreciando questões envolvendo disputas em *trade dress*, importa delimitar o que exatamente vem a ser isto.

É notório que, dentre os sinais distintivos de uma sociedade empresária, a marca é o sinal que, por primazia, identifica seus produtos e/ou serviços. Porém, não

⁸ Extraído de http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_é_marca. Acesso em 04/10/2017.

⁹ Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

¹⁰ Art. 124. Não são registráveis como marca:
(...)

é difícil notar que uma sociedade empresária possui outros sinais distintivos além de sua marca.

Cresce cada vez mais o número de pessoas jurídicas brasileiras descontentes com a apropriação da embalagem de seus produtos, por terceiros não autorizados. Quando há a reprodução, seja parcial ou integral, da marca em si, é comum que se procure um advogado para notificar o infrator, ou mesmo acioná-lo, a fim de que seja cessada a exploração ilícita de sua marca e, eventualmente, para buscar reparação.

Contudo, por vezes, o concorrente desleal não reproduz a marca em si, mas lança seus produtos ou serviços no mercado, com sua própria marca, mas com apresentação igual ou semelhante à de uma que já esteja estabilizada no mercado ou que já possua grande prestígio, residindo nisto a violação de *trade dress* ou *conjunto-imagem*.

Sabe-se que as sociedades empresárias mais competitivas envidam investimentos e esforços em profissionais qualificados aptos a criar as embalagens dos seus produtos ou a criar o visual de um estabelecimento comercial de forma suficientemente distintiva, a fim de que o consumidor facilmente reconheça a origem do produto ou serviço.

Sendo assim, é esperado que o direito confira proteção ao conjunto de elementos característicos dos produtos ou serviços, reprimindo a concorrência desleal.

Nas palavras do jurista José Roberto D'Afonseca Gusmão, o *trade dress* seria a “referência direta à forma com a qual um produto ou estabelecimento é ‘vestido’ para ir ao mercado (ou *dressed up to go to the Market*)¹¹ composta pela somatória de elementos característicos que formam uma ‘imagem visual’ passível de agregar-se ao patrimônio incorpóreo do empresário, tal qual uma marca ou outro sinal identificador de origem”.

¹¹ “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”

O termo tem origem nos Estados Unidos e, historicamente, se referia à forma que um produto era *dressed up to go to market*¹², ou seja, “vestido para ir ao mercado”. O instituto surgiu mais especificamente no ano de 1922, após uma ação judicial envolvendo os restaurantes Two Pesos Inc. e Taco Cabana Inc¹³.

Em síntese, a rede de *fast food* mexicano Taco Cabana ingressou com ação judicial alegando que a concorrente Two Pesos vinha se utilizando indevidamente de reprodução de todas as suas características visuais. A Suprema Corte Americana, então, reconheceu o direito da autora, determinando que a ré a indenizasse, bem como alterasse o *layout* de seu estabelecimento:



“Tradedress” is the total image of the business. Taco Cabana’s trade dress may include the shape and general appearance of the exterior of the restaurant, the identifying sign, the interior kitchen floor plan, the decor, the menu, the equipment used to serve food, the servers’ uniforms, and other features reflecting on the total image of the restaurant. 1 App. 83-84. The Court of Appeals accepted this definition and quoted from *Blue Bell Bio-Medical v. Cin-Bad, Inc.*, 864 F.2d 1253, 1256 (CA5 1989): “The ‘trade dress’ of a product is essentially its total image and overall appearance.” See 932 F.2d 1113, 1118 (CA5 1991). It “involves the total image of a product, and may include features such as size, shape, color or color combinations, texture, graphics, or even particular sales techniques¹⁴.”

Embora o instituto, originalmente, fosse mais aplicado a embalagens e rótulos de produtos (apesar de *leading case* americano versar sobre o *trade dress*

¹² U.S. *Trade Dress Law: Exploring the Boundaries*, p. 2. New York. 1997

¹³ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. No. 91-971. “Two Pesos, Inc., Petitioner v. Taco Cabana, Inc.” Disponível em: <<https://www.law.cornell.edu/supct/html/91-971.ZO.html>>. Acesso em: 18/10/2017

¹⁴ *John H. Harland Co. v. Clarke Checks, Inc.*, 711 F.2d 966, 980 (CA11 1983). Restatement (Third) of Unfair Competition 16, Comment a (Tent. Draft No. 2, Mar. 23, 1990): Tradução livre: “Trade dress” é a imagem total de um negócio. O trade dress do Taco Cabana pode englobar o formato e a aparência total do exterior do restaurante, o signo distintivo, a arquitetura do interior da cozinha, a decoração, o menu, o equipamento utilizado para servir comida, o uniforme dos empregados, e outras características que refletem a imagem total do restaurante. O trade dress de um produto é essencialmente a sua imagem total e sua aparência conjuntural. Ela envolve a imagem total de um produto, e pode incluir características como tamanho, formato, cores, combinação decorações, textura, gráficos e, até mesmo, técnicas de venda”

de um estabelecimento comercial), com o passar do tempo houve uma maior ampliação, para abranger também a impressão visual de estabelecimentos. Hoje, o instituto abrange rótulos, embalagens, configurações, recipientes, e também a aparência visual dos estabelecimentos comerciais¹⁵.

J. Thomas Mc Carthy, tratadista norte-americano, observa que no contexto moderno *trade dress* abrange a aparência total de um produto e sua embalagem, e até mesmo engloba o *design* e forma do produto em si¹⁶”.

No entendimento de José Carlos Tinoco Soares, *trade dress* é sinônimo de “conjunto-imagem”. Ele salienta, ainda, que este “representa o meio pelo qual um produto (em seu sentido mais amplo possível) é apresentado ao mercado. Dentre as inúmeras formas de aparição, está compreendida a embalagem (qualquer que seja o tipo e/ou modelo), a configuração do produto, a cor e/ou combinação de cores que se apresenta, os métodos de comercialização, as maneiras de sua divulgação publicitária, o desenho e/ou estilização interna ou externa do estabelecimento (qualquer que seja), os pertences, partes e componentes de um produto ou se uma prestação de serviço¹⁷”.

O *trade dress* se consubstancia em configuração visual distintiva, por uso ou divulgação, que se denomina “significação secundária.” É nesse contexto que surge o *conjunto-imagem*, que tem uma significação relacionada na percepção visual, isso é, em como o produto ou serviço é apresentado ao público.

Dênis Borges Barbosa conceitua *trade dress* como sendo o “conjunto de cores, a forma estética, os elementos que compõem a aparência externa, como o formato ou apresentação de produto, estabelecimento ou serviço, suscetível de criar a imagem-de-marca de um produto em seu aspecto sensível. Traça, ainda, o seguinte entendimento quanto ao tema:

“Mesmo quando uma palavra ou imagem é incapaz, a princípio, de ser distintiva, tal propriedade pode ser adquirida pelo fato de que seu uso ou a divulgação ocorra com tal intensidade ou por tanto tempo que o público tenha se habituado a associar o símbolo a uma origem de produtos ou

¹⁵ STEPHEN F. MOHR ET AL., U.S. TRADE DRESS LAW: EXPLORING THE BOUNDARIES 1 (Int'l Trademark Ass'n eds., 1997).

¹⁶ McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 8:4, 4th edition, 2008. “(...) in modern parlance, trade dress includes the total look of a product and its packaging and even includes the design and shape of the product itself”.

¹⁷ Concorrência Desleal v. Trade e/ou Conjunto-Imagem. São Paulo: Tinoco Soares. 2004, p. 213.

serviços, mesmo em condições que vedariam seu registro por falta de distinguibilidade¹⁸.”

Significa dizer, não se trata de uma marca no estrito senso de sua definição, mas da roupagem externa, do conjunto imagem, da apresentação visual do produto, estabelecimento ou serviço, criada com o mesmo fito: diferenciá-los da concorrência, chamando atenção do consumidor.

Todas as definições elencadas acima possuem elementos em comum e levam em conta a aparência geral do bem ou negócio que se pretende proteger. Dessa maneira, são infinitos os signos que podem constituir um *trade dress*, tais como garrafas, recipientes de produtos alimentícios, *designs* de computadores pessoais, *layouts* de restaurantes, entre outros.

As disputas em torno da identidade visual de produtos e serviços envolvem uma discussão acerca dos limites legais de proteção existentes, estes que também serão objeto de análise no presente trabalho.

1.2.1. A proteção ao *trade dress* sob a luz do ordenamento brasileiro.

Como já visto, o *trade dress*, assim como as marcas, efetivamente serve a distinguir e individualizar determinado produto ou serviço, findando por fixar, para o consumidor, um vínculo entre o visual apresentado e a reputação do bem fornecido.

Dessa maneira, pois, o direito não pode negar proteção ao *trade dress*, mesmo porque, muitas das vezes, é o *conjunto-imagem* que exerce efetivo papel de atração entre a sociedade empresária e o consumidor.

Sobre isso, Carlos Alberto Bittar Filho discorre:

(...) ao compor o produto, como sua roupagem definitiva para consumo, a embalagem exerce, dentre todas as criações referidas, a influência mais direta sobre o público em geral, representando verdadeiro elo de comunicação final entre produtos e consumidor. Também como integrante de sua ornamentação, a embalagem atua como força atrativa imediata do consumidor, impondo-lhe, muitas vezes, pela excitabilidade provocada, o impulso aquisitivo, para ele até imperceptível ou mesmo inevitável. É decisivo, no ato da compra, o fator psicológico, razão pela qual uma embalagem convidativa pode arrebatar o consumidor e adquirir a sua

¹⁸ BARBOSA, Denis Borges. O fator semiológico na construção do signo marcário. Rio de Janeiro: UERJ, 2006. Tese (Doutorado em Direito), Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2006, p. 159.

preferência, mantendo-o fiel a determinado produto. (...) Daí, a necessária proteção que devem merecer no campo jurídico, a fim de assegurar-se a seu titular o uso pacífico e a garantir-lhe a competente reação, em caso de violações que venham a acontecer, na defesa dessas importantes peças do aviamento objetivo da empresa¹⁹.

Ora, faz-se inócuo, sem sentido, criar e fortalecer uma identidade visual própria se, eventualmente, não se pode impedir a ação de usurpadores. Assim, embora não haja qualquer tipo formal de proteção do *trade dress*, o Poder Judiciário não é eximido de lhe conferir proteção.

A própria Constituição Federal, em seu artigo 5º, XXIX, preceitua:

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.

Nas palavras de Newton Silveira, constituem outros sinais distintivos “o título do estabelecimento, a insígnia, os sinais de propaganda, a marca de fato (não registrada), o dito **trade dress** e mesmo o nome comercial²⁰”.

Nesse contexto, embora no Brasil o *conjunto imagem* não seja tutelado por previsão legal específica, sua imitação tem sido coibida com base no instituto da concorrência desleal.

Qualquer prática consubstanciada na utilização de meios fraudulentos para desviar clientela, para si ou para outrem, configura o crime de concorrência desleal tipificado pela na forma do artigo 195 da Lei nº 9.279/1996, e gera obrigação de ressarcir as perdas e danos causados, o que será visto quando for tratada de forma específica a responsabilidade civil.

Assim, no plano infraconstitucional, a proteção do *trade dress* se dá por meio de regras que reprimem atos de concorrência desleal. Este instituto, conforme

¹⁹ Tutela dos Direitos da Personalidade e dos Direitos Autorais nas Atividades Empresariais, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2002, p. 159.

²⁰ SILVEIRA, Newton. Sinais distintivos da empresa. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), nº 98, p. 3-8, janeiro/fevereiro 2009.

leciona Fábio Ulhôa Coelho, pode ser definido como a “violação do segredo de empresa **ou indução do consumidor em erro**²¹”.

Ou seja, qualquer ato ilícito que venha a induzir em consumidor a erro – como, por exemplo, a imitação de embalagens – deve ser coibido, e não é o fato de a lei ser silente quanto à proteção da roupagem externa dos produtos, serviços e estabelecimentos que exime o Poder Judiciário do dever de promover tal proteção.

Como já explicitado, não há dúvidas quanto à efetiva proteção conferida ao *trade dress* no ordenamento brasileiro, que é pacífica tanto para a doutrina quanto para a jurisprudência. Contudo, as questões envolvendo o *trade dress* no país ainda são relativamente recentes e têm provocado diversos questionamentos.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento, reconheceu que, “a despeito de seu reconhecimento pelos Tribunais brasileiros, não há a previsão dos requisitos necessários para sua proteção ou a previsão clara de sanção na hipótese de eventual lesão²²”, nas palavras do Ministro Marco Aurélio Bellize.

Nesta oportunidade, foi ressaltado, inclusive, que por força da súmula 07 do STJ, que inibe o reexame fático probatório pela Corte Superior²³, as questões envolvendo o *trade dress* têm sido resolvidas pelos Tribunais de Justiça locais.

Esse panorama resulta em certa instabilidade das decisões judiciais, na medida em que frequentemente as cortes locais decidem de forma dissonantes e nem sempre é possibilitado que o STJ exerça sua função de uniformização da jurisprudência, justamente por incidência da referida súmula.

Assim, muitas das vezes, para os titulares dos *trade dresses*, surgem dúvidas quanto à proteção do *trade dress*. O conjunto imagem é registrável? O

²¹ Curso de direito comercial, volume 1 : direito de empresa, 15.ed – São Paulo : Saraiva, 2011, Pág.211.

²² STJ – Resp nº 1353451 – Ministro Marco Aurélio Bellize - T3 – Julgamento em 19.09.2017 – Extraído de <https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201202395552&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea> Acesso em 08/11/2017

²³ Súmula 7 “A PRETENSÃO DE SIMPLES REEXAME DE PROVA NÃO ENSEJA RECURSO ESPECIAL. Extraído de http://www.stj.jus.br/docs_internet/VerbetesSTJ_asc.pdf Acesso em 24.10.2017

registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial é um requisito para que haja a efetiva proteção? De que forma os Tribunais analisam a proteção do conjunto-imagem?

Para que se entenda, contudo, quais são os casos em que o Judiciário vê configurada a infração marcária, importa verificar quais são as diferenças de análise entre o *trade dress* e as marcas.

1.2.2. Diferença entre *trade dress* e marca.

Conceituados os institutos da marca e do *trade dress*, torna-se essencial ao estudo da proteção jurídica do segundo no ordenamento jurídico pátrio compreender sua distinção com relação à marca no que diz respeito à registrabilidade.

O *conjunto-imagem* distingue-se da marca, muito embora possa ser formado pela utilização conjunta de ambos, acrescidos, ou não, de outros elementos visuais. Embora ambos, aos olhos do senso comum, possam representar a mesma coisa e, de fato, tenham a mesma finalidade imediata, tratam-se de institutos independentes.

Como lecionam José Roberto Gusmão e Laetitia Pablo d'Hannens, “a proteção jurídica ao *trade dress*, como conjunto de elementos e/ou sinais característicos e distintivos, não afasta nem se confunde com a eventual proteção conferida a cada um deles individualmente considerados como, por exemplo, quando tais elementos ou sinais constituem marcas, desenhos industriais, títulos de estabelecimento, e assim por diante²⁴.” Em outras palavras, o *trade dress* se consubstanciaria em sinal distintivo não registrado.

A marca é um sinal para designar a origem do produto, mercadoria ou serviço e, para ser registrada, deve atender à distintividade ou novidade relativa. Ou seja, no mercado em que se insere o produto, o sinal visivelmente perceptível deve se distanciar do domínio comum, a fim de propiciar a utilização comercial exclusiva por seu titular.

²⁴ GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca; d’HANENS, Laetitia Maria Alice Pablo. Breves comentários sobre a proteção ao *trade dress* no Brasil. In: Revista dos Tribunais - RT 919, maio de 2012, p. 125.

É esta apropriação exclusiva que será assegurada por meio do registro, que garantirá ao consumidor a correspondência entre o produto designado e a sociedade que o colocou em circulação. Em suma, a marca serve a identificar o produtor/fornecedor ao consumidor.

Como já visto, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) é o órgão responsável pelo registro de marcas no Brasil, registro esse que é regido por alguns princípios e requisitos.

Os requisitos para o deferimento de um registro marcário foram divididos e são empregados pela doutrina dominante com atenção à (i) novidade relativa (o signo deve ser novo para a identificação do produto ou serviço prestado); (ii) não colidência com marca notória (as marcas notoriamente conhecidas, ainda que sem registro perante o INPI, merecem a tutela do direito industrial); e (iii) não impedimento (não caracterização de nenhuma das condições previstas no rol do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial).

A Lei de Propriedade Industrial, ainda, em seu artigo 126²⁵, confere proteção às marcas notoriamente conhecidas e, no artigo 125²⁶, às de alto renome.

A marca de alto renome é aquela amplamente conhecida pelos consumidores, independente do mercado em que está ou em que atua mais incisivamente. São exemplos desta o Mc Donald's, a Faber Castell, dentre outros.

Na lição de Maitê Cecilia Fabbri Moro, “a marca de alto renome é a marca que é conhecida por consumidores pertencentes a diversos segmentos de mercados, diferentes daquele mercado que corresponde aos produtos ou serviços protegidos por esta marca²⁷”.

²⁵ Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º *bis* (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

²⁶ Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

²⁷ MORO, Maitê Cecilia Fabbri, *Direito de Marcas – Abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 317;

Com relação às notoriamente conhecidas, pode-se defini-las como aquelas que gozam de proteção especial independente de terem sido depositadas no país, sendo esta notoriedade geralmente atribuída tão somente no mercado em que atua.

São estes os critérios, a grosso modo, utilizados pelo INPI quando da análise do deferimento dos registros marcários, portanto. E o *trade dress*?

O *conjunto-imagem* se materializa pela associação de variados elementos que, em conjunto, traduzem uma forma peculiar e distintiva de inserção do bem no mercado consumidor.

Na análise de colidência eminentemente marcária, existe um registro formal com data específica, que marca o início da proteção e da utilização exclusiva, de modo que, a princípio, basta o confronto entre ambas para se verificar se há imitação e/ou reprodução.

No que diz respeito ao *trade dress*, contudo, não existe, no Brasil, dispositivo específico na lei afeito à sua proteção, de forma que os atos de violação têm sido coibidos pelo Poder Judiciário por meio da aplicação do artigo 5º, XXIX²⁸, da Constituição Federal, e da própria repressão à concorrência desleal, como preconizado pela Lei de Propriedade Industrial.

Porém, a partir do momento em que o caso deve ser analisado com foco na repressão à concorrência desleal, o exame automaticamente passa a ser mais amplo, não se fazendo suficiente apenas a verificação de haver potencial de confusão em razão de semelhança.

O *trade dress* não precisa estar registrado para que o ofendido busque sua proteção perante o Poder Judiciário e, como explica Gustavo Piva de Andrade, “a própria lei brasileira, inclusive, salienta que o fato gerador do ato ilícito é o desvio fraudulento de clientela”. Acrescenta, ainda, que “(...) mesmo que o *trade dress* não

²⁸ 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;

esteja registrado, o empresário pode buscar proteção sobre a impressão visual do seu produto ou serviço com base nas regras de concorrência²⁹.

A registrabilidade do *trade dress*, aliás, não é unânime, o que significa dizer que nem sempre o conjunto imagem é passível de registro, porquanto, muitas das vezes, não pode ser enquadrado no conceito de marca ou desenho industrial.

É o que ocorre, por exemplo, com o *trade dress* de lojas e restaurantes, atualmente reconhecido como objeto de proteção, que envolve não apenas cores e símbolos, mas a própria disposição interna de móveis e objetos. Na verdade, a impossibilidade de registrar o *trade dress*, nestes casos, pode residir até mesmo na inviabilidade de se materializar, no viés prático, o conjunto-imagem perante o INPI.

Portanto, o registro do *trade dress* não se apresenta como pressuposto indispensável para que se busque a repressão do ato de concorrência desleal. No direito norte-americano, inclusive, o Lanham Act trata de conferir a mesma proteção ao *trade dress* não registrado ou registrado, como se extrai de trecho de decisão proferida na já mencionada disputa judicial travada entre dois restaurantes de comida mexicana, Two Pesos e Taco Cabana³⁰, que inaugurou a proteção do *conjunto-imagem*:

The Supreme Court interprets this section as having created a federal cause of action for infringement of unregistered trade mark or tradedress and concludes that such a mark or trade dress should receive essentially the same protection as those that are registered³¹

No Brasil, destaca-se esclarecedora decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em caso sob a relatoria do desembargador Ramon Mateo Jr., nesse mesmo sentido:

É certo inexistir nos autos notícia do registro da marca mista da autora, solicitado antes mesmo do ajuizamento da presente demanda. Esse aspecto, entretanto, não apresenta qualquer relevo. O pedido de registro da marca mista (correspondente ao nome e ao desenho), pendente de aprovação, assegura à autora 'zelar pela sua integridade material ou reputação. Esse depósito ou requerimento, a princípio, assegura a precedência e a proteção contra a utilização ilícita por terceiros.' (Apelação Cível n.º 0165677-35.2007.8.26.0100, Rel. Des. Francisco Loureiro). Logo, ainda que ausente o registro, irrecusável possuir a autora direito de ver salvaguardada a *trade-dress* de seu produto. A alegação da ré, no sentido

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

³⁰ Extraído de <https://www.law.cornell.edu/supct/html/91-971.ZO.html> Acesso em 19/10/2017

³¹ TwoPesos, Inc v. Taco Cabana, Inc. 505 U.S. 763, 1992

de comercializar os produtos anteriormente à autora, desde 2002, sobre não haver sido corroborada com qualquer prova nos autos, não merece acolhida. E, de toda sorte, a autora demonstrou que comercializa seus produtos denominados Doguitos, desde 2001 (fl. 95). Logo, ainda que o pedido de registro da marca mista tenha sido levado a efeito em 2012, tal aspecto não possui qualquer relevância. Pois a colocação do produto Doguitos no mercado é anterior ao produto da ré³².

Entretanto, para o titular do conjunto imagem, o registro pode se apresentar como recomendável a fim de que se efetive sua proteção. Isto porque, uma vez registrado, o *trade dress* não só é protegido com base nas regras de repressão à concorrência desleal, mas, outrossim, pelas normas gerais da Propriedade Industrial.

Ou seja, o titular, ao registrar o *trade dress*, adquire direitos de propriedade sobre o signo e poderá se basear nos dispositivos contidos na Lei de Propriedade Industrial, bem como nos demais específicos relativos à infração da marca ou desenho industrial, para coibir eventuais imitações e reproduções.

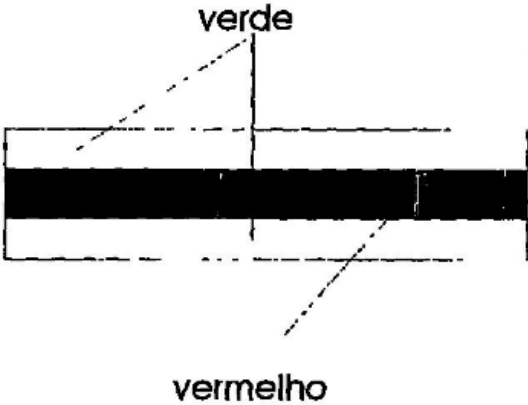
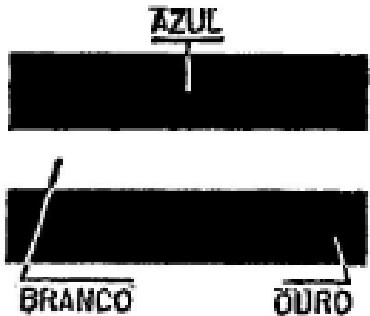
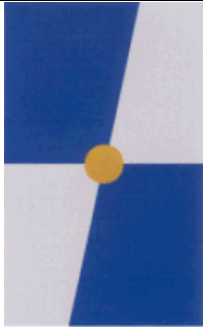
Em eventual disputa judicial envolvendo imitação de *trade dress* efetivamente registrado perante o Instituto da Propriedade Industrial, afasta-se eventuais argumentos do infrator no sentido de que inexistente relação de concorrência entre as sociedades pelo fato, por exemplo, de atuarem em diferentes estados do país.

Isto porque, ao obter o registro, o titular adquire direitos exclusivos sobre o *trade dress* em todo o território nacional, nos termos do artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial³³.

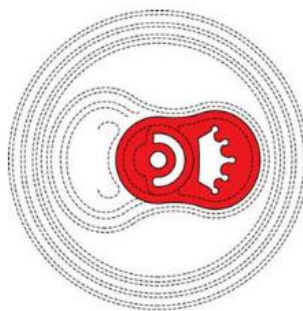
Abaixo, são destacados alguns exemplos de sociedades empresárias que registraram junto ao INPI a disposição de cores em suas embalagens, por exemplo:

³² TJ SP – Ap. 0011981-66.2013.8.26.0100, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Desembargador Relator Raom Mateo Júnior, Julgamento em 10.12.2014 – Diário de Justiça de 03.12.2014 – Extraído de <https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=0011981-66.2013&foroNumeroUnificado=0100&dePesquisaNuUnificado=0011981-66.2013.8.26.0100&dePesquisa=&uuidCaptcha=&pbEnviar=Pesquisar> – Acesso em 03/10/2017

³³ Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Registro nº 830641360 (FACEBOOK) 	Registro nº 840081340 (FACEBOOK) 
Registro nº 824948521 (STARBUCKS COFFEE) 	Registro nº 830430032 (COCA COLA) 
Registro nº 818.461.390 (GUCCI) 	Registro nº 006.088.244 (VISA) 
Registro nº 824.410.807 (RED BULL) 	Registro nº 829.693.041 (RED BULL) 

Vale destacar, ainda, o curioso registro nº 903462141 para a marca “BUDWEISER”, cujo abridor vermelho, em seu desenho específico, exerce a função de marca no mercado de cervejas, merecendo, portanto, a devida proteção pela Lei de Propriedade Industrial:



Apesar de recomendável, entretanto, como já visto, o registro do *trade dress* não é indispensável para que haja sua proteção. Contudo, quando o Judiciário se depara com um *trade dress* sem registro, a análise que envolve sua proteção torna-se muito mais ampla quando vista sob a ótica da repressão aos atos desleais.

O Superior Tribunal de Justiça, em caso recente envolvendo a Apolo e a Farol, marcas de algodão, apreciou esta questão³⁴. Naquele caso, a Apolo, autora da ação, afirmou que a Farol, sua concorrente no mesmo segmento de mercado, passou repentinamente a utilizar embalagens que faziam clara alusão ao produto fabricado por ela.

A instância local, no caso o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tratou a questão como concorrência desleal e entendeu pela infração de *trade dress*, condenando a Farol não só a se abster de vender os produtos naquela embalagem, mas a pagar indenização de trinta mil reais por reparação patrimonial. A discussão chegou ao STJ por meio de Recurso Especial da Farol, em que se alegou que a embalagem, por não ter registro perante o INPI, não seria passível de proteção.

O relator do recurso, Ministro Marco Aurélio Belizze, repisou o já pacificado entendimento de que, embora não seja disciplinada na legislação nacional, a proteção do *trade dress* vem sendo garantida com base no dever legal de garantia

³⁴ <https://jota.info/justica/trade-dress-stj-julga-disputa-entre-duas-empresas-26092017>. Acesso em 24/10/2017.

de livre mercado, afirmando que os limites concorrenciais introduzem conceitos imprescindíveis para a definição da amplitude da proteção da propriedade industrial.

Na mesma decisão, ressaltou que “não se pode admitir que a pretexto de se proteger o conjunto-imagem de um produto, se assegure o uso exclusivo e indeterminado de uma determinada funcionalidade não registrada, por exemplo”. Acrescentou, ainda, que “por incrementar a competição, a entrada de conjunto-imagem semelhante em mercado já assemelhado não deve ser obstada por meio de intervenção judicial” e que “esta deverá ser excepcional e sempre pautada pela verificação concreta de que se está diante de algo novo e peculiar a ponto de despertar o Estado de sua inércia, consequência da livre concorrência e a liberdade de iniciativa adotadas no Brasil”.

Na mesma oportunidade, o ministro também apontou, como já foi suscitado neste trabalho anteriormente, que é preciso fazer uma diferenciação entre o conjunto-imagem e os demais signos distintivos, como a marca e o desenho industrial. Segundo ele, esta distinção é fundamental para definir o tratamento jurídico que será dado a cada caso e as “consequências advindas de condutas anticompetitivas praticadas com desrespeito à marca, desenho industrial ou conjunto-imagem.”³⁵

Para o relator, o diálogo entre concorrência e direitos exclusivos decorrentes de propriedades industriais somente justificaria a intervenção do Poder Judiciário para afastar condutas concorrenciais que ultrapassem os limites da disputa legítima.

Tais limites, estão, segundo o ministro, “ora na confusão do consumidor decorrente de imitação desleal, ora na usurpação de vantagem alheia decorrente da associação de seu produto ou serviço com a prestação de seu concorrente, situação em que é notório o intuito de “pegar carona” no sucesso obtido pelo investimento de outrem”.

³⁵ STJ – Resp nº 1353451 – Ministro Marco Aurélio Bellize - T3 – Julgamento em 19/09/2017. Acesso em 19/09/2017 – Extraído de <https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201202395552&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea> Acesso em 18/10/2017

O ministro concluiu, assim, que o Judiciário não pode intervir para “meramente assegurar um direito de exploração exclusiva a bem não registrado na forma legalmente exigida”.

No caso concreto entre as marcas Apolo e Farol, então, considerou que “não se cogita da existência de um direito de exploração exclusiva” e, por isso, somente poderia ser vedada para uma das partes a utilização do *trade dress* ou de um de seus elementos no caso de, efetivamente, restar caracterizado o ato de concorrência desleal.

Nesse sentido, a Corte Superior entendeu que, nestes casos, é imprescindível a produção de prova técnica para auxiliar o entendimento do juiz, a qual se serviria a avaliar a situação fática do mercado e a possibilidade real de confusão, não se fazendo mais suficiente o mero potencial de confusão em razão da semelhança que é atraído pela presunção *iuris tantum* decorrente do registro perante o INPI e do sistema atributivo adotado pela Lei de Propriedade Industrial.

Nesse cenário, tornar-se-ia necessário conhecimento técnico para se avaliar o efeito real da entrada no mercado de produto ou serviço visualmente assemelhado, o que configura o ato de concorrência desleal e que dá causa às pretensões de proteção do *trade dress*. Por todos estes motivos, entendeu-se por cassar a sentença proferida pela justiça local, de Minas Gerais, determinando-se que fosse produzida prova pericial para avaliar estes quesitos.

Portanto, vê-se que a registrabilidade do *trade dress*, e também a dispensabilidade do registro para sua proteção, são matérias pacíficas em nossa jurisprudência. Contudo, o Poder Judiciário, ao enfrentar as questões atinentes ao *trade dress* não registrado, deve se ater aos limites da intervenção do estado na própria concorrência do mercado.

Sendo assim, passa-se a analisar de que forma o Poder Judiciário, tendo por base a repressão à concorrência desleal, vem interpretando a configuração da infração de *trade dress* e, portanto, o ato ilícito que ensejará a responsabilidade de indenizar.

2. CRITÉRIOS UTILIZADOS PELO PODER JUDICIÁRIO PARA EFETIVAR A PROTEÇÃO DE *TRADE DRESS*.

2.1. Distintividade

A princípio, são dois os fatores entendidos por requisitos para que se consiga obter, perante o Poder Judiciário, a proteção do *trade dress*, quais sejam, a distintividade do conjunto-imagem e a possibilidade de confusão ou associação indevida por parte o consumidor, configurando o desvio de clientela. Iniciaremos esta análise, portanto, pela primeira delas.

Em qualquer disputa judicial que envolva reprodução e/ou imitação de signos distintivos, a distintividade é um elemento fundamental, já que, sem ela, não existe capacidade de diferenciação do produto ou serviço perante os demais existentes no mercado.

Se a roupagem externa que o produto e o serviço apresenta perante os consumidores é comum, trivial, sem traço distintivo, os consumidores do segmento não a identificarão como um signo identificador de origem. Nesse sentido, a distintividade pode ser conceituada como a identidade única conferida ao produto ou ao serviço pelo conjunto-imagem, que o distingue e diferencia dos demais, e sua ausência implica, também, a inexistência de proteção perante a legislação brasileira.

Este é o entendimento da chamada Teoria da Distância, desenvolvida pela doutrina alemã e amplamente reconhecida no direito marcário de inúmeros países. Nas palavras de Geert W. Seelig:

“Frequentemente, marcas idênticas ou similares são utilizadas em campos de atividades idênticas ou afins. Em geral, o público consumidor está habituado à coexistência destas marcas e presta maior atenção às diferenças existentes entre elas. Se, por sua vez, novas marcas parecidas vem se juntar às antigas, o público não as confundirá com aquelas já existentes porque já está habituado a prestar atenção às suas diferenças, mesmo que fracas, e sabe por consequência distingui-las. A consequência desse processo é que o risco de confusão entre as marcas diminui. Se as marcas, então apresentavam um perigo real de confusão, esta possibilidade está agora excluída e o risco inicial descartado³⁶.”

³⁶ SEELIG, Geert W., La Theorie de la Distance. Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique, nº 62, Dez. 1965, p. 389

Nas palavras de Cassiano Ricardo Golos Teixeira, “o primeiro ponto da avaliação do conceito de *trade dress* seria o aspecto inerentemente distintivo que se resume e justamente à habilidade o *trade dress* servir como função para identificar a fonte dos produtos e serviços, sendo adquirida ao longo do uso extensivo da ‘aparência’³⁷”.

Exemplificando-se, uma sociedade empresária não pode argumentar que a embalagem de seu creme leite é distintiva se os elementos que em tese a compõem consistem em pequena embalagem em forma de caixa, cartonada, com o símbolo de uma vaca no rótulo, na medida em que o *trade dress* formado por esses elementos não é distintivo, já que a maioria dos fabricantes de creme de leite utilizam estes elementos na embalagem de seus produtos.

Na mesma esteira, se um bar tem o *trade dress* de seu estabelecimento composto por elementos tradicionais, tais como um balcão com cadeiras altas na frente, e mesas comuns dispostas de maneira regular no espaço do empreendimento, o consumidor que adentrar esse bar provavelmente não irá distingui-lo dos demais já existentes no mercado. Quanto a isso, Gustavo Piva de Andrade explicita:

Imagine-se, por exemplo, uma loja de vinhos ordinária, cuja identidade visual não possua qualquer elemento diferente daquilo que é tido como o padrão de segmento. Ao adentrar nessa loja, o consumidor muito provavelmente a reconhecerá apenas como mais um estabelecimento onde se comercializa vinhos e não a associará com nenhuma fonte específica.

Por outro lado, imagine-se uma loja em que os vinhos sejam dispostos de maneira peculiar, alinhados verticalmente em compartimentos de acordo com a marca do produto, e onde todos os elementos gráficos e arquitetônicos tenham sido elaborados para formar uma identidade visual única e distintiva³⁸.

Como já dito, muitas vezes as características da aparência de um *trade dress* guardam extrema relação com as próprias peculiaridades do produto e serviço que assinala. Nestas hipóteses, importa ponderar se o titular de determinado conjunto imagem, que ostenta características diretamente relacionadas com o

³⁷ Concorrência desleal: Trade Dress. In: Revista Eletrônica do IBPI, 2009, p.8. Disponível em: <http://ibpibrasil.org/ojs/index.php/Revel/article/view/17/1> – Acesso em 09/09/2017

³⁸ ANDRADE, Gustavo Piva de. O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços. In: Revista da ABPI, nº 112, mai/jun 2011.

produto/serviço, tem como proteger sua apresentação visual, ainda que tenha sido o pioneiro em seu segmento a utiliza-las.

Entende-se que, mesmo que uma determinada sociedade empresária tenha sido a primeira a fazer o uso de um *trade dress*, caso esse conjunto imagem seja formado por elementos isolados que guardem relação com o próprio produto/serviço que assinala, não se infere qualquer deslealdade em tal prática, na hipótese de seus concorrentes virem posteriormente a utilizar em seus respectivos conjunto imagem as mesmas características.

A concorrência desleal reside na hipótese de que, mesmo que no momento inicial não existisse nenhum outro conjunto imagem próximo ou semelhante com ele, as características seriam de uso comum naquele segmento e, portanto, impossível de serem utilizadas exclusivamente por uma só sociedade empresária (como nos exemplos do creme de leite e do bar, acima suscitados).

Tal panorama não afasta, frise-se, a possibilidade de uma apresentação visual com características que guardem relação com um produto ser passível de proteção por vedação à concorrência desleal, desde que, porém, a combinação destas características consiga alcançar suficiente distintividade.

É como decidiu, inclusive, a Suprema Corte Americana no já aludido embate judicial havido entre os restaurantes Two Pesos e Taco Cabana, em que restou entendido que as marcas descritivas (que se relacionam à própria peculiaridade do serviço/produto) podem adquirir a distintividade que permita a proteção legal, nos termos da Seção 2 do Lanham Act, que estabelece que marcas descritivas que não poderiam ser registradas pelo Lanham Act podem ser registradas se ‘tornaram-se distintivas dos produtos do titular do pedido de registro’³⁹.

Nesse caso, todavia, os requisitos para verificação da distintividade serão muito mais elevados, para que não se permita burlar o princípio da disponibilidade do objeto de proteção. Com efeito, a deslealdade é originária com o titular que se apropria do bem indisponível.

³⁹ Two Pesos, Inc vs. Taco Cabana, Inc. (91-971), 505 U.S. 763 (1992): “However, descriptive marks may acquire the distinctiveness which will allow them to be protected under the Act. Section 2 of the Lanham Act provides that a descriptive mark that otherwise could not be registered under the Act may be registered if it “has become distinctive of the applicant’s goods in commerce.”

No segmento dos *katchups*, por exemplo, embora todas as embalagens – ou a grande maioria – apresentem predominantemente a cor vermelha, que é de uso comum, já que guarda relação com a principal matéria-prima do produto, o tomate, estas, ainda assim, exercem função distintiva, já que possuem outras características que permitem ao consumidor diferenciar a origem de cada produto (formato, combinação de cores, uso de marca mista, disposição do rótulo, entre outros):



Certas características visuais, então, são comuns às embalagens de um mesmo segmento mercadológico e, portanto, por mais que incorporem o *trade dress* de uma embalagem de uma sociedade empresária, não podem ser objeto de apropriação e proteção exclusiva, porque já é inerente à concepção do consumidor que um produto de certa categoria apresentará certas características (os *katchups* terão embalagem vermelha, os vinhos virão em garrafas, as pastas de dente em tubos plásticos, entre outros).

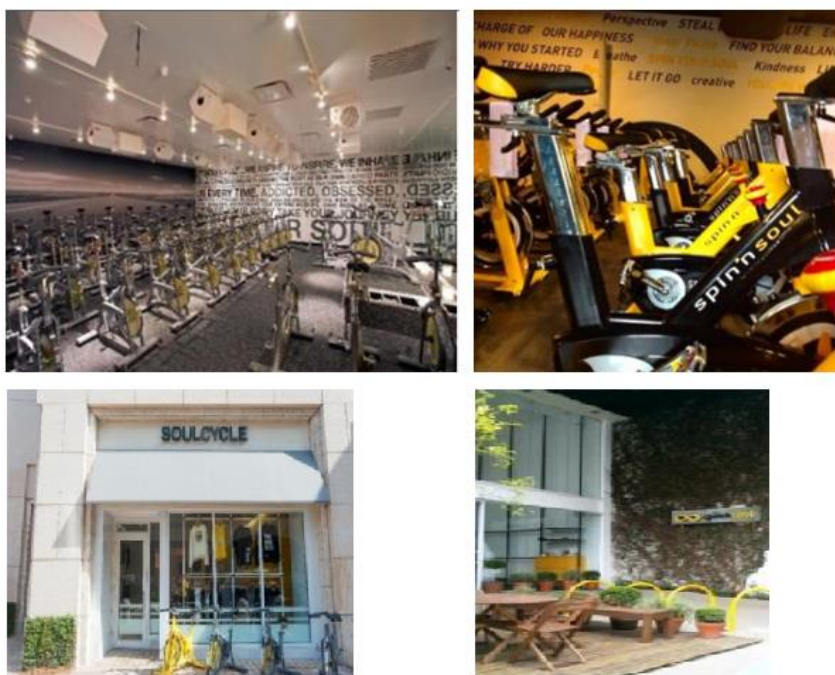
J. McCarthy, tratadista norte-americano já citado, menciona que “em alguns mercados, um desenho ou um *trade dress* especial será tão convencional e prosaico que não pode ser assumido para se destacar e ser percebido como uma marca sem aprova desse fato. Por exemplo, uma imagem de um barco de pesca utilizado em embalagens de frutos do mar congelados ou a bandeira quadriculada do motor de arranque do carro de corrida usado em peças de automóvel de alta performance são desenhos convencionais, que exigem prova de significado secundário para obter os direitos exclusivos da marca ou do *trade dress*”⁴⁰.

⁴⁰ McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 8:4, 4th edition, 2008. “(...) in modern parlance, trade dress includes the total look of a product and its packaging and even includes the design and shape of the product itself”.

Nesse contexto, deve ser frisado que o *trade dress* pode dotar distintividade originária, quando o conjunto imagem apresenta características que o distanciam de todos os demais existentes em determinado segmento do mercado. Por outro lado, porém, o produto pode não ter roupagem extremamente distintiva, mas, em razão de seu uso contínuo, pode ter conquistado fama e reconhecimento perante o público consumidor (significação secundária/secondary meaning).

De todo modo, em qualquer um dos casos, é importante que a apresentação visual que assinala um produto ou serviço permita que o consumidor consiga diferenciá-la das demais roupagens que caracterizam os demais produtos/serviços concorrentes.

Em caso envolvendo *trade dress* de um estabelecimento ligado à prestação de serviços de *spinning*, a SoulCycle Inc. sustentou que o *trade dress* de sua titularidade estaria sendo violado pela parte adversa:



Naqueles autos, porém, os desembargadores componentes da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entenderam que a reprodução do *trade dress* não estava clara em sede de cognição sumária, privilegiando a argumentação da Ré, no sentido de que o uso das cores amarela, branca, preta e cinza, atualmente seria comum em estabelecimentos voltados à prática de *indoor cycling*:

Contudo, a prova da reprodução do *trade dress* não restou clara nestes autos. As fotografias trazidas aos autos (fls. 9/13) indicam, de fato, que os estabelecimentos da agravada se assemelham àqueles da agravante. Entretanto, a agravada, na resposta à notificação extrajudicial, afirmou que o uso de cores preta, amarela, branca e cinza, atualmente, é comum a estabelecimentos voltados à prática de “indoor cycling” (...). Logo, há indicativo de que a marca e o *trade dress* da agravante são pouco evocativos.⁴¹

Ou seja, o Tribunal se utilizou da aparente ausência de distintividade do conjunto imagem do estabelecimento para afastar a alegação de reprodução indevida de *trade dress*, na medida em que, ao menos no estágio incipiente em que se encontrava aquele processo, constatou-se que os elementos caracterizadores daquela roupagem eram inerentes ao segmento de mercado relacionado.

Outra interessante decisão em que restou entendido pela inexistência de distintividade do *conjunto-imagem*, com base nos elementos caracterizadores do produto em si, foi proferida em disputa judicial havida entre a Nestlé e a Danone, tendo por objeto o *trade dress* dos iogurtes gregos por elas comercializados⁴²:

⁴¹ TJSP - TJ-SP - AI: 20189710920178260000 SP 2018971-09.2017.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 29/05/2017, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 30/05/2017 – Extraído de <https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=2018971-09.2017&foroNumeroUnificado=0000&dePesquisaNuUnificado=2018971-09.2017.8.26.0000&dePesquisa=&uuidCaptcha=> - Acesso em 07/10/2017

⁴² “Em comum as embalagens possuem: (a) a expressão “Grego”, identificadora da espécie de iogurte ofertado, que se diferencia dos demais por sua consistência mais firme; (b) as cores azul e branco. A colher com iogurte (no produto das autoras, do lado esquerdo e com menor destaque) e a colher numa tigela com iogurte (no produto da ré, na parte central inferior e com destaque) são comumente utilizadas nas embalagens desse tipo de alimento, mostrando ao consumidor o que contém os potes. Não são, pois, passíveis de proteção marcária. A expressão “Grego”, escrita com estilizações diferentes nos dois produtos, tampouco é de uso exclusivo da recorrente, pois é elemento descritivo do produto. Já as ilustrações de colunas gregas, a estilização da palavra “Grego”, e as cores azul e branco relacionam o produto à Grécia, nação que criou esse tipo de iogurte. A embalagem da Danone remete o consumidor, pois, ao país grego, tal qual a embalagem da Nestlé, que não contém as colunas gregas, mas sim casas gregas ao sol poente. As cores, as edificações gregas e a estilização das letras tendentes a relacionar o produto à Grécia Antiga são comuns em produtos de outras fabricantes de produtos lácteos, como ficou claro nas ilustrações trazidas nas fl. 1.478 das razões recursais e em fl. 1.532 das contrarrazões. Destaca-se que a palavra “Grego” é escrita em formatos diferentes em uma e outra embalagem, como bem destacou o i. Magistrado singular na decisão denegatória da tutela antecipada: “enquanto as letras “g” e “o” do produto das autoras (Nestlé) são mais arredondadas, na expressão “GREGO”, as letras “g” e “o” do produto da requerida (Danone) são retilíneas, formando, respectivamente, um triângulo invertido e um quadrado invertido, que em nada se assemelham com o produto das requerentes (ilustração de fls. 8 da inicial, onde são comparados lado a lado os produtos e fotos de fls. 147/163)” (fl. 605). E ainda: a embalagem da Nestlé tem como cor de fundo um azul em dégradé, ao passo que na embalagem da Danone o azul não tem variação. São elementos-padrões no mercado e sua coexistência em diversos produtos é incapaz de confundir o consumidor, ainda que desavisado.” (TJSP – APL nº 0046192-31.2013.8.26.0100 – Desembargador Relator Ricardo Negrão – Julgamento em 28.08.2017 – Publicado em 31.08.2017 – Disponível em



Como pode se ver, o desembargador relator, seguido em unanimidade, consignou que “as cores, as edificações gregas e a estilização das letras tendentes a relacionar o produto à Grécia Antiga são comuns em produtos de outras fabricantes de produtos lácteos (...)”⁴³.

Nota-se, portanto, que a distintividade é traço fundamental para que o *trade dress* seja objeto de proteção e para que, portanto, entenda-se configurada eventual infração, e é desta forma que vem decidindo o Poder Judiciário. Isto é, não basta que os conjunto-imagens envolvidos em disputa sejam semelhantes para que se entenda pela infração: a presença de distintividade é um requisito necessário.

2.2. Possibilidade de confusão ou associação indevida

Como visto, a distintividade é elemento essencial para que o *trade dress* seja protegido. Entretanto, não é apenas a isso que se atêm os Tribunais de Justiça para analisar as disputas envolvendo *conjunto-imagem* e para que se entenda por configurada a infração.

<https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=0046192-31.2013&foroNumeroUnificado=0100&dePesquisaNuUnificado=0046192-31.2013.8.26.0100&dePesquisa=&uuidCaptcha=&pbEnviar=Pesquisar> – Acesso em 10/10/2017)

⁴³ TJSP – APL 0046192-31.2013.8.26.0100 – Desembargador Relator Ricardo Negrão – Julgamento em 28/08/2017 – Publicação: 04/09/2017 – Extraído de <https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=0046192-31.2013&foroNumeroUnificado=0100&dePesquisaNuUnificado=0046192-31.2013.8.26.0100&dePesquisa=&uuidCaptcha=> - Acesso em 03/10/2017

O titular do *trade dress*, além de demonstrar que a roupagem externa de seu produto/serviço é distintiva, deve ainda comprovar que existe a possibilidade de confusão entre os produtos ou serviços.

Deve ser frisado que, para a proteção, não é preciso comprovar que de fato ocorreu confusão entre os *trade dresses*. Ou seja, embora a prova material de confusão seja interessante para reforçar o direito alegado, esta é prescindível para configurar o ato ilícito, bastando que haja a possibilidade de confusão.

Quanto a isso, leciona Celso Delamanto, um dos grandes estudiosos do instituto da concorrência desleal no Brasil:

a imitação é geralmente feita para dar a impressão de semelhança, aquela aparência capaz de iludir (*liable to confuse*) os compradores, normalmente desatentos a pequenas diferenças, e não para copiar com exatidão o produto do rival. Nenhuma alteração faz, assim, alegar que o adquirente, caso prestasse atenção ou fosse metuculoso, teria notado a diferença, pois isso normalmente não acontece e a fraude está na probabilidade de confundir.⁴⁴

Ao se deparar com produtos com elementos visuais semelhantes, não necessariamente o consumidor assumirá que se trata do mesmo produto, o que o levará a “levar um pelo outro”. Dependendo do grau de similitude existente, o comprador pode, por exemplo, assumir que ambos são fabricados pela mesma sociedade empresária, ou, por exemplo, presumir que os dois possuem a mesma qualidade em que confia.

Por meio do *trade dress* similar, o infrator não necessariamente deseja induzir o comprador a adquirir aquele produto apenas por achar que se trata do mesmo, mas pretende associa-lo fraudulentamente aquela mercadoria a um produto já existente e consagrado no mercado, e isto sem ter de despender esforços e investimentos por anos, como ocorre para a maioria das marcas, desenhos industriais e *trade dresses* consagrados no mercado.

Da noite para o dia, aquele concorrente fraudulento passa a se aproveitar dos frutos de um investimento que não promoveu, caracterizando o enriquecimento sem causa. Ao imitar o *conjunto-imagem* do produto pioneiro, o infrator tem muito mais facilidade de alavancar a venda de seu produto, do que se o fizesse sob uma vestimenta nova e absolutamente desconhecida.

⁴⁴ Crimes de Concorrência Desleal, São Paulo: Universidade de São Paulo, 1975, p. 87-88.

O ordenamento jurídico reprime qualquer ato desleal que gere o aproveitamento do fundo de comércio do concorrente, em conjugação com os princípios norteadores da proteção da propriedade intelectual, proteção ao consumidor e na repressão ao enriquecimento ilícito, exatamente como previsto pelo artigo 195, III, da Lei de Propriedade Industrial⁴⁵.

Nessa esteira, surgem os institutos da associação indevida, do aproveitamento parasitário, do enriquecimento sem causa, enfim, em todas as situações que podem gerar desequilíbrios concorrenciais e que, portanto, devem ser repelidas pelo direito.

O risco de confusão propriamente dita (“levar gato por lebre”) é somente uma das possíveis consequências da utilização e reprodução indevida do *trade dress*. A falsa associação é, também, vedada, traduzindo-se na repressão ao enriquecimento sem causa derivado da captação de clientela com o emprego de sinais que o público acredita serem de terceiros, por experiência prévia.

O Supremo Tribunal Federal já delineou o conceito de concorrência desleal, tendo consignado:

a livre concorrência, como toda liberdade, não é irrestrita, o seu direito encontra limites nos preceitos dos outros concorrentes pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio, expresso da probidade profissional. Excedidos esses limites surge a concorrência desleal (...). Procura-se no âmbito da concorrência desleal os atos de concorrência fraudulenta ou desonesta, que atentam contra o que se tem como correto ou normal no mundo dos negócios, ainda que não infrinjam diretamente patentes ou sinais distintivos registrados⁴⁶.

Dênis Borges Barbosa também já traçou lições sobre o tema:

A associação de que se fala, ao contrário da confusão, não se exerce sobre produtos ou serviços, mas sobre os elementos qualitativos da origem de tais produtos ou serviços. O caudatário, através da utilização de elementos simbólicos, procura aproveitar-se da imagem do inovador.

Tal não se dá pelo engano entre um produto e outro, induzindo a uma escolha que se quer racional, mas foi induzida a erro. A associação ilícita se dá através do aproveitamento da imagem construída em torno do produto,

⁴⁵ Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

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

⁴⁶ STF – Rec. Extr. N. 5.232-SP – Ac. unânime da 2ª. Turma – julgado em 09/12/1947. Relator: Ministro Edgard Costa – DJU de 11/10/1949 - RT Vol. 184, p. 914) – Extraído de <http://www.camelier.com.br/artigos/239/Concorrência-Desleal:-atos-de-confusão.html> – Acesso em 20/10/2017

ou dos outros elementos significativos. Atuando na esfera não-racional, a aproximação simbólica conduz à expressão corriqueira “é tudo igual”, que elimina distinções tecnológicas, ou a construção feita pela publicidade de uma caracterização própria.

(...)

Lógico que a confusão e associação não são uma imposição do mercado. Outros competidores, mesmo usando uma tecnologia nova (não protegida por patente) podem manter-se no exercício autônomo e claro de sua diferenciação no mercado. Ou seja, já que a confusão e associação *não* são necessárias para o funcionamento do mercado, e na verdade são contraproducentes à sua eficiência, constituem um dos fundamentos essenciais da repressão à concorrência desleal.

Veja-se que, nos parâmetros da Lei de Marcas (que neste ponto certamente são aplicáveis ao conjunto significativo do *trade dress*) não só a confusão, mas também a associação são vedadas. Qual associação? No caso de um mercado inovador, a associação à imagem do inovador.⁴⁷

Um aspecto relevante de se destacar nesse sentido é o nível de atenção e discernimento dos consumidores. Para se avaliar a noção de possibilidade de confusão ou de associação indevida não se deve ter em mente o consumidor atento, mas justamente o oposto.

Em disputa judicial envolvendo *trade dresses* dos sabões em pedra Biobrilho e Brilhante, o Tribunal local entendeu que não havia colidência entre os *conjunto-imagem* dos produtos, pelo que julgou improcedentes os pedidos autorais com base no entendimento de que “o perfil do consumidor comum mudou muito (...) vez que hoje em dia o consumidor verifica a validade do produto, não é fiel às marcas, procura o melhor preço”.

O caso, contudo, chegou ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Recurso Especial, tendo sido exarado entendimento pela ministra Nancy Andrighi, relatora do caso, no sentido de que “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 descurar 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 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

⁴⁷ Extraído de http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrenca_desleal.pdf - Acesso em 13/09/2017

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.

A ministra enfatizou a necessidade de considerar que, além da pressa que, por vezes, o cidadão tem para fazer suas compras, é preciso lembrar dos consumidores que, seja por grau de instrução, problemas de saúde ocular, ou por qualquer outro motivo, não tenham condições de estabelecer parâmetros de diferenciação:

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 produtos⁴⁸.

Isto é, a possibilidade de confusão ou associação indevida do *trade dress* deve ser analisada com base no consumidor médio, que não se apega às minúcias e aos detalhes, seja por uma imitação social, por simples hábito cotidiano ou até mesmo pela própria disposição em que os produtos são organizados, por exemplo, no mercado, geralmente com gôndolas abarrotadas de inúmeras mercadorias.

Como visto, o Judiciário tem reconhecido amplamente o *trade dress* como um sinal distintivo que pode ser protegido pela Constituição Federal e pela Lei de Propriedade Industrial, desde que cumpridos os requisitos para sua proteção por meio da repressão à concorrência desleal.

Contudo, para a caracterização da infração, devem estar presentes alguns requisitos, como já sinalizado, tais como a distintividade do *conjunto-imagem* alegado, e a possibilidade de que o consumidor médio seja levado à confusão ou à associação indevida daquele produto.

Dadas estas circunstâncias, a efetivação da proteção do *trade dress* é extremamente complexa, considerando-se a necessidade de preenchimento de requisitos que dependem de uma análise extremamente subjetiva pelo juiz.

No entanto, não é somente os requisitos que ensejam a proteção do *trade dress* que importam para uma análise completa do tema. Deve-se apreciar,

⁴⁸ Superior Tribunal de Justiça (STJ). Recurso Especial nº 698.855. Relatora: Min. Nancy Andrighi, julgado em 25.09.2007 – Extraído de <https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=200401583549&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea> – Acesso em 08/10/2017

outrossim, de que forma o Poder Judiciário vem tendo por configurado o ato ilícito e, mais do que isso, a obrigação de indenizar, corolário da responsabilidade civil. É o que se passa a analisar.

3. A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR POR VIOLAÇÃO DE *TRADE DRESS*.

3.1 Da indenização por dano material

Já tendo sido analisado de que forma o Judiciário enfrenta a questão da proteção do *trade dress*, sendo necessários, como já visto, que o *conjunto-imagem* dote distintividade e que haja efetiva possibilidade de confusão ou associação indevida pelo consumidor, importa, agora, analisar de que maneira os Tribunais vêm apreciando especificamente a obrigação de indenizar. Ou seja: como o Judiciário aplica indenizações no caso de *trade dress*?

Antes de adentrar à indenização de cunho moral e, efetivamente, aos estudos de casos concretos envolvendo a responsabilidade civil, importa tecer alguns comentários sobre a evolução do entendimento doutrinário e dos Tribunais com relação à reparação nesses casos.

3.1.1 Da necessidade ou não de prova efetiva do prejuízo

O dano, como se sabe, é pressuposto indispensável à responsabilidade civil, quer seja em sede subjetiva ou objetiva, sendo um dos requisitos para que se configure a obrigação de indenizar, aliados à ação ou omissão e o nexo causal.

Por assim dizer, somente em ocorrendo dano, há que se impor a alguém uma obrigação de indenizar. Ou seja, ainda que o agente tenha praticado o ilícito, se tal prática não ensejou dano, não há por que, em regra, atribuir-lhe responsabilidade civil, sendo o entendimento majoritário o de que *não há responsabilidade sem prejuízo*. Em outras palavras, pode haver responsabilidade sem culpa, mas não pode haver responsabilidade sem dano.

Destaca-se que esta corrente dominante foi edificada tendo-se em vista apenas a indenização de cunho material. Os legisladores, doutrinadores e julgadores somente previam e consideravam o dano e o dever de indenizar caso houvesse a comprovação do efetivo prejuízo material sofrido pela vítima, não havendo, ainda, a noção de indenização por dano moral.

O Código Civil de 1916, que vigia à época da promulgação da Lei de Propriedade Industrial, previa em seus artigos 1.059⁴⁹ e 1.060⁵⁰ que o dever de indenizar só restaria configurado quando efetivado algum dano.

A Lei de Propriedade Industrial, por outro lado, não adotou esta disposição, como pode se conferir da leitura dos artigos 208⁵¹, 209⁵² e 210⁵³. Por estes dispositivos, tem-se que o simples uso da marca, neste caso incluído o *trade dress*, já gera o dever de indenizar (dano *in re ipsa*).

O artigo 209 da LPI autoriza a reparação material se houver violação de direito da propriedade industrial, o que limita a prova do dano à configuração da infração. O artigo 210, por sua vez, preconiza critérios abrangentes para fixar a indenização por lucros cessantes, tornando claro que a fabricação e comercialização de produtos que contrafeitos trazem prejuízos que devem ser reparados. A *ratio* do legislador nesse caso mostra, implicitamente, que não há casos em que a contrafação não gere danos.

Além das disposições contidas na própria legislação específica, a própria vedação ao enriquecimento sem causa, consagrada no artigo 884 do Código Civil de 2002, também pode ser usada na defesa da caracterização do dever de indenizar nos casos de violação de marcas em geral e *trade dress*.

Segundo o dispositivo, “aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos

⁴⁹ Art. 1.059. Salvo as exceções previstas neste Código, de modo expresso, as perdas e danos devidos ao credor, abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

⁵⁰ Art. 1.060. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato.

⁵¹ Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

⁵² 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.

⁵³ Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

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

valores monetários⁵⁴”. Logo, para que uma conduta se encaixe nesta teoria, não se faz necessária a existência do dano, mas tão somente o enriquecimento às custas da esfera jurídica alheia sem causa que o justifique.

Dessa forma, quando o infrator viola o *trade dress* de uma sociedade empresária, levando os consumidores daquele nicho à confusão e/ou associação indevida, “pegando carona” no prestígio criado a partir de inúmeros investimentos e gastos prévios, certo é que se locupletou às custas do titular da marca, ainda que isto não tenha ocasionado efetivo prejuízo patrimonial ou moral ao ofendido, sendo necessário lhe atribuir a obrigação de indenizar.

Independente da repressão ao enriquecimento sem causa, a Lei de Propriedade Industrial, específica no tema, é expressa quanto à prescindibilidade da prova efetiva do dano para fins de indenização. A despeito disso, a necessidade ou não de prova do prejuízo para condenar o infrator por perdas e danos é assunto que já gerou controvérsia na área de propriedade intelectual.

Na doutrina especializada, prevalece entendimento de que basta a prova da violação em si para acarretar a responsabilidade civil, independentemente da comprovação específica e material dos prejuízos causados. João Gama Cerqueira leciona:

A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente, condenando-se o réu a indenizar os danos emergentes e os lucros cessantes (CC, art. 1.059), que se apurarem na execução. E não havendo elementos que bastem para se fixar o “quantum” dos prejuízos sofridos, a indenização deverá ser fixada por meio de arbitramento, de acordo com o art. 1.553 do CC. De outra forma, raramente o dono de marca contrafeita logrará obter a condenação do infrator, nem a reparação dos danos resultantes da contrafação, a qual, na grande maioria dos casos, se limita ao pagamento das custas e de honorários de advogado, os quais, por sua vez, são parcamente arbitrados pelo Juiz, ficando quase sempre abaixo do que realmente o autor despendeu para defender a sua marca⁵⁵.

Porém, mesmo assim houve resistência de parte da corrente, que não admite a prova implícita de danos, o que ensejou divergência também nas decisões dos

⁵⁴ Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

⁵⁵ GAMA CERQUEIRA, João da Tratado de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense, 1946, p. 129/131

Tribunais. A maioria das decisões contrárias à presunção de dano trazia a palavra “efetiva” ou derivadas para caracterizar que o dano só é exigível se comprado realmente.

Tais decisões faziam prevalecer o revogado artigo 1.060 do Código Civil de 1916, em vez de privilegiar os dispositivos previstos na Lei Específica (artigos 209, 209 e 210 da LPI), os quais não exigem a efetiva demonstração do dano.

Vale destacar que tais artigos, caso exigissem a prova efetiva do dano, tornar-se-iam praticamente inexecutáveis, posto que os bens de propriedade intelectual em geral são imateriais, intangíveis, o que leva à dificuldade de se provar efetivamente sua lesão.

Basta se ponderar, outrossim, que o infrator, agente do ato ilícito, pode não ser uma sociedade empresária de grande porte, e muitas vezes perpetra a violação de *trade dress* não inadvertidamente, mas por razões ilícitas.

Exemplificando-se, não se pode exigir, ou esperar, que um criminoso industrial tenha livros contábeis em ordem e, mesmo com a escrituração adequada, há dificuldade na prova, em se tratando de sociedades que detêm a mesma marca para inúmeros produtos e/ou inúmeras marcas para diversos produtos. Esse contexto, entretanto, não pode prejudicar a vítima da infração.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça antes da promulgação da Lei de Propriedade Industrial era de que os danos materiais só seriam devidos com a efetiva comprovação nos autos do processo. Com a promulgação da lei, contudo, tal concepção evoluiu para a prescindibilidade da prova do prejuízo, não só pela legislação específica em si, mas pelo surgimento de inúmeras ações semelhantes e de recursos admitidos pela Corte Superior.

Foi em disputa judicial envolvendo a Louis Vuitton e outra fabricante de bolsas que houve a confirmação do novo entendimento. A Louis Vuitton, neste caso, propôs ação em face de Caliente Comércio de Modas LTDA., tendo por objeto a busca e apreensão de produtos falsificados, a abstenção de que tais produtos fossem comercializados, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano material e moral.

O Tribunal local entendeu por afastar ambos os pedidos indenizatórios sob o fundamento de que não constava nos autos prova de desabono ao conceito moral da sociedade empresária, tampouco de que houve redução nas vendas dos artigos comercializados.

Por meio de recurso especial, a controvérsia chegou ao Superior Tribunal de Justiça, na relatoria da ministra Nancy Adrigli, que, ao julgar o apelo, reconheceu a necessidade de uma evolução interpretativa da questão da prova nos casos de violação à direitos da propriedade intelectual, considerando o quadro social vigente, consistente no exponencial volume de produtos contrafeitos no Brasil:

Tal entendimento, entretanto, está a merecer *uma evolução interpretativa*, considerado o quadro social vigente, e isto por duas razões.

Primeiro, porque é notória a enorme extensão que a prática de contrafação assumiu em nosso País, principalmente no segmento de mercado sob análise (artigos de marroquinaria). Esse panorama fático injusto e pernicioso não pode ser ignorado pelo Poder Judiciário, sob pena de não se cumprir, nesse campo, a almejada pacificação social, representada pela ética e lealdade de concorrência que devem informar as práticas comerciais.

Nesse cenário, passou à interpretação do artigo 209 da Lei de Propriedade Industrial, tendo fundamentado que o dispositivo não deixa dúvidas ao não condicionar a reparação dos danos materiais à prova de comercialização dos produtos fabricados e ao autorizar a reparação material se houver *ato violação de direito de propriedade industrial*:

Segundo, porque o art. 209 da Lei nº. 9279/96, em clara exegese, não condiciona a reparação dos danos materiais à prova de comercialização dos produtos fabricados, in verbis: “Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio”. O dispositivo autoriza a reparação material se houver ato de violação de direito de propriedade industrial, o que, no presente processo, constitui fato devidamente comprovado com a apreensão de bolsas falsificadas. Nesses termos considerados, a indenização por danos materiais não possui como fundamento a 'comercialização do produto falsificado', mas a 'vulgarização do produto e a depreciação da reputação comercial do titular da marca', levadas a cabo pela prática de falsificação. De fato, aquele que estaria disposto a comprar, por uma soma considerável, produto exclusivo, elaborado pelo titular da marca em atenção a diversos padrões de qualidade, durabilidade e segurança, não mais o faria se tal produto fosse vulgarizado por meio de uma falsificação generalizada. Conclui-se, assim, que a falsificação, por si só, provoca substancial redução no faturamento a ser obtido com a venda do produto distinguido pela marca

registrada, o que autoriza, em consequência, a reparação por danos materiais.

Nesse cenário, passou à interpretação do artigo 209 da Lei de Propriedade Industrial, tendo fundamentado que o dispositivo não deixa dúvidas ao não condicionar a reparação dos danos materiais à prova de comercialização dos produtos fabricados e ao autorizar a reparação material se houver *ato violação de direito de propriedade industrial*:

O entendimento consagrado pela ministra foi acompanhado pelos demais ministros à unanimidade em acórdão assim ementado:

Direito Comercial e Processo civil. Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito ordinário. Propriedade industrial. Marca. Contrafação. Danos materiais devidos ao titular da marca. Comprovação. Pessoa jurídica. Dano moral. - Na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de condenação do falsificador em danos materiais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação, independentemente de ter sido, o produto falsificado, efetivamente comercializado ou não. - Nesses termos considerados, a indenização por danos materiais não possui como fundamento tão-somente a comercialização do produto falsificado, mas também a vulgarização do produto, a exposição comercial (ao consumidor) do produto falsificado e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, levadas a cabo pela prática de falsificação. - A prática de falsificação, em razão dos efeitos que irradia, fere o direito à imagem do titular da marca, o que autoriza, em consequência, a reparação por danos morais. - Recurso especial a que se dá provimento⁵⁶.

Mesmo com o entendimento consagrado pela Corte Superior neste caso e a evolução interpretativa do Judiciário, ainda houve resistência do Judiciário para aplicar a questão, afastando o Brasil do modelo de proteção às criações intelectuais, demonstrando que, apesar de a legislação ter evoluído e coadunado com os princípios internacionais que regem a matéria, ainda houve falta de combate efetivo à violações nesta seara.

Veja-se, por exemplo, precedente exarado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região em 2008, ou seja, cinco anos após o entendimento exarado pelo STJ, ter

⁵⁶ STJ – RESP nº 466.761 – Relatora Ministra Nancy Adrigi – Julgamento em 03.04.2003 – Diário Oficial do dia 04.08.2003 – Disponível em <https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=200201049450&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea> Acesso em 03/11/2017

restado entendido que “não comprovada a efetiva lesão decorrente do uso indevido da marca, descabida a condenação em perdas e danos⁵⁷.”

Atualmente, embora alguns julgadores insistam em exigir a prova efetiva do prejuízo para fins de arbitramento de indenizações, o Superior Tribunal de Justiça tem aplicado reiteradamente o entendimento de que, nesses casos, dispensa-se a prova do dano.

Em recurso especial julgado em outubro de 2016, a ministra Nancy Adrigli novamente firmou o entendimento consagrado em 2003 na ação envolvendo a Louis Vuitton. Desta vez, cuidava-se de recurso oriundo de ação proposta pela Grendene S.A. em face de Indústria e Comércio de Calçados Daiana LTDA. – EPP, em que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul entendeu pro rechaçar o pedido de indenização por dano patrimonial.

A argumentação da Grendene ao longo do recurso especial era, justamente, a de que, quando se trata de violação de direitos de propriedade industrial, o dano é presumido. Naquele processo, não se discutia violação de marca em si, mas de desenhos industriais devidamente registrados, sendo também aplicável a Lei de Propriedade Industrial.

A ministra relatora fundamentou que o dano, naquele caso, deveria ser interpretado como decorrente diretamente da violação ao interesse da Grendene, pelo que sua demonstração seria confundida com a comprovação da existência do próprio fato, no caso a contrafação de desenho industrial.

Ao ter exigido a demonstração contábil da extensão do prejuízo financeiro, portanto, o Tribunal local teria deslocado o que configura a consequência econômica da ofensa para o núcleo do conceito de dano, subvertendo a noção estritamente jurídica do instituto.

Vale destacar entendimento doutrinário evidenciado durante o julgamento, na lição de Cristiano Chaves de Farias:

⁵⁷ Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª TE, AC 2003.51.0150430-9, Des André Fontes, DJ 22.10.2008 – Disponível em <https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=20035101504309&secao=TRF1&pg=1&enviar=Pesquisar> – Acesso em 02/11/2017

(...) enuclear o conceito de dano patrimonial em sua configuração naturalista e puramente material do prejuízo sofrido pelo ofendido – ao invés de centrá-lo na lesão a um interesse – culmina por deslocar a discussão para o campo das consequências econômicas da ofensa, da alteração negativa de uma situação financeira – ou seja, o bem em si mesmo, antes e depois da lesão –, ao invés de se ater simplesmente à situação da pessoa em relação ao bem jurídico e à possibilidade dele lhe servir para a satisfação de uma necessidade. Este é o interesse do ofendido a ser tutelado pelo ordenamento, uma noção jurídica e não eminentemente naturalística⁵⁸.

Nesse contexto, a ministra repisou a desnecessidade de prova efetiva do prejuízo, sob a égide da Lei de Propriedade Industrial, para que fosse determinada a reparação patrimonial:

Sobreleva destacar que a Lei n. 9.279/1996 – que regula os direitos e as obrigações concernentes à propriedade industrial –, em seus artigos que tratam especificamente da reparação pelos danos causados por violação aos direitos por ela garantidos, não exige, para fins indenizatórios, comprovação dos prejuízos experimentados. Ao contrário, de modo bastante amplo, permite ao titular do direito violado “intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil” (art. 207). Daí que a configuração do dano, na hipótese, prescinde da delimitação contábil exigida pelo acórdão recorrido, consubstanciando-se na própria violação do interesse protegido pela LPI, resultante da frustração da legítima expectativa da recorrente de utilização exclusiva dos desenhos industriais de sua propriedade. Uma vez reconhecido o dever da recorrida de reparar o dano patrimonial que causou, é de rigor o julgamento de procedência do pedido, devendo ser realizada a apuração do quantum debeatur em liquidação de sentença, de acordo com os critérios elencados pelo art. 210 da Lei n. 9.279/1996. Nesse sentido, já decidiu a 4ª Turma deste Tribunal: REsp 1.207.952/AM, DJe 01/02/2012. Registre-se, por derradeiro, que a utilização ilícita de desenho industrial de terceiro para fabricação e posterior comercialização de bens é condição bastante para, por si só, gerar presunção de minoração das receitas auferidas pelo proprietário. De fato, consoante explicitado por DOMINGUES, “a infração [...] de registro perturba os negócios, desacredita os produtos, desvia clientela e diminui as vendas, provocando, via de consequência, diminuição da receita e do lucro do titular” (DOUGLAS GABRIEL DOMINGUES. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 648).

Ao final, deu provimento ao recurso especial, condenando a recorrida a reparar os danos patrimoniais experimentados pela recorrente, reformando *in totum* o que havia decidido o TJRS.

Frise-se que não é só nos casos de desenho industrial e marca que se aplica o entendimento consagrado pelo STJ quanto à desnecessidade de prova efetiva do prejuízo para fins de condenação a reparação material. A título de exemplo, destaca-

⁵⁸ STJ – RESP nº 1.631.314 – Relatora Ministra Nancy Andrighi – Julgamento em 25.10.2016 – Publicação em 09/11/2016 – Disponível em https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66552066&num_registro=201500860753&data=20161109&tipo=5&formato=PDF – Acesso em 03/11/2017

se precedente exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, especificamente quanto à violação de *trade dress*:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. VIOLAÇÃO DE MARCA E TRADE DRESS". AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RECONVENÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. 1. O registro de marca validamente expedido assegura ao respectivo titular o uso exclusivo em todo o território nacional. Art. 129 da Lei n. 9.279/96. 2. Caso em que a ré foi flagrada reproduzindo a marca e o conjunto visual da autora para identificar estabelecimentos no mesmo segmento mercadológico (farmácias). Cuidando-se de empresas que atuam no mesmo segmento comercial, evidente a possibilidade de confusão perante o público consumidor. 3. Danos materiais devidos, decorrentes da prática ilícita comprovada nos autos. Fixação do valor postergada para a fase de liquidação de sentença por arbitramento, conforme critérios dos arts. 208 e 210 da LPI. 4. Dano moral ocorrente e que se revela independentemente de prova do prejuízo. Valor mantido. Entendimento do e. STJ. Precedentes. 5. Honorários advocatícios majorados, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. 6. Sucumbência recursal aplicada na reconvenção. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO⁵⁹.

O entendimento firmado pelo STJ facilita o acesso à indenização por violação à propriedade industrial, bastando, portanto, apenas a comprovação da infração para que posteriormente se delimite o valor efetivamente devido.

É preciso ponderar, ainda nesse contexto, que o entendimento de que basta a prova da violação para que se obrigue a indenizar deve ser aplicado com base no caso concreto. Em outras palavras, há exceções à regra e sua aplicação não deve ser automática.

Por exemplo, digamos que haja uma padaria na cidade de Guapimirim, no interior do estado do Rio de Janeiro, usando uma marca já registrada de outro padaria, esta que, por sua vez, localiza-se em Paraty, no mesmo estado.

Nesta hipótese, não se pode admitir que o simples uso de marca registrada pela primeira padaria configure a obrigação de indenizar, na medida em que não lhe pode ser exigido que soubesse da existência da marca registrada, caracterizando seu uso de boa-fé. Mais do que isso, as circunstâncias do caso (cidades diferentes e pequenas sociedades empresárias) levam a crer que não há como ter ocorrido desvio de clientela ou enriquecimento indevido.

⁵⁹ TJ-RS - AC: 70073090797 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 28/06/2017, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2017

Dessa forma, o julgador deve analisar todos os elementos fáticos da lide, tais como mercado de atuação, localização geográfica, público-alvo, grau de conhecimento e fama da marca, entre outros.

Independente das exceções que podem ocorrer nos casos concretos, a delimitação contábil do prejuízo financeiro deixou de ser condição para o direito à indenização para ser consequência do reconhecimento deste direito. Se, contudo, a prova efetiva do prejuízo material é dispensada para fins de condenação à reparação patrimonial, de que se vale o Judiciário para fixar o *quantum* indenizatório? É o que se passa a estudar.

3.1.2 Da apuração do *quantum* indenizatório

Em complemento aos artigos 208 e 209 da Lei de Propriedade Industrial, o artigo 210 passou a estabelecer os critérios para aferição dos lucros cessantes em casos de violação de direitos de propriedade industrial.

Inovou-se a lei, que passou a prever critérios objetivos na estipulação de critérios para contabilização de lucros cessantes. O mencionado dispositivo apresenta três opções para a apuração dos lucros cessantes nas ações de ressarcimento por violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal.

A inovação mencionada reside, exatamente, no fato de o legislador ter conferido ao prejudicado a faculdade de optar pelo critério que lhe parecer mais favorável para determinar os lucros cessantes.

O inciso I do artigo 210 prevê como um dos critérios os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, em clara alusão ao artigo 402 do Código Civil⁶⁰, o qual classifica os lucros cessantes como sendo o que razoavelmente deixou o prejudicado de lucrar.

⁶⁰ Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Os demais incisos, por sua vez, apresentam novas condições para a apuração dos lucros cessantes. Considerando as normas processuais civis no que diz respeito ao pedido, que deve ser certo ou determinado, em regra o prejudicado deve eleger, já na petição inicial, qual dos critérios previsto entre os três incisos será adotado para a apuração dos lucros cessantes, salvo se for impossível no momento do ajuizamento da ação.

Independentemente do critério selecionado pela vítima da infração, os lucros somente serão apurados na fase de liquidação de sentença, oportunidade em que será apurado o *quantum debeatur*. Assim, será nomeado perito para apurar os lucros cessantes a que o prejudicado tem direito, com base em um dos critérios previstos entre os incisos do artigo 210 da lei.

O inciso III do artigo dispõe como critério *a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem*. Nessa hipótese, especificamente, pode se entender que o legislador deixou brecha para que não haja uma liquidação de fato, por meio da nomeação de perito.

Nesse caso, o prejudicado pode fornecer, independente de perícia técnica, todos os elementos necessários para apuração do *quantum debeatur*, já que os lucros cessantes serão determinados pela 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. Se o prejudicado licenciou o uso daquele elemento distintivo anteriormente a terceiros, pode se utilizar disso como base para o arbitramento da condenação.

3.2. Indenização por dano moral

Geralmente, o titular de bens ligados à propriedade industrial, tal como o *trade dress*, é uma pessoa jurídica, o que invoca a controvérsia sobre a admissibilidade de a sociedade empresária sofrer dano moral.

Por muito tempo, entendeu-se que as pessoas jurídicas não eram detentoras de direitos da personalidade, protegidos pelo poder cogente, tais como a imagem, a

honra, a privacidade, reputação, entre outros e, por assim dizer, não poderia ser vítima de dano moral.

Contudo, ao aprofundar-se na matéria, a doutrina evoluiu e percebeu que as pessoas jurídicas possuem direitos da personalidade que decorrem da sua constituição, inerentes à sua existência e atividade e se afluem principalmente a partir do momento em que ganham visibilidade no mercado.

Para pôr fim a essa celeuma, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula nº 227, segundo a qual *a pessoa jurídica pode sofrer dano moral*, a partir da concepção de que, ainda que diferentemente da honra da pessoa natural, existe sim, para a pessoa jurídica, uma honra objetiva, que nada mais é que sua reputação em geral perante a sociedade. O Código Civil, outrossim, em seu artigo 52, prevê expressamente que *aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade*.

Atualmente, como já foi exposto, dá-se extrema importância aos bens frutos do intelecto, dentre eles as marcas, desenhos industriais e, como não poderia deixar de ser, os próprios *trade dresses*. Dessa maneira, como negar que a utilização indevida do *conjunto-imagem*, por exemplo, causando confusão junto ao consumidor e denegrindo o produto, não cause dano à imagem da empresa fornecedora do produto ou prestadora do serviço?

A concorrência desleal é uma ilicitude e, como tal, ofende o sistema e autoriza a intervenção do Estado para coibi-la, sem prejuízo de conceder ao lesado a indenização devida, função primária na responsabilidade civil.

Como já visto, a legislação específica não abrange, expressamente, a proteção do *trade dress*, de forma que não poderia haver uma previsão taxativa de que a infração do *conjunto-imagem* permite que seu titular busque indenização moral.

Quanto às marcas, entretanto, e não há por que se negar o uso da analogia, o artigo 130, III⁶¹, da Lei de Propriedade Industrial preconiza ao titular da marca o direito de *zelar pela sua integridade material ou reputação*.

⁶¹ Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

Por meio deste dispositivo, resta claro que haverá dano de natureza extrapatrimonial quando houver violação da marca, legitimando o titular a zelar pela integridade e reputação, direitos da personalidade.

A questão da existência de dano moral nos casos de contrafação de marca já foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. Em recurso especial sob a relatoria da ministra Nancy Andrighi já mencionado no presente trabalho, envolvendo a marca Louis Vuitton, a julgadora consignou que “a vulgarização do produto e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, efeitos da prática de falsificação, constituem elementos suficientes a *lesar o direito à imagem* do titular da marca, o que autoriza, em consequência, a reparação por danos morais, fixados em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”.

Em conflito envolvendo, por sua vez, a Souza Cruz S.A. e duas gráficas, a ministra novamente consignou a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral, passando a analisar se o direito de marca integra a personalidade do seu titular.

Nessa seara, entendeu que, na verdade, o direito de marca não integra a personalidade do seu titular, tendo em vista que “apenas designa um produto e sua violação traz diretamente danos materiais”, na medida em que “o contrafator se beneficia, porque usurpa a clientela do titular da marca ou porque deixa de lhe pagar “*royalties*” devidos”. Invoca, então, a aplicação do artigo 210 da LPI, segundo o qual *os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado*.

A ministra, contudo, bem observou que a análise quanto a possibilidade de dano moral por violação de marca não deve se limitar tão somente a essa ponderação, fazendo alusão ao mencionado julgado envolvendo a marca de bolsas Louis Vuitton:

Ocorre que o problema não se esgota nessa primeira observação. A contrafação de marca pode ter consequências que vão além da simples diferença entre o que foi vendido e o que poderia ter sido comercializado. A análise de algumas hipóteses exemplificativas pode ajudar a visualizar a questão.

-
- I - ceder seu registro ou pedido de registro;
 - II - licenciar seu uso;
 - III - zelar pela sua integridade material ou reputação.”

Em primeiro lugar, tome-se o julgamento desta 3ª Turma no REsp 466.761/RJ, minha relatoria, DJ 04/08/2003. Naquela oportunidade, produtos voltados a público exclusivo foram vulgarizados com a exposição comercial do produto falsificado. Não só a marca era violada naquela situação, mas a própria reputação comercial de seu titular era atingida na medida em que este prezava a imagem de exclusividade de seus produtos perante consumidores de alta renda. Por isso, se concluiu que “a prática de falsificação, em razão dos efeitos que irradia, fere o direito à imagem do titular da marca, o que autoriza, em consequência, a reparação por danos morais.

Como pode se denotar, nesse ponto a magistrada identificou a possibilidade de mácula à reputação comercial da pessoa jurídica envolvida partir do momento em que os produtos originais, produzidos por ela com vistas a atingir público alvo exclusivo, de alta renda, foram vulgarizados por meio da contrafação, lesando a imagem do titular.

Durante a fundamentação, a ministra, contudo, foi além, identificando a possibilidade de abalo à honra objetiva também diante da possibilidade e, mais do que isso, probabilidade de os produtos contrafeitos se apresentarem no mercado com qualidade menor, levando os consumidores a terem uma imagem depreciativa do fabricante:

Para além da questão da vulgarização, deve-se reconhecer que a contrafação também pode lesar a honra objetiva do titular da marca na medida em que os produtos contrafeitos revelem qualidade precária. A má-qualidade dos produtos ordinariamente é acompanhada da insatisfação do consumidor, que deixa de comprar produtos semelhantes e, sobretudo, passa a ter uma imagem negativa do fornecedor. No entanto, quem passa a ser mal visto não é o contrafator, mas o empresário vítima da contrafação.

Em um primeiro momento, portanto, a fundamentação se concentrou no elemento da exclusividade da marca, para após focar na qualidade. A disputa judicial em comento, no entanto, tinha por objeto marca de cigarro, não havendo, nos autos, como se concluir a qualidade dos produtos envolvidos, motivo pelo qual a julgadora preferiu tratá-los como “um bem básico com qualidades uniformes”.

Partindo dessa premissa, passou a uma terceira análise da configuração do dano moral naquele caso, observando a possibilidade de diluição da marca, considerando a confusão causada ao consumidor a partir da inserção do produto contrafeito no mercado:

Nessa espécie peculiar de contrafação, há pelo menos um aspecto a ser considerado. Aqui, como em outras hipóteses, o consumidor é enganado e vê subtraída, de forma ardil, sua faculdade de escolha. O consumidor compra o produto contrafeito na crença de que adquire o original. Sob essa

perspectiva fica mais fácil visualizar que, se o consumidor não consegue perceber quem lhe fornece o produto, também é verdade que o fabricante não consegue ser identificado por boa parte de seu público alvo. Assim, o fornecedor se mostra ao consumidor mais por suas marcas exclusivas que propriamente por seu nome comercial. A marca designa o produto e, direta ou indiretamente, também indica quem é o seu fabricante. A contrafação é verdadeira usurpação de parte da identidade do fabricante. O contrafator cria confusão de produtos e, nesse passo, se faz passar pelo legítimo fabricante de bens que circulam no mercado. Essa separação e interrelação entre marca e identidade não passou despercebida pelo legislador. Na clara na dicção do art. 209 da Lei 9.279/96, ressalva-se “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”. Isto é, o prejudicado, além da violação à marca, pode buscar ressarcimento pela diluição de sua identidade junto ao público consumidor. A identidade é deturpada quando o causador do dano consegue criar na mente dos consumidores confusão sobre quem são os diversos competidores do mercado, duplicando os fornecedores de um produto que deveria ser colocado em circulação apenas por aquele que é titular de sua marca.

Nesse contexto, a Ministra relatora concluiu que a usurpação de marca pode ser vista como a violação ao direito de personalidade consubstanciado na identidade, citando Carlos Alberto Bittar, que leciona que “a identidade é certamente um desses direito de personalidade extensíveis às pessoas jurídicas⁶²”, e fazendo um paralelo com a proteção ao nome comercial, conforme artigos 1.163⁶³ e 1.164⁶⁴ do Código Civil, cuja exegese denota o interesse do ordenamento em proteger a identidade da pessoa jurídica. Ao final, arbitrou R\$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral para recebimento pela Souza Cruz S.A.

Como se viu, a indenização por dano moral por violação de direitos afeitos à propriedade intelectual já é pacificada no direito brasileiro, havendo julgados reiterados inclusive pela Corte Superior. Como decidem os Tribunais, porém, quando se trata de *trade dress*? É o que será visto no capítulo a seguir.

⁶² Os direitos da personalidade. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 127

⁶³ Art. 1.163. O nome de empresário deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro.

⁶⁴ Art. 1.164. O nome empresarial não pode ser objeto de alienação.

3.3. Casos concretos envolvendo indenizações decorrentes da violação de *trade dress*.

Tendo sido esmiuçadas as questões relativas à prova do prejuízo e à fixação do *quantum* da indenização por dano material em casos de violação de direitos da propriedade intelectual, passa-se a analisar alguns exemplos de casos concretos já decididos pelo Judiciário.

3.1.1. Diageo North American, INC. x Dialcool Export, Ind. e Com. De Bebidas LTDA. (“CÎROC” x “Blue Spirit”)⁶⁵

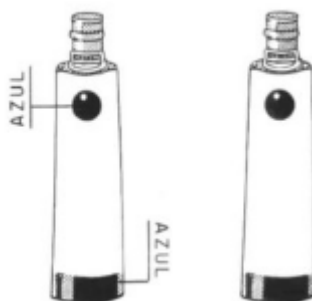
A Diageo North American, INC. é proprietária de todos os direitos sobre a marca “CÎROC”, designativa de uma vodka ultra-premium cinco vezes destilada, lançada no ano de 2003 no mercado internacional e em 2005 no Brasil. A sociedade tomou conhecimento de que a Dialcool Export, Ind. e Com. de Bebidas LTDA. estava comercializando uma bebida denominada “Blue Spirit”, cuja formulação se propunha idêntica à vodka da primeira, tendo sido apresentada ao mercado também como vodka *premium* destilada cinco vezes e com a mesma roupagem externa.

Ajuizou-se, então, ação de reparação de dano, com pedido inibitório e de tutela de urgência perante a Justiça Estadual do Rio de Janeiro, com o objetivo de cessação do uso indevido do *trade dress* e de reparação patrimonial. Estas eram as embalagens em discussão:



⁶⁵ TJ-RJ - APL: 01791285520128190001 RJ 0179128-55.2012.8.19.0001, Relator: DES. REINALDO PINTO ALBERTO FILHO, Data de Julgamento: 18/03/2015, QUARTA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 20/03/2015 – Extraído de <http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400178673> – Acesso em 09/11/2017

Vale destacar que a disposição dos elementos da garrafa da bebida CÎROC é registrada perante o INPI, sob os registros de nº 825360188 e 825.326.770:



A sentença em primeiro grau julgou procedentes em parte os pedidos autorais, para condenar a Ré a se abster de fabricar, distribuir e comercializar a bebida Blue Spirit em sua embalagem, bem como a indenizar as autoras pelo dano material, a ser aferido em liquidação por arbitramento.

A Dialcool, inconformada com o *decisum*, interpôs apelação, levando a controvérsia para análise do TJRJ. Com a interposição do recurso, a Diageo interpôs Apelação adesiva, questionando o afastamento da indenização por dano moral pretendida.

Em decisão monocrática, o desembargador relator rechaçou a argumentação da Dialcool, fundamentando que a imitação do *conjunto-imagem* restou suficientemente demonstrada e, portanto, também o foi a necessidade de condenação ao pagamento de indenização por dano material.

Especificamente quanto à alegação de configuração de dano moral, contudo, restou entendido que não houve comprovação de abalo à reputação da sociedade empresária, nome ou credibilidade, tendo, ao final, sido negado seguimento ao recurso adesivo.

Vê-se, portanto, que diferentemente do que ocorre nos casos que envolvem a reparação material, os Tribunais vem considerando a existência de dano moral indenizável tão somente nos casos em que se comprova o efetivo abalo à honra objetiva da pessoa jurídica.

Interessante pontuar ainda que, nessa disputa judicial, a indenização por dano material que foi mantida em segunda instância privilegiou o entendimento do

juízo sentenciante no sentido de que o dano material estaria presente no caso concreto, na medida em que a perícia concluiu sobre a potencialidade de confusão no mercado consumidor, o que gera desvio de clientela e autoriza, por si só, a reparação material por força do artigo 209 da LPI. Mais uma vez, vê-se a prescindibilidade da prova efetiva do prejuízo para a caracterização da obrigação de indenizar por dano material.

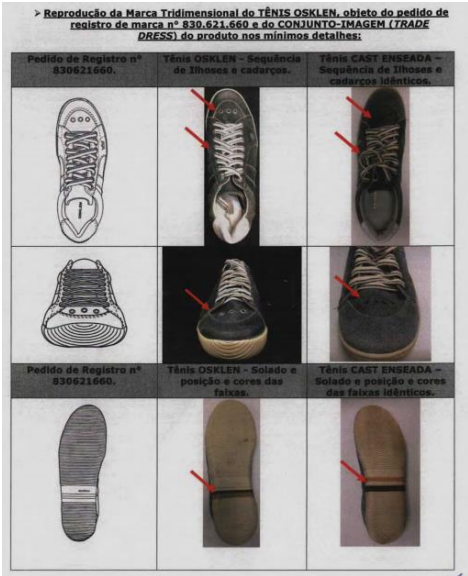
Quanto ao *quantum* indenizatório, determinou-se a liquidação por arbitramento, na esteira do que foi abordado anteriormente quanto à avaliação do *quantum* indenizatório nos casos de prejuízos de ordem patrimonial.

3.1.2. Capua&Capua S.S. LTDA. ME e outros (Grupo Osklen) x Os mesmos e outros⁶⁶

Os autores, nesse caso, ajuizaram ação para discutir a alegada infração ao *conjunto-imagem* dos produtos Osklen, mais especificamente dos tênis comercializados pela marca:



⁶⁶ TJRJ – APL nº 0289931-71.2013.8.19.0001 – Relator Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes - Julgamento em 14/07/2015 – Publicação em 15/07/2015 – Extraído de <http://www.migalhas.com.br/arquivos/2015/9/art20150909-05.pdf> - Acesso em 25/10/2017



Vale ressaltar que, nesse caso, foi providenciado pelas autoras o registro da marca tridimensional dos aludidos calçados, além de ter sido registrada a marca figurativa consubstanciada na “sequência de ilhoses”:

Nº do Processo: **901240850**



Titular: OM BRAND LICENSIVE LICENCIAMENTO LTDA
 Marca:
 Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO & LIOCE S/C LTDA
 Data do Depósito: 13/10/2008
 Data da Concessão: 12/07/2011
 Situação: Registro sub júdice **Vigência: 12/07/2021**
 Apresentação: Figurativa
 Classe Nice: NCL(9) 18
 Natureza: De Produto
 Especificação: Mochilas; Mochilas (Bornais); Bolsas de malhas; Bolsas de viagem...

Prazos para a Prorrogação

Início do Prazo Ordinário: 13/07/2020
 Fim do Prazo Ordinário: 12/07/2021
 Início do Prazo Extraordinário: 13/07/2021
 Fim do Prazo Extraordinário: 12/01/2022

CFE(4):26.1.1

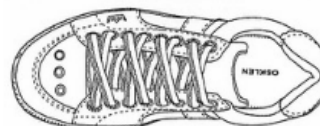
Nº do Processo: **904443043**



Titular: TERRAS DE AVENTURA INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.
 Marca: OSKLEN
 Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO & LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
 Data do Depósito: 11/01/2012
 Situação: Aguardando apresentação e exame de recurso contra o indeferimento
 Apresentação: Tridimensional
 Classe Nice: NCL(10) 25
 Natureza: De Produto
 Especificação: Calçados *;

CFE(4):9.9.1 ; 9.9.25

Nº do Processo: **830621660**



Titular: TERRAS DE AVENTURA INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.
 Marca: OSKLEN
 Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO & LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS
 Data do Depósito: 14/05/2010
 Situação: Em exame de mérito
 Apresentação: Tridimensional
 Classe Nice: NCL(9) 25
 Natureza: De Produto
 Especificação: CALÇADOS;

CFE(4):9.9.1 ; 27.5.1

Em apreciação de Apelações interpostas por ambas as partes, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro confirmou a proteção conferida pelo ordenamento jurídico pátrio ao *conjunto-imagem*:

À luz do Direito de Propriedade Industrial, regulado pela Lei 9.279/96, protege-se, também, o “trade dress”, vale dizer o conjunto-imagem, o conjunto visual total de um produto ou a forma de prestação/apresentação de um serviço, o conjunto de características apresentadas pelo produto representado pela associação de inúmeros elementos que assumem forma única, os quais podem incluir uma forma, cor ou padrão de cores, configuração do produto, embalagem, texturas, dentre outros, sendo certo que este conjunto acaba por exercer a mesma função das marcas, qual seja, a de identificar determinado produto ou serviço perante o consumidor. Abre-se, aqui, um parêntese para registrar que também o aspecto visual de um produto pode ser usado para fidelizar clientes e captar clientela.

Consignaram, outrossim, estar-se diante de um típico caso de violação de *trade dress*, fundamentando que “a semelhança entre os produtos comercializados pela primeira demandada e os produtos da Osklen é gritante, não apenas no concernente à utilização dos ilhoses na parte da frente do tênis, mas também no que toque ao formato do solado, do sapato e na disposição das tiras laterais e cadarço, sendo certo que a apresentação, praticamente idêntica, dos produtos aqui questionados, têm o potencial de induzir o consumidor a erro”.

Tendo restado verificada a caracterização da infração, novamente independente de eventual prova de efetivo prejuízo levada aos autos, os desembargadores entenderam caracterizada a obrigação de indenizar os danos materiais sofridos:

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 (...).

E, nessa disputa, diferentemente do que restou decidido no caso envolvendo a *vodka premium* “Cîroc”, entendeu-se pela necessidade de condenação dos Réus ao pagamento de indenização também por dano moral, fundamentando-se que esta indenização “exsurge como um imperativo lógico em casos de violação de propriedade.”

Foi mantida, assim, a fundamentação da sentença proferida em primeira instância, segundo a qual a partir do momento em que foi praticada a concorrência

parasitária por parte dos Requeridos, ludibriando os consumidores, a imagem da Osklen foi maculada:

Não há dúvidas de que, ao praticar a concorrência parasitária e ludibriar consumidores, as rés ferem a imagem da autoras no mercado, pois clientes acabam por adquirir seus produtos acreditando serem de fabricação da autora. Da mesma forma não há como se negar a ocorrência de danos materiais, uma vez que com tal prática a ré acabou por desviar consumidores da autora de maneira a reduzir as suas vendas, gerando danos que devem ser reparados, conforme já assentado na jurisprudência (...)

Como se vê, neste caso o Tribunal entendeu que a presunção de danos causados pela concorrência desleal seria indubitável, independentemente de prova do abalo à honra objetiva da sociedade, pelo que a obrigação de indenizar seria mandatória.

3.3.3. Hypermarcas S.A x Cimed Indústria de Medicamentos LTDA. (Epocler X Epativan)⁶⁷

Também na seara de medicamentos há disputas judiciais envolvendo *trade dress*. A Hypermarcas moveu ação em face da Cimed alegando ser detentora da marca Epocler, distintiva de medicamento líquido que vem acondicionado em flaconete cilíndrico transparente, dotado de tampa circular amarela e de topo achatado, com os dizeres grafados em azul.

A ré, por sua vez, estaria comercializando medicamento imitando a tradicional apresentação do produto da Hypermarcas, o que configuraria concorrência desleal e contrafação:

⁶⁷ TJSP – APL nº 1089902-50.2014.8.26.0100 – Desembargador Relator Ramon Mateo Junior – 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial – Julgamento em 10.04.2015 – Extraído de <https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=1089902-50.2014&foroNumeroUnificado=0100&dePesquisaNuUnificado=1089902-50.2014.8.26.0100&dePesquisa=&uuidCaptcha=&pbEnviar=Pesquisar> – Acesso em 09/11/2017



Os desembargadores, ao analisar a questão, entenderam que o *conjunto-imagem* trazido ao consumidor por meio do medicamento Epocler é suficientemente distintivo e particular, merecendo proteção do ordenamento jurídico.

Para além desta análise, os julgadores fundamentaram que “não há como negar a semelhança do conjunto visual das embalagens dos produtos das partes litigantes, o que gera a confusão dos consumidores, induzindo-os a adquirir um produto pelo outro.”

Apesar de, como visto, o registro não ser elemento imprescindível à proteção do *trade dress*, nessa oportunidade o desembargador relator frisou que foi obtido registro não só do logotipo da marca “EPLOCER”, mas também do formato do flaconete:

Marca

Nº do Processo: **901525057**

Titular: HYPERMARCAS S.A
 Marca: EPOCLER
 Procurador: ORGANIZACAO MERITO MARCAS E PATENTES LTDA
 Data do Depósito: 19/03/2009
 Data da Concessão: 13/09/2011
 Situação: Registro de marca em vigor **Vigência: 13/09/2021**
 Apresentação: Mista
 Classe Nice: NCL(9) 05
 Natureza: De Produto
 Especificação: Medicinal (Óleos para uso -); Óleo mineral branco medicinal, ...

Prazos para a Prorrogação

Início do Prazo Ordinário: 14/09/2020
 Fim do Prazo Ordinário: 13/09/2021
 Início do Prazo Extraordinário: 14/09/2021
 Fim do Prazo Extraordinário: 13/03/2022

CFE(4):26.4.2 ; 27.5.1 ; 29.1.13



Além da configuração da infração em si, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pôde analisar efetivamente a questão da indenização por dano moral. O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, indeferiu o pedido indenizatório sob o

fundamento de que “em se tratando de marca notória, consolidada no mercado, não há que se falar em prejuízo à imagem.”

Não foi o que restou entendido pelo TJSP, que consignou justamente o oposto, no sentido de que, justamente por se tratar de marca notória e consolidada no mercado, deve se considerar ainda mais configurados os prejuízos de ordem moral da autora:

Com a mais acatada vênia da douta magistrada sentenciante, justamente por se tratar de marca notória, e consolidada no mercado, é que derivam os danos morais decorrentes da conduta descabida e oportunista da ré. Transcreve-se, para tanto, orientação do douto Desembargador Francisco Loureiro (Apelação n. 421.672/0): ‘Em matéria de dano moral, nossos Tribunais já se manifestaram inúmeras vezes no sentido de que o indispensável para a indenização não era a aprova do dano moral em si, isto é, do aborrecimento, do abalo da reputação da pessoa física ou jurídica no seio da sociedade: basta a prova dos fatos ilícitos que sejam por si só aptos a gerar dano moral na vítima.’ “A presunção de dano moral em casos de violação de propriedade industrial é um imperativo lógico. Não seria eficiente, nem justo, impor à autora, vítima da contrafação, o ônus de provar o abalo à imagem da empresa, por exemplo, através de uma pesquisa do seu perfil junto aos seus consumidores. Presume-se o dano como uma decorrência natural do ilícito perpetrado pelas rés.” “Merece aqui ser destacado, tal como o foi pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão do REsp n. 466.761-RJ, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que a mera exposição do produto contrafeito, comprovada pela apreensão, ainda que não demonstrada a venda, constitui elemento suficiente para alicerçar a indenização por dano moral, fundada na vulgarização do artigo e da imagem do titular da marca. Explica o julgado que ‘aquele que estaria disposto a comprar, por uma soma considerável, produto exclusivo, elaborado pelo titular da marca em atenção a diversos padrões de qualidade, durabilidade e segurança, não mais o faria se tal produto fosse vulgarizado por meio de uma falsificação generalizada.

Especificamente no que diz respeito ao *quantum*, por sua vez, ponderou-se, de um lado, a necessidade de recompor o patrimônio moral da sociedade empresário e, outrossim, o aspecto punitivo da indenização, que foi, finalmente, arbitrada em R\$ 15.000,00.

Na mesma esteira dos demais precedentes estudados, nesse caso também restou entendido que a lesão patrimonial seria presumida, devendo a indenização ser apurada em sede de liquidação de sentença:

Na hipótese, caracterizada a prática de ato ilícito, evidente o dever de indenizar, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, na qual deverão ser levados em consideração aspectos como: diluição da marca, valor despendido com obtenção dos direitos autorais dos elementos das embalagens imitadas, valor despendido com cada depósito/registro da marca perante o INPI (artigo 210 da Lei 9.279/96). Sobre esse aspecto, em se tratando de concorrência desleal, a orientação pretoriana mais abalizada entende inexistir necessidade da confirmação de uma perda de faturamento

da titular da marca, correspondendo os lucros cessantes à “perda do ganho esperável”, à “frustração da expectativa de lucro” ou à “diminuição potencial do patrimônio da vítima” Na hipótese, as provas coligidas aos autos são indicativas da ocorrência de efetivos lucros cessantes, a serem aferidos no âmbito da liquidação de sentença, por arbitramento, com observância da tarifação legal.

Desta forma, à unanimidade, os desembargadores entenderam por arbitrar indenizações tanto de ordem moral, quanto de ordem material, afeitos à violação de *trade dress*.

CONCLUSÃO

A propriedade industrial é essencial para o bom funcionamento do mercado, passando a ser pauta prioritária nas agendas de política externa e interna das nações que almejam o desenvolvimento. O acesso ao conhecimento e a capacidade de se beneficiar do desenvolvimento tecnológico é um direito, e deve ser protegido pelo ordenamento.

A Constituição Federal de 1988, dentre outros princípios, rege o da Livre Concorrência, a partir do qual qualquer agente econômico é livre para praticar formas de troca mercadológica. Em seu artigo 170, IV⁶⁸, este é previsto expressamente, deixando clara a intenção do Poder Cogente de colocar a livre iniciativa como pilar essencial da ordem econômica e financeira, sem a qual a atividade empresarial não alcançaria seus objetivos maiores, como a obtenção de lucro e captação de clientela.

Abordar a concorrência é discorrer sobre iniciativa privada e princípio da liberdade aplicado à economia. A livre iniciativa e a livre concorrência convertem-se, então, em comandos que devem ser observados pelo legislador e pelo estado, sendo um dos pilares das políticas públicas em todo o mundo.

A proteção legal à livre concorrência visa garantir no mercado uma relação de competitividade entre agentes econômicos, e com isso permitir, por meio da inovação e eficiência, aumento da qualidade de produtos e redução de preços. Essa disputa, contudo, pode provocar prejuízos e eliminar agentes do mercado, e esta eliminação pode decorrer de tendências naturais do mercado ou, por outro lado, de atos desleais, que são rechaçados por nosso ordenamento.

Se a competitividade não transborda para a deslealdade, beneficia-se não só o mercado, mas o consumidor. A partir do momento em que esses limites são ultrapassados, porém, surge a necessidade de coibição da conduta desleal.

⁶⁸ Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

IV - livre concorrência;

Nesse sentido, a intervenção do Estado se mostra necessária como tentativa de reaver a ordem na vida econômica e social, de suprimir eventual desordem proveniente do liberalismo. Os efeitos provenientes foram impor condicionamentos à atividade econômica, tais como a repressão à concorrência desleal.

Dessa maneira, como se viu, a Lei de Propriedade Industrial prevê limites como forma de estabelecer um norte sobre as condutas desleais no mercado econômico.

A relação do *trade dress* com o produto e os serviços disponibilizados no mercado muitas vezes se estabelece de modo tão intrínseco que é impossível desassociar um do outro, como já elucidado ao longo do presente trabalho.

Diante da alta competitividade do mercado atual, é fundamental às sociedades empresárias e aos empresários investirem em um conjunto de elementos visualmente perceptíveis que sejam capazes de chamar a atenção do consumidor e de se distinguir dos concorrentes. A embalagem, o produto e até mesmo o estabelecimento comercial podem ter sua aparência visual diferenciada e atrativa, agregando, por consequência, uma vantagem competitiva frente aos seus competidores.

Nesses casos, o simples contato visual do *trade dress* é suficiente para associá-lo a determinado produto, sendo totalmente irrelevante a existência da marca nominativa no rótulo ou embalagem para a determinação de aquisição por parte do consumidor. Isso é, muitas das vezes o *conjunto-imagem* tem mais força do que a própria marca nominativa em si, e sua proteção é fundamental para o equilíbrio de mercado.

Assim sendo, o ordenamento jurídico brasileiro, ainda diante de legislação silente, fornece meios de proteção ao *conjunto-imagem*, proteção essa que já foi reconhecida reiteradas vezes pelos Tribunais pátrios, que têm por primazia a repressão à concorrência desleal, instituto consagrado na Lei de Propriedade Industrial.

A partir do momento em que os Tribunais confirmam não só a efetiva proteção aos *trade dresses*, como passam a enxergar a necessidade de reparação patrimonial e moral às vítimas da violação – esta última muitas vezes se

privilegiando o caráter punitivo-pedagógico –, percebe-se o desenvolvimento de um terreno muito mais favorável às sociedades empresárias e, porque não, à chegada de investimentos externos no país.

REFERÊNCIAS

GAMA CERQUEIRA, João da Tratado de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense, 1946.

MENDONÇA, Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 5ª ed., vol. V, parte, 1955.

U.S. Trade Dress Law: Exploring the Boundaries, p. 2. New York. 1997

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. No. 91-971. "Two Pesos, Inc., Petitioner v. Taco Cabana, Inc." Disponível em: <https://www.law.cornell.edu/supct/html/91-971.ZO.html>. Acesso em: 18/10/2017

John H. Harland Co.v. Clarke Checks, Inc., 711 F.2d 966, 980 (CA11 1983)
STEPHEN F. MOHR ET AL., U.S. TRADE DRESS LAW: EXPLORING THE BOUNDARIES 1 (Int'l Trademark Ass'n eds., 1997).

McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 8:4, 4th edition, 2008.
Tutela dos Direitos da Personalidade e dos Direitos Autorais nas Atividades Empresariais, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2002.

SILVEIRA, Newton. Sinais distintivos da empresa. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), nº 98, p. 3-8, janeiro/fevereiro 2009.

A caminho da inovação: proteção e negócios com bens de propriedade intelectual: guia para o empresário. Brasília: IEL, 2010. Extraído de http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/guia_empresa_iel-senai-e-inpi.pdf Acesso em 08/09/2017

Curso de direito comercial, volume 1 : direito de empresa, 15.ed – São Paulo: Saraiva, 2011.

GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca; d’HANENS, Laetitia Maria Alice Pablo. Breves comentários sobre a proteção ao trade dress no Brasil. In: Revista dos Tribunais - RT 919, 2012.

MORO, Maitê Cecília Fabbri, Direito de Marcas – Abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

ANDRADE, Gustavo Piva de. O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços. In: Revista da ABPI, nº 112, 2011.

SEELIG, Geert W., La Theorie de la Distance. Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique, nº 62, 1965.

Concorrência desleal: Trade Dress. In: Revista Eletrônica do IBPI, 2009, p.8. Disponível em: <http://ibpi.org/ojs/index.php/Revel/article/view/17/1> – Acesso em 09/09/2017

Crimes de Concorrência Desleal, São Paulo: Universidade de São Paulo, 1975.

STJ – Resp nº 1353451 – Ministro Marco Aurélio Bellize - T3 – Julgamento em 19.09.2017 – Extraído de <https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201202395552&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea> – Acesso em 08/11/2017

TJSP – Ap. 0011981-66.2013.8.26.0100, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Desembargador Relator Ramon Mateo Júnior, Julgamento em 10.12.2014 – Diário de Justiça de 03.12.2014 – Extraído de <https://esaj.tjsp.jus.br/cposq/search.do?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=0011981-66.2013&foroNumeroUnificado=0100&dePesquisaNuUnificado=0011981-66.2013.8.26.0100&dePesquisa=&uuidCaptcha=&pbEnviar=Pesquisar> – Acesso em 03/10/2017

STJ – Resp nº 1353451 – Ministro Marco Aurélio Bellize - T3 – Julgamento em 19/09/2017. Acesso em 19/09/2017 – Extraído de <https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201202395552&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea> – Acesso em 18/10/2017

STF – Rec. Extr. N. 5.232-SP – Ac. unânime da 2ª. Turma – julgado em 09/12/1947. Relator: Ministro Edgard Costa – DJU de 11/10/1949 - RT Vol. 184, p. 914) – Extraído de <http://www.camelier.com.br/artigos/239/Concorrência-Desleal:-atos-de-confusão.html> – Acesso em 20/10/2017

STJ – RESP nº 698.855. Relatora: Min. Nancy Andrighi, julgado em 25.09.2007 – Extraído de <https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=200401583549&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea> – Acesso em 08/10/2017

STJ – RESP nº 466.761 – Relatora Ministra Nancy Adrighi – Julgamento em 03.04.2003 – Diário Oficial do dia 04.08.2003 – Disponível em <https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=200201049450&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea> – Acesso em 03/11/2017

TRF-2, 2ª TE, AC 2003.51.0150430-9, Des André Fontes, DJ 22.10.2008 – Disponível em

<https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=20035101504309&secao=TRF1&pg=1&enviar=Pesquisar> – Acesso em 02/11/2017

STJ – RESP nº 1.631.314 – Relatora Ministra Nancy Andrigli – Julgamento em 25.10.2016 – Publicação em 09/11/2016 – Disponível em https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66552066&num_registro=201500860753&data=20161109&tipo=5&formato=PDF – Acesso em 03/11/2017

TJ-RJ - APL: 01791285520128190001 RJ 0179128-55.2012.8.19.0001, Relator: DES. REINALDO PINTO ALBERTO FILHO, Data de Julgamento: 18/03/2015, QUARTA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 20/03/2015 – Extraído de <http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400178673> – Acesso em 09/11/2017

TJRJ – APL nº 0289931-71.2013.8.19.0001 – Relator Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes - Julgamento em 14/07/2015 – Publicação em 15/07/2015 – Extraído de <http://www.migalhas.com.br/arquivos/2015/9/art20150909-05.pdf> - Acesso em 25/10/2017 - Acesso em 03/11/2017

TJSP – APL nº 1089902-50.2014.8.26.0100 – Desembargador Relator Ramon Mateo Junior – 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial – Julgamento em 10.04.2015 – Extraído de <https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=1089902-50.2014&foroNumeroUnificado=0100&dePesquisaNuUnificado=1089902-50.2014.8.26.0100&dePesquisa=&uuidCaptcha=&pbEnviar=Pesquisar> – Acesso em 09/11/2017