

TRADE DRESS: concorrência desleal e atos de confusão

Priscila Oliveira de Paula¹
Lair de Castro Júnior²

RESUMO

A contrafação de signos detém a capacidade de gerar danos à empresa proprietária do *Trade Dress*, potencialmente induzindo o consumidor a erro e cooptando o patrimônio imaterial adquirido por aquela muitas vezes a custa de grandes investimentos e anos de trabalho. Acontece que, atualmente, a única forma encontrada para que haja a proteção do objeto de estudo na legislação em vigor, é a pós-conceituação do que seria realmente ilegal na reprodução. Tal fato somente é enfrentado pelos magistrados ao estarem diante de um episódio concreto, em que se verificará a similitude das imagens, para caracterizar como concorrência desleal ou não. O presente estudo tem por objetivo a pesquisa sobre a conceituação de *trade dress* e sua proteção a ele dada pela legislação pátria. Para tanto, seu alicerce metodológico encontra-se na pesquisa bibliográfica, recorrendo aos mais diversos meios de consulta que adunem com a temática em pauta e enalteçam a discussão, como livros, revistas científicas, revistas informativas, jornais, legislação e jurisprudência.

PALAVRAS-CHAVE: TRADE DRESS. CONJUNTO DE IMAGEM. CONTRAFRAÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. ATOS DE CONFUSÃO. SIGNOS

¹ Bacharel em Direito pelas Faculdades Integradas Vianna Júnior

² Mestrando pelo INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Docente nas Faculdades Integradas Vianna Júnior

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas ganhou importância a conceituação a que se refere o termo inglês *trade dress*, ou, como aqui também é tratado, conjunto de imagem. Trata-se da roupagem que uma marca tem, que a distingue no mercado, sendo este um bem jurídico tutelado no ordenamento jurídico nacional através da repressão à concorrência desleal pelo induzimento do consumidor a erro.

No presente trabalho realizar-se-á uma discussão sob a perspectiva pontual do direito em si ao qual se refere o conceito, somada à visão contextualizada no ponto de vista da concorrência, essencial para uma análise criteriosa e ponderada sobre um assunto que ganha importância e requer atenção.

A prática de reprodução do Conjunto de Imagem de empresas, conforme pode-se ver no primeiro item do presente artigo, muitas vezes ocorre de maneira sutil, esbarrando na fina margem entre uma reprodução lícita e ilícita de elementos. Isto se dá pelo fato de muitas empresas se espelharem nos signos distintivos de um produto como forma de transmitir a mesma credibilidade que a detentora dos signos reproduzidos tem perante o consumidor.

A disputa impetuosa pela conquista da clientela não tarda a demandar a necessidade de regulação pelo poder público, e nesse contexto a reputação traduzida na marca careceu de tutela. Desta forma, no segundo item traz-se a denominação de concorrência lícita e desleal, demonstrando que os meios empregados nesta é que irão a diferenciar daquela. Ainda como forma de aclarar o conhecimento, conceitua-se os atos de confusão que tem por intuito o induzimento do consumidor a erro.

Acontece que, atualmente, a única forma encontrada para que haja a proteção do objeto de estudo na legislação em vigor, é a pós-conceituação do que seria realmente ilegal na reprodução. Assim, no terceiro item demonstra-se

que tal fato somente é enfrentado pelos magistrados ao estarem diante de um episódio concreto, em que se verificará a similitude das imagens, para caracterizar como concorrência desleal ou não. É nesse ambiente que se aborda o tema, lembrando as contribuições mais determinantes da mais respaldada doutrina pátria e considerando como a jurisprudência vem enfrentando os casos.

1 INSTITUTO DO TRADE DRESS OU CONJUNTO DE IMAGEM

1.1 Conceito

O conjunto de imagem que uma empresa exhibe é essencial, pois através dele é que se dá o primeiro contato com o consumidor. É por aquele meio que este reconhece o que lhe é oferecido, realizando a associação direta à qualidade do produto ou serviço.

Alguns signos, por sua utilização em conjunto, passam a ser considerados característicos de determinada empresa. Tal imagem, consoante Postiglione (2006, p.96-97), “é de suma importância para o produto ou serviço, sendo um dos mais relevantes identificadores de suas características e origem”.

O *trade dress* é este conjunto-imagem, uma “vestimenta”, com a qual a empresa se apresenta para o consumidor com o intuito de tornar seu produto ou serviço mais atrativo. O “*trade dress* engloba não só a aparência exterior dos produtos como também o aspecto distintivo interno e/ou externos de estabelecimentos industriais, comerciais ou prestação de serviços”, conforme ilustra SILVA (2013, p. 119).

A Constituição Federal de 1988, apesar de não denominar o instituto jurídico do *trade dress*, prevê em seu artigo 5º, XXIX que lei assegurará a devida proteção aos signos distintivos, conforme se pode ver:

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

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

Da análise do artigo supracitado pode-se verificar, conforme ilustra Silveira (*apud* MINADA, 2015), que a expressão “outros signos distintivos” trata-se de uma menção a todos os sinais que caracterizam uma empresa. Como exemplos o autor elenca “o título do estabelecimento, a insígnia, os sinais de propaganda, a marca de fato (não registrada), o dito **trade dress** e mesmo o nome comercial”.

Bertoldo (2013) complementa que o termo *trade dress* teve seu surgimento nos Estados Unidos em 1946. A terminologia era usada voltada para a moralidade comercial, já visando à proteção da imagem global dos produtos e serviços. Contudo, o autor traz à baila que somente em 1992 houve aplicação jurídica pela Suprema Corte americana a um caso concreto.

A evolução do conceito se deu de forma que não mais se delimita o *trade dress*, podendo ele ser composto de diversas características que fogem ao invólucro de um produto, passando a ser uma maneira peculiar pela qual a empresa se apresenta no mercado. Esta é a afirmação feita por Marino Postiglione (2006, p.97):

O conjunto de todos os elementos exteriores e interiores de um produto ou serviço - marca, embalagem, disposição ou combinação de cores, grafismo, invólucro, rótulo, recipiente, interiores e exteriores de estabelecimentos, padronização, uniformes etc. - denomina-se *trade dress*. Pode o *trade dress*, em suma, ser definido como uma forma ampla de vestimenta, um traço peculiar ou a maneira particular de uma marca se

apresentar ao mercado; conceito que evoluiu, assim como seu enquadramento, visto que não mais é limitado à marca em si. Inúmeros elementos próprios pertencentes ao estabelecimento transmitem sua imagem a todos, indistintamente. O uniforme dos integrantes de determinada empresa, assim, em dois sentidos, o da vestimenta e o de repetição contínua, exteriorizam a imagem do estabelecimento.

Assim, o instituto do *trade dress* traz na sua conceituação um sentido mais amplo que o tutelado pelo direito marcário, pois ele abrange todo o conjunto de signos distintivos que representam uma empresa. Vai-se além da marca e da embalagem, conforme ilustra Daniel 2007 (*apud* COPETTI, 2010, p.13):

[...] consiste em um conjunto de características, que podem incluir, entre outras, uma cor ou um esquema de cores, forma, embalagem, configuração do produto, sinais, frases, disposição, estilização de letras, gráficos, desenhos, emblemas, brasões, texturas e enfeites ou ornamentos em geral, capazes de identificar determinado produto e diferenciá-lo dos demais.

Neste sentido, Copetti (2010, p. 164) afirma que a confiança que do consumidor é “a base da estabilidade de um mercado comercial cada vez mais complexo”. Isto permite a valorização cotidiana dos produtos e serviços, além de encorajar a inovação mercadológica, de forma que a “diferenciação de produtos ou serviços no mercado facilita a livre concorrência e o progresso econômico”.

Barbosa (2011, p.7) acrescenta que mesmo fatores não passíveis de registro, como cheiro, som e impressão tátil, podem estar compreendidos em um *trade dress*. Ainda segundo o mesmo autor, trata-se de um aspecto geral de como um produto ou serviço é apresentado ao público, criando o “aspecto visual ou sensorial da imagem-de-marca”.

O *trade dress* é a apresentação visual de produtos, estabelecimentos e serviços, criados por profissionais do *marketing* para diferenciá-los da

concorrência, chamando a atenção do consumidor por intermédio da percepção. Deste mesmo modo entende Soares (2004, p.72):

Trade dress e/ou conjunto imagem, para nós é a exteriorização do objeto, do produto ou de sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido. É pura e simplesmente a “vestimenta”, e/ou o “uniforme” isto é, um traço peculiar, uma roupagem ou maneira particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor ou diante dos usuários com habitualidade [...] Na generalidade da expressão alguma coisa, pode-se incluir mas, logicamente, não limitar as marcas figurativas ou mistas; tridimensionais; a todos os objetos que foram ou não suscetíveis de patente, mas que se apresentam mediante uma forma de exteriorização característica; a toda e qualquer forma de produto ou de sua embalagem, desde que constituída de características particulares; a toda e qualquer decoração interna ou externa de estabelecimentos; a toda e qualquer publicidade desde que elaborada e apresentada com particularidades a torne conhecida como procedente de uma determinada origem.

Barbuto (2015) lembra a importância dos signos. Segundo o autor, eles facilitam a identificação de origem de um produto ou serviço e, por conseguinte traz a confiabilidade que o consumidor tem na empresa que o fornece.

Os signos distintivos exercem um papel fundamental na economia e na atividade empresária, na medida em que identificam a empresa, o estabelecimento, a origem de um produto ou serviço, protegendo o investimento do empresário e garantindo ao consumidor a capacidade de reconhecer a origem e qualidade do produto. Por tal razão, constituem um importante elemento do estabelecimento, cuja proteção jurídica já é garantida há tempos pelo direito de propriedade intelectual. (BARBUTO, 2015, p. 42)

Minada (2015) acresce que os signos de uma empresa têm relação direta com o consumidor, pois é através deles que este estabelece cognitivamente seus sentimentos de confiabilidade no produto ou serviço que está sendo adquirido, conforme se pode ver:

De qualquer maneira, todos os sinais distintivos de uma empresa guardam, em maior ou menor medida, uma relação com seus consumidores, de modo que é através destes sinais que o consumidor identifica determinado produto ou serviço e, ainda mais, identifica suas características e qualidade, verificando-se, portanto, o caráter de informação que os sinais distintivos possuem. (MINADA, 2015, p.90)

Contudo, Bertoldo (2013, p.39) destaca que certas características que compõem o conjunto imagem de um determinado produto ou serviço, quando consideradas códigos de categoria, não poderão ser passíveis de proteção, pois diversas empresas de um mesmo setor mercadológico fazem seu uso. Eles são símbolos comuns a mais de uma empresa, podendo abranger “outras características que não tenham relação direta com uma marca específica, como, por exemplo, o amarelo usado nos tubos de mostarda, o vermelho usado nas caixinhas de molho de tomate”.

Não há no ordenamento jurídico pátrio uma lei que disponha expressamente sobre o conceito e a delimitação do que seria considerado conjunto de imagem e a qual a proteção dada tal instituto. Dessarte, a tutela contra a reprodução de um *trade dress*, conforme ilustra Barbosa (2011), se dá, no Brasil, pelo combate à concorrência desleal que pode induzir o consumidor a erro, através de atos de confusão.

Teixeira (2009) elucida que alguns itens são imprescindíveis para que se possa proteger o *trade dress*, uma vez que eles são essenciais em sua concepção. Senão, veja-se:

Podem-se resumir em três tópicos os elementos necessários para que se tenha a proteção por *trade dress*: (a) Quanto à distintividade, a imagem do estabelecimento ou produto já seja indubitavelmente distintiva das demais imagens de estabelecimentos ou produtos concorrentes ou, através de longo uso ou pesado investimento, tenha obtido um significado específico (o chamado *secondary meaning*), (b) que essa imagem não seja funcional e (c) O uso de terceiro seja similar ao *trade dress* original a ponto de causar confusão, erro, associação ou conexão; ou ainda quanto a origem, patrocínio

ou aprovação dos produtos ou serviços originais. (TEIXEIRA, 2009,p.8)

Logo, trata-se de direito de importância decisiva na regulação do mercado, com fito de proteger os esforços empresariais em qualidade, inovação e na construção de sua reputação, e o consumidor, na sua relação de confiança com as empresas. Assim, observa-se que a melhor doutrina informa o conceito de maneira bastante específica, delimitando com grande solidez seus fundamentos, empregando para tanto critérios que, ao desenharem seu objeto, evitam abuso do instituto, tornando-o mais consistente.

1.2 Significação Secundária ou *Secondary Meaning*

A terminologia “*secondary meaning*” tem sua procedência no Reino Unido e sua existência registrada há mais de um século. Como explica Soares (2004), seu surgimento aconteceu durante uma ação proposta por Wotherspoon contra Currie. Ambos eram produtores de amido/goma para tecidos e discutiam sobre o uso do nome da cidade Glenfield na publicidade de seus produtos, haja vista que o primeiro já se utilizava há anos do vocábulo.

A distintividade pode se dar pelos mais diversos meios, abrangendo a junção de imagens e cores, de maneira originária, ou até mesmo palavras rotineiras, dando-lhes um *secondary meaning*, conectando-as diretamente a um produto ou serviço.

De maneira originária, ocorre em casos onde o conjunto de imagem carregue em si uma originalidade que desde sua elaboração já permita a associação do consumidor por se tratar de algo completamente novo, sem semelhança com o *trade dress* apresentado pelos concorrentes, conforme elucida Postiglione (2006, p.96).

[...] essa distintividade será original quando o conjunto imagem possuir uma originalidade inerente. Ou seja, quando desde o início de sua construção e do seu uso ele já permite que

O consumidor reconheça a origem do produto ou do serviço que assinala, pois é suficientemente diferente dos demais conjuntos imagens dos concorrentes e/ou não utiliza nenhuma característica comum no segmento.

Contudo, a aquisição de *secondary meaning* é um processo que se prolonga no tempo e deve estar atrelado à imagem representativa do serviço ou produto que é oferecido ao consumidor por uma empresa e ter sua imagem conectada a ela. Para que um determinado *trade dress* ou signo se torne distintivo, ele tem que ultrapassar o significado genérico e/ou descritivo, segundo Lélío Schmidt (2013, p.158):

[...] o *secondary meaning* está presente quando o signo é percebido pelo consumidor como marca de determinada empresa e não mais como uma mera expressão genérica ou descritiva. A análise deve recair não sobre o uso em si, mas sim sobre o seu efeito.

Schmidt (2013, p.159) ainda ressalta que não há necessidade de “que o signo se transforme numa marca de alto renome”. No entanto, se o *secondary meaning* foi adquirido é porque ele se tornou notório e passou a ter reconhecimento em seu segmento de mercado.

Neste diapasão, explica Bertoldo (2013) que a distintividade secundária se dá quando uma determinada marca que não tinha originalmente o poder de identificar os produtos e serviços oferecidos por uma empresa passa a ter essa conotação perante o consumidor. Ou seja, no início de seu uso não exercia a função de identificar a origem de produtos ou serviços, pois apresentava características comuns aos demais conjuntos imagens daquele segmento mercadológico e passa a fazê-lo

2 CONCORRÊNCIA

2.1 Livre Iniciativa

É inerente ao mercado que as empresas atuantes em um determinado segmento concorram entre si para angariar uma maior quantidade de consumidores para seus produtos ou serviços. Isto só não acontece caso se esteja diante de um mercado novo, onde não existe nada de igual similitude sendo oferecido por outras empresas.

A concorrência livre ou lícita é aquela dotada de lealdade e boa fé, trazendo intrinsecamente valores morais, de forma que haja equilíbrio entre os agentes e uma disputa saudável pela clientela. De acordo com Barbuto (2015, p.11), o princípio da livre iniciativa “visa o bem estar social e garantia da ordem econômica. É regido pelo binômio preço e qualidade, onde em iguais condições de mercado, vence aquele que tem o melhor produto pelo menor preço.”

Coelho (2014) acresce que, mesmo que exerça uma concorrência lícita, o intuito de uma empresa é de ampliar sua clientela e abarcar mais uma parcela de mercado, que muitas vezes pertence ao seu concorrente. Para isto, usa-se de meios que chamem a atenção do consumidor, de forma que este venha a optar pelos produtos daquela em detrimento dos outros, conforme pode-se ver:

Não há competição empresarial sem o intuito de conquista de mercado. Desse modo, o elemento fundamental da concorrência, sua essência mesmo, é o intuito de alargar clientela, em prejuízo de concorrentes dedicados ao mesmo segmento de mercado. O objetivo imediato do empresário em competição é simplesmente o de cativar consumidores, por meio de recursos (publicidade, melhoria da qualidade, redução do preço etc) que os motivem a direcionar suas opções no sentido de adquirirem o produto ou serviço que ele, e não outro empresário, fornece. (COELHO, 2014, p. 260)

Sendo a livre concorrência um dos princípios da atividade econômica, ele é tutelado pela Lei nº 9.279/1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, e a Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, que dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica. Ainda, encontra proteção na Carta Magna, que expressamente o prevê em seu artigo 170 a livre concorrência como um dos princípios norteadores da ordem econômica.

Contudo, Coelho (2014, p.260) ensina que “o prestígio que a liberdade de iniciativa recebe da Constituição significa, também, o reconhecimento de um direito, titularizado por todos: o de explorarem atividades empresariais.” Logo, o direito à livre concorrência traz também consigo o dever, imposto à generalidade das pessoas, de respeitar o mesmo direito constitucional.

2.2 Concorrência Desleal

Em todo mercado norteado pelo princípio da livre concorrência, não tardam a haver abusos que podem se materializar das mais diversas formas, razão pela qual há intervenção por parte do Estado para regulá-lo.

Em outras palavras, para coibir atos que se configurem desleais com os demais concorrentes, o Estado intercede delimitando a atuação do particular no exercício de seu direito à livre concorrência. Assim, elucida Silva (2013, p.30), tenta-se garantir a igualdade de competição entre as empresas na conquista de sua clientela, sem a utilização de meios ardilosos, pois “quanto mais forte o competidor, mais posição dominante terá ele em relação aos demais e ao próprio mercado.”

A Convenção da União de Paris (CUP), revisão de Estocolmo, em seu artigo 10 *bis*, definiu a concorrência desleal como “qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial”. Assim, positivou-se um preceito moral, mas o fez de forma que a norma jurídica ficasse genérica, dificultando sobremaneira o seu entendimento.

Entretanto, Silva (2013) alega que o legislador assim a fez para que sua exegese fosse feita não só à luz do caso concreto, mas também ao tempo que ela seria aplicada, não correndo o risco de que se tornasse desatualizada.

Parece-nos que o legislador convencional, ao inserir no artigo 10bis da CUP a expressão “contrário aos usos honestos”, preferiu deixar abertas as possibilidades de ocorrência de tais práticas, alargando o seu entendimento para o intérprete e aplicador do direito. Se, ao contrário, fizesse *numerus clausus*, restringiria as opções de sancionamento de condutas desleais, tornando a norma caduca ou ultrapassada em pouco tempo. (SILVA, 2013, p.53)

Para Hermano Duval (apud MURARD, 2015, p.01), todos percebem a concorrência desleal, porém há uma dificuldade em conceitua-la de forma precisa, pois a palavra deslealdade “possui várias acepções que a mente humana pode reconhecer”. Ele conclui que tal fenômeno é uma “a agressão à atividade concorrente em violação aos preceitos éticos da correção profissional”.

Complementando este raciocínio, Murard (2015, p.01) assegura que a Concorrência Desleal é configurada como uma concorrência indireta, ilícita, “na qual os atos praticados por uma das partes, não possui outro objetivo, que não atingir os interesses de outrem”, embora nem toda concorrência ilícita seja desleal.

Coelho (2014) denota que a principal característica de um ato desleal no campo econômico, não é o fim almejado e sim o meio empregado, uma vez que tanto os atos leais quanto os desleais visam tomar para si clientela alheia. E aduz:

Sendo assim, não é fácil diferenciar concorrência leal da desleal. [...] A intencionalidade de causar dano a outro empresário é elemento presente tanto em uma quanto na outra. São os meios empregados para a realização dessa finalidade que as distinguem. [...] Será, assim, pela análise dos recursos utilizados pelo empresário que se poderá identificar a deslealdade competitiva. (COELHO, 2013, p.261)

Igualmente, evidencia Copetti (2010, p.144) que “uma concorrência passa a ser desleal com o uso de meios fraudulentos, intencionais ou não (sic) voltados à captação da clientela de outrem.”. Realçando que a repressão à concorrência desleal condena o meio e não o fim, ou seja, é a deslealdade que é condenável e não o desvio da clientela.

Existem algumas classificações dos atos de concorrência desleal. Silva (2013, p.41-42) segue a classificação publicada por Cerqueira, na qual se tem cinco categorias, dentre elas os atos de confusão, que serão detalhados mais a frente. Veja-se:

Concernente à classificação dos atos de concorrência desleal, adotamos aquela preconizada por GAMA CERQUEIRA, que classifica em cinco categorias, a saber: a) meios tendentes a criar confusão entre estabelecimentos comerciais e industriais ou entre produtos e artigos postos no comércio aos quais se equiparam os serviços oferecidos ao público por uma empresa ou estabelecimento; b) meios tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios (denegrimiento); c) aliciamento e suborno de empregados; d) divulgação ou exploração de segredos de fábrica e divulgação ou utilização de segredos de negócio; e) violação de contratos.

Já Rubens Requião (2010) divide os atos de concorrência desleal em três itens, sendo eles: i) Atos de natureza a criar confusão; ii) Atos de desvio de clientela por processos artificiais; e iii) Atos contrários à moralidade comercial.

Ele especifica que o primeiro item - atos de natureza a criar confusão -, que será delimitado a seguir, é o de maior ocorrência e quem os realiza tem por intuito angariar vantagens da confusão provocada entre a sua empresa ou seus produtos e a empresa ou os produtos de um competidor, aproveitando-se de semelhanças entre os mesmos.

Copetti (2010) esclarece que, para que as normas ultrapassem o mundo jurídico e se materializem diante do caso concreto, primeiramente se faz necessária a avaliação de alguns itens com o objetivo de se constatar se, de fato, há prática de concorrência desleal.

Cabe salientar que, para aplicação das normas que reprimem a concorrência desleal, deve-se observar, frente ao caso concreto, se: (i) existe uma relação de concorrência entre as empresas, em razão das atividades sociais efetivamente desenvolvidas, e previstas no contrato social ou estatuto; (COPETTI, 2010, p.145)

Apona Ascarelli (apud SILVA 2013, p.41-42), que o objetivo da repressão à concorrência desleal é o de garantir o efetivo funcionamento da concorrência, “sancionando o direito [...] a uma concorrência leal e a colher os resultados derivados do desenvolvimento da atividade da empresa em regime de livre concorrência” e não o de tutelar o monopólio sobre um determinado aviamento ou a clientela.

Por fim, o art. 208 da LPI preceitua que a “indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido”. Ou seja, a lei estabelece critérios para que, caso haja a concorrência desleal, se tenha uma definição do valor da indenização a ser paga ao empresário vítima de concorrência desleal.

2.3 Atos de Confusão

Os atos de confusão se configuram com a fruição por parte de uma empresa dos signos de seu concorrente, numa tentativa de ludibriar o consumidor e este vislumbrar nela características e qualidades que, na verdade, pertencem a outrem.

Ocorre que, o consumidor é hipossuficiente perante as empresas, pois ele representa o elo mais fraco na relação consumista. Em face disso, conforme ilustra Alexandridis (2013), a intenção de protegê-lo da abusividade do contexto comercial constitui-se como finalidade imediata do microsistema consumerista, mantendo-se assim o mercado, que necessita de uma clientela ativa e forte para sustentação dos seus lucros.

Benjamin (2013, p.274) ensina que a proteção ao consumidor quanto ao induzimento a erro se dá pela simples possibilidade de isso ocorrer, não sendo necessário o efetivo dano, conforme pode-se ver:

a proteção do consumidor contra a publicidade enganosa leva em conta somente sua capacidade de indução ao erro. Inexigível, por conseguinte, que o consumidor tenha, de fato e concretamente, sido enganado. A capacidade é aferida, pois, em abstrato. O que se busca é sua 'capacidade de induzir ao

erro o consumidor', não sendo, por conseguinte, exigível qualquer prejuízo individual. O difuso – pela simples utilização da publicidade enganosa, presumido jure et de jure, já é suficiente.

Já Rubens Requião (2010) esclarece que este é o meio mais empregado na concepção de concorrência desleal, haja vista que uma contrafação carrega consigo todo o significado do conjunto de imagem produzido pela outra empresa. João Barbuto (2015, p.34) também exprime o mesmo pensamento:

Realmente essa é a forma mais utilizada pelos contrafatores, pois é o caminho direto ao sucesso, uma vez que todo ato de imitação visa induzir o consumidor a adquirir um produto acreditando ser aquele o de sua preferência.

Na doutrina especializada, esclarece Silva (2013), a definição de atos confusórios de concorrência desleal se configura por todas aquelas práticas que visam estabelecer confusão com produtos, serviços e estabelecimentos alheios. Para isto bastando utilizar-se de cores, sons, expressões de propaganda, formato de produtos, embalagens, que sejam signos distintivos de outra empresa podendo, inclusive, somar-se a esta lista uma confusão fonética, ortográfica, visual ou mesmo ideológica.

Portanto, quem usar fraudulentamente expressão de propaganda, nome empresarial, título de estabelecimento, insígnia, nome de domínio ou qualquer outro sinal distintivo alheio, em produto ou serviços idênticos ou afins, emprega, sem dúvida, meio fraudulento para desviar clientela do concorrente e estaria sujeito às sanções do inciso III do art. 195 da LPI.

A doutrina chama a atenção que, para ser capitulado como crime, basta a culpa do agente e a possibilidade de confusão

dos sinais distintivos postos no comércio.(SILVA, 2013, p.111-112)

Nesta modalidade de concorrência desleal o consumidor é induzido a acreditar em fatos inverídicos, que o levam a crer estar diante de um produto ou serviço produzido por uma conceituada empresa. A empresa que atua ilicitamente faz chegar ao conhecimento dos consumidores uma informação, falsa no conteúdo ou na forma, capaz de enganá-los.

O consumidor é levado a crer que certa mercadoria é produzida por determinada e conceituada empresa, quando isso não corresponde à verdade. Não está apenas em questão, aqui, a tutela dos interesses dos consumidores, mas também a do empresário que teve a sua imagem indevidamente utilizada para o lucro de concorrente. De fato, a utilização de imagem empresarial alheia, sem a devida autorização do titular e a correspondente compensação econômica, representa uma forma sutil de enriquecimento indevido, e por essa razão é coibida pelo direito. (COELHO, 2014, p.262)

Coelho (2014) ainda complementa que o engano pode acontecer não só pela compra equivocada de um produto, bem como a conduta ilícita pode recair sobre reputação da empresa, que pode ter sua notabilidade e confiabilidade usurpada pela contrafação de suas características próprias.

O engano a que se induz o consumidor pode dizer respeito, finalmente, à reputação da própria empresa infratora, no sentido da valorização. O empresário atribui-se diretamente, ou por meio da promoção de seus produtos ou serviços, uma qualidade que não possui. Note-se a dificuldade do estabelecimento de liame específico entre a atitude do autor da concorrência desleal (arrogar qualidade que não possui) e o dano decorrente de perda de clientela por parte de empresário concorrente. Não é fácil demonstrar que a redução da participação no mercado de um empresário se deve ao fato de o outro promover publicidade enganosa sobre si mesmo. Uma vez, no entanto, feita a demonstração, caberá a responsabilização civil. (COELHO, 2014, p.265)

Assim, vê-se que a tutela do Estado, com intuito de repreender atos de confusão, se dá tanto para amparar o consumidor, quanto para proteger as

empresas e o mercado. Pois uma vez protegido o consumidor, a economia continuará a girar, estabelecendo um mercado forte.

3 TRADE DRESS NOS TRIBUNAIS BRASILEIROS

Conforme demonstrado nos capítulos anteriores, a conceituação de *trade dress* abrange uma gama de signos, mas estes devem se caracterizar como distintivos para que sejam tenham proteção pelo instituto da concorrência desleal.

De acordo com Denis Barbosa (2011, p.19), o elemento “de expressa importância para se apurar a confusão ilícita é a noção de forma livre”. Em outras palavras, deve-se verificar a originalidade como “um fato criativo atribuível a um autor específico”.

Contudo, a problemática se encontra na delimitação do que seria passível de proteção. O magistrado somente consegue chegar à caracterização deste limiar quando se depara com o caso concreto, momento no qual irá realizar o juízo de valores pelo livre convencimento motivado, para definir se houve contra fração com emprego de meios arditos para confundir o consumidor e aproveitar-se da reputação de uma empresa concorrente.

Para se definir pela existência de violação do *trade dress*, os magistrados levam em conta não só as provas apresentadas, mas também realizam uma análise da semelhança existente entre os produtos e serviços para verificar se houve, no caso concreto, atos de confusão que tenham gerado o induzimento do consumidor a erro, conforme se vê pela jurisprudência elencada abaixo:

PROPRIEDADE INTELECTUAL Concorrência desleal Pleito fundado em violação da 'trade-dress' da autora Improcedência da ação, pelo fato de a autora apenas haver requerido o registro da marca mista, ainda não obtido Reforma que se impõe - Proteção ao conjunto-imagem que deve ser feita com base na concorrência desleal O simples depósito do pedido de registro já autoriza a salvaguarda do trade-dress

Caracterização, outrossim, de concorrência desleal, ante a semelhança dos aspectos externos dos produtos, destinados ao mesmo mercado de consumo Utilização das mesmas cores, na mesma disposição, apta a confundir o consumidor Perdas e danos devidos, a serem aferidos no

âmbito de liquidação de sentença Danos morais caracterizados, fixados em R\$ 15.000,00 Apelo da ré, que objetivava a majoração dos honorários advocatícios, prejudicado Apelo da autora provido.

(TJ-SP - APL: 00119816620138260100 SP 0011981-66.2013.8.26.0100, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 10/12/2014, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 12/12/2014; grifo acrescentado)

Propriedade intelectual. Conjunto-imagem (trade dress). Apelante que comercializava produto **desodorante de marca "Fioríssimo" em embalagens de cores, dizeres e características muito semelhantes às do produto "Herbíssimo"**, cuja marca mista está registrada, junto ao INPI, em nome da apelada. Prática que configura concorrência desleal (art. 195 da Lei n.º 9.279/96). Indenização devida (arts. 208 e 210 da Lei n.º 9.279/96), mas passível de quantificação apenas em sede de liquidação. Recurso parcialmente provido, mantida a sucumbência.

(TJ-SP - APL: 01311465420068260100 SP 0131146-54.2006.8.26.0100, Relator: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 18/03/2015, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2015; grifo acrescentado)

Entretanto, os egrégios Tribunais nacionais se deparam também com atos que, apesar de alegados como confusórios, não podem se caracterizar como *trade dress* e, por conseguinte, não configuram concorrência desleal. Recentemente o Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou improcedente o pedido de uma fabricante de cerveja para que a concorrente retirasse do mercado uma lata de cor vermelha, a alegação era de que tal cor era característica de seu invólucro e, por isso, causaria confusão ao consumidor.

O STJ entendeu que no caso supracitado não houve concorrência desleal e que a cor vermelha também era encontrada nos signos da empresa ré e, portanto, descabido seria proibi-la de utilizar-se da mencionada cor. Senão, veja-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. COMERCIALIZAÇÃO DE CERVEJA. LATA COM COR VERMELHA. ART. 124, VIII, DA LEI N. 9.279/1996 (LPI). SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS COMO MARCA. PRÁTICA DE ATOS TIPIFICADOS NO ART. 195, III E IV, DA LPI. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DESCARACTERIZAÇÃO. OFENSA AO DIREITO DE MARCA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.

Por força do art. 124, VIII, da Lei n. 9.279/1996 (LPI), a identidade de cores de embalagens, principalmente com variação de tons, de um produto em relação a outro, sem constituir o conjunto da imagem ou trade dress da marca do concorrente - isto é, cores "dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo" -, não é hipótese legalmente capitulada como concorrência desleal ou parasitária. 2. **A simples cor da lata de cerveja não permite nenhuma relação com a distinção do produto nem designa isoladamente suas características - natureza, época de produção, sabor, etc. -, de modo que não enseja a confusão entre as marcas, sobretudo quando suficiente o seu principal e notório elemento distintivo, a denominação.** 3. **Para que se materialize a concorrência desleal, além de visar à captação da clientela de concorrente, causando-lhe danos e prejuízos ao seu negócio, é preciso que essa conduta se traduza em manifesto emprego de meio fraudulento, voltado tanto para confundir o consumidor quanto para obter vantagem ou proveito econômico.** 4. O propósito ou tentativa de vincular produtos à marca de terceiros, que se convencionou denominar de associação parasitária, não se configura quando inexistente ato que denote o uso por uma empresa da notoriedade e prestígio mercadológico alheios para se destacar no âmbito de sua atuação concorrencial. 5. A norma prescrita no inciso VIII do art. 124 da LPI - Seção II, "Dos Sinais Não Registráveis como Marca" - é bastante, por si só, para elidir a prática de atos de concorrência desleal tipificados no art. 195, III e IV, do mesmo diploma, cujo alcance se arrefece ainda mais em face da inexistência de elementos fático-jurídicos caracterizadores de proveito parasitário que evidenciem que a empresa, por meio fraudulento, tenha criado confusão entre produtos no mercado com o objetivo de desviar a clientela de outrem em proveito próprio. 6. Descaracterizada a concorrência desleal, não há falar em ofensa ao direito de marca, impondo-se o afastamento da condenação indenizatória por falta de um dos elementos essenciais à constituição da responsabilidade civil - o dano. 7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1376264 RJ 2013/0087236-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/12/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2015)

Neste mesmo sentido vêm decidindo os Tribunais pátrios ao se depararem com casos semelhantes. Pois, a aplicabilidade do direito à proteção do *trade dress* deve estar imbuída da distintividade dos signos e sua percepção perante o consumidor.

Caso se entenda que não há o risco de confusão entre os produtos ou serviços oferecidos pelas empresas, o ato não se enquadra como de concorrência desleal, de acordo com o que se pode ver:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO PARA ABSTENÇÃO DE USO DA MARCA "FRESH". SUFICIÊNCIA DISTINTIVA RECONHECIDA NA ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando foram enfrentadas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia. 2. **A revisão do reconhecimento, na origem, da suficiência distintiva entre a marca da autora (FRESH) e da ré (SU FRESH), ante as particularidades dos mercados consumidores de cada produto e da diversidade do trade dress, e, nessa toada, da impossibilidade de confusão**, não dispensaria o reexame fático-probatório, tendo-se por atraído o enunciado 7/STJ. 4 - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STJ - AgRg no REsp: 1391517 SP 2012/0267022-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 24/02/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2015)

Consoante ao dito anteriormente, num Estado Democrático de Direito o que versa é o princípio da livre concorrência, para garantir equidade entre os concorrentes. Se assim não ocorrer, o Estado interfere no mercado, quando há abusos por parte dos concorrentes, coibindo os atos de concorrência desleal.

CONCLUSÃO

O trabalho teve por objeto de estudo o instituto do *trade dress*, trazendo sua conceituação, distinção, bem como seu amparo pela legislação, doutrina e jurisprudência pátria. Para tanto, fez-se a divisão em três capítulos para melhor apresentar o assunto e levantar as questões a ele pertinentes.

Por ser o mercado cada vez mais competitivo, o *trade dress* passou a ter uma relevância ímpar para as empresas, pois ele é a junção dos signos representativos das mesmas, dá forma à sua imagem ou a do produto que por elas é oferecido. Vários detalhes, incluindo cheiros, sons e percepções visuais, compõem o *trade dress*, trazendo consigo informações que logo são assimiladas pelo consumidor e, toda vez que este é estimulado por aquele conjunto-imagem, faz uma ligação direta com a empresa que o detém.

Desde o primeiro contato com o produto, o consumidor realiza um juízo de valor através dos signos a ele apresentados. Muitas vezes, ao se deparar com o item, inconscientemente já vêm à sua mente informações como confiabilidade e procedência do que lhe é apresentado. Isto é o *trade dress*, ele é a “vestimenta” com a qual a empresa chega até o consumidor trazendo consigo, não só elementos de atratividade, mas também a reputação da empresa que se encontra por traz dele.

Contudo, para que os elementos do *trade dress* sejam passíveis de proteção, há a necessidade de que eles sejam singulares, possuindo características que o remetam a uma determinada empresa. Para isto, não podem ter um sentido ordinário, eles devem ter um significado secundário, ou *secondary meaning*, conectando o consumidor diretamente a um produto ou serviço específico. Assim, características que seriam, a princípio, genéricas e/ou descritivas incorporam-se ao produto ou serviço, extrapolando seu sentido inicial.

Tendo como base a livre iniciativa mercadológica, ampara-se constitucionalmente o direito à livre concorrência como forma de atrair os consumidores para si. Para tutelar tal instituto, o legislador positivou as Leis nº 8.884/1994 e nº 9.279/1996 como forma de garantir o exercício regular do direito. Ademais, existem parâmetros morais que norteiam a livre concorrência, como os princípios da lealdade e da boa fé.

A concorrência desleal se diferencia da concorrência lícita pela utilização de meios ardilosos para atrair para si a clientela do concorrente. Há dificuldade em delimitar seu significado, pois a palavra deslealdade possui diversos sentidos na mente humana, segundo Duval (*apud* Murad, 2015). Não é o fato de desviar a clientela do concorrente que torna a concorrência desleal, pois em toda concorrência tem por intuito trazer para si o consumidor do outro, são os meios utilizados para se chegar a este fim que a caracterizam.

Para tanto, utiliza-se recorrentemente a contra-fração de produtos e serviços como meio de atrair para si a clientela do outro, aproveitando-se de sua imagem consolidada no mercado e das demais informações que o *trade dress* traz consigo. Assim, o concorrente desleal serve-se de atos confusórios com intuito de ludibriar o consumidor, induzindo-o a erro.

Por ser dinâmico, o mercado encontra-se em constante transformação e a aplicação da teoria ao caso concreto é realizada diretamente pelo magistrado, em casos de demanda judicial. Neste sentido, vê-se que os Tribunais pátrios vêm operando a proteção ao *trade dress* pela repreensão à concorrência desleal, através do induzimento do consumidor a erro. Entretanto, por não haver uma delimitação do que de fato é passível de proteção, cabe ao magistrado, através de seu livre convencimento motivado, determinando se um ato teve por intuito a violação de *trade dress* e que possa induzir o consumidor a erro, configurando ou não concorrência desleal.

Isto posto, conclui-se, assim como Soares (2004), que, apesar de não haver lei específica para tutelar o instituto do *trade dress*, sendo este protegido atualmente pela repreensão à concorrência desleal pelo induzimento do

consumidor a erro, caso haja usurpação de seu conjunto-imagem e a empresa sintá-se lesada, apresentando provas da contra fração, as vias judiciais têm garantido a tutela da livre concorrência, determinando a retirada de produtos e serviços que possam gerar confusão.

TRADE DRESS: unfair competition and acts of confusion

ABSTRACT

Counterfeiting of signs has the ability to generate damage to the company that owns the Trade Dress, potentially inducing the consumer to error and co-opting intangible heritage acquired by that often the costs of large investments and years of work. It turns out that, currently, the only way found so that there is protection of the subject matter in the legislation is the post-conceptualization of what would actually illegal reproduction. This fact alone is faced by judges to be for a concrete episode, in which it will be the similarity of the images, to classify as unfair competition or not. This study aims to research on the concept of trade dress and protection given to it by the Brazilian legislation. To this end, its methodological foundation is in the literature, using the most diverse means of consultation that adunem to the subject at hand, and to enhance the discussion, such as books, journals, news magazines, newspapers, legislation and jurisprudence.

KEYWORDS : TRADE DRESS . IMAGE SET . Forgery . UNFAIR RIVALRY. ACTS OF CONFUSION . SIGNS

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Denis Borges. Do trade dress e sua relação com a significação secundária. São Paulo. 2011. Disponível em:
<<http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/200/propriedade.html#signos>>.
Acesso em: 8 jun. 2015.

BARBUTO, João L C. Concorrência Desleal no século XXI: Atos de confusão e defesa do consumidor, 2015. Disponível:

<<http://drbarbuto.jusbrasil.com.br/artigos/185076266/concorrenca-desleal-no-seculo-xxi>> . Acesso em: 6 jun. 2015.

BENJAMIN, Antonio Herman V.; BESSA, Leonardo Roscoe; MARQUES, Claudia Lima. **Manual de Direito do Consumidor**. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.

BERTOLDO, Thiago. O *trade dress* relacionado às marcas próprias: elementos de repetição e inovação na construção gráfica. 2013. Disponível em:
<www.uscs.edu.br/posstricto/comunicacao/.../THIAGO_BERTOLDO.pdf>
Acessado em: 04 jul. 2015.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília: DF: Senado, 1988.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça - AgRg no REsp: 1391517 SP 2012/0267022-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 24/02/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2015.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça - AgRg no REsp: 1391517 SP 2012/0267022-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 24/02/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2015.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça - REsp: 1376264 RJ 2013/0087236-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/12/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2015.

BRASIL.Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - APL:
00119816620138260100 SP 0011981-66.2013.8.26.0100, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 10/12/2014, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 12/12/2014.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**. São Paulo. Saraiva. 2014

COPETTI, Michele. **Afinidade Entre Marcas**: uma questão de direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do *trade dress* no brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção. 2015. Disponível em: < <https://www.kasznarleonardos.com.br/busca/'trade%20dress'>> Acesso em: 01 jun. 2015

MURARD, Ana Beatriz Conte. Concorrência Desleal. 2015. Disponível em: <<http://anabmurard.jusbrasil.com.br/artigos/180443426/concorrenca-desleal>> Acesso em: 03 jul. 2015.

POSTIGLIONE , Marino Luiz. **Direito empresarial**: O estabelecimento e seus aspectos contratuais. Barueri. São Paula. Manole: 2006

REQUIÃO, Rubens. **Curso de Direito Comercial**. 29. Ed. São Paulo. Saraiva. 2010

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

SOARES, José Carlos Tinoco. **Concorrência Desleal vs “ Trade Dress” e/ou Conjunto imagem**. São Paulo: Editora do Autor, 2004.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A Distintividade das Marcas**. São Paulo: Saraiva, 2013.

TEIXEIRA, Cassiano Ricardo Golas. Concorrência desleal: *trade dress*.**Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI)**, nº1, p.8, Ano 2009. Disponível em:



<<http://ibpibrasil.org/ojs/index.php/Revel/article/view/17/17>> Acesso em: 26 jun. 2015.