

A identidade visual sob a proteção da propriedade intelectual: estudo de caso sobre trade dress do Camarões do Mucuripe versus Camarões Potiguar

DOI: 10.31994/rvs.v12i2.768

Marcello Carvalho dos Reis¹

Rafaelly Rios dos Santos²

Angela Tomasetti³

Julyanne Cristine de Bulhões da Silva Nascimento⁴

Amanda Deocleciano Tonsininho da Silva⁵

Maria Elisa Marciano Martinez⁶

RESUMO

Este artigo tem por objetivo estudar a propriedade intelectual, mais especificamente a identidade visual, conhecida como *trade dress* por meio do estudo de caso ocorrido no nordeste brasileiro envolvendo a disputa judicial entre as empresas Camarões do Mucuripe versus Camarões Potiguar. A propriedade intelectual – fruto da criatividade e conhecimento – é utilizada muitas vezes no mercado para posicionar produtos e serviços, expandindo assim o mercado que eles possam estar inseridos. Essas manobras de mercado tornam as atividades das empresas muitas

¹ Mestrado em Metrologia e Qualidade na PUC-Rio. Meteora. Email: marcello@meteora.com.br. Número ORCID: 0000-0002-1132-9034

² Advogada Especialista em Direito e Processo do Trabalho e Previdenciário pela faculdade IPCP. RRiosADV. Email: rafaellyrios.adv@gmail.com. Número ORCID: 0000-0002-2549-0769

³ Advogada Especialista em Propriedade Intelectual e Novas Tecnologias pela FGV-SP. Advogada Autônoma. Email: angelatomasetti@hotmail.com. Número ORCID: 0000-0001-8764-2003

⁴ Mestranda na Universidade Federal de Pernambuco. Universidade Federal de Pernambuco. Email: julyanne.debulhoes@gmail.com. Número ORCID: 0000-0002-9525-8519

⁵ Relações Internacionais pela Estácio de Sá. MSantos Propriedade Intelectual. Email: amanda.silva@msantosip.com. Número ORCID: 0000-0003-4766-5635

⁶ Mestrado em Engenharia Química na USP. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Email: melisamm2501@gmail.com. Número ORCID: 0000-0002-8010-869X

vezes suscetíveis a atos de concorrência desleal, sendo que, nesse contexto, o *Trade Dress* designa a identidade visual de um produto, serviço ou de uma empresa, abrangendo cores, rótulos, formas e disposição dos elementos constantes na embalagem, além dos componentes que formam a aparência externa de um estabelecimento. Essas características são passíveis de proteção enquanto marcas, desenhos industriais ou direito autoral. Nos casos em que o *Trade Dress* não é protegido enquanto direito autônomo, ainda é possível tutelá-lo para coibir atos desleais entre concorrentes, como foi observado neste artigo que analisou aspectos concernentes à proteção jurídica do *Trade Dress* do caso envolvendo as empresas Camarões do Mucuripe e Camarões Potiguar, no qual foi expedida sentença configurando *Trade Dress*, a favor do Camarões Potiguar. Apesar do *Trade Dress* não estar diretamente expresso no ordenamento jurídico brasileiro, ele vem sendo aplicado em processos de concorrência desleal; contudo, o mais adequado seria que o ordenamento jurídico brasileiro fosse atualizado e incluísse expressamente o *Trade Dress*.

PALAVRAS-CHAVE: PROPRIEDADE INTELECTUAL. TRADE DRESS. CONCORRÊNCIA DESLEAL.

Visual identity under intellectual property protection: case study about trade dress of Mucuripe Cameroon vs. Potiguar Cameroon

ABSTRACT

This article aims to study intellectual property, but specifically, visual identity, better known as trade dress, through a case study that occurred in northeastern Brazil involving the legal dispute between the companies Camarões do Mucuripe versus Camarões Potiguar. Intellectual property - the result of creativity and knowledge - is

often used in the marketplace to position products and services, thereby expanding the market to which they may be inserted. These market maneuvers make companies' activities often susceptible to acts of unfair competition. In this context, Trade Dress designates the visual identity of a product, service or company, covering the colors, labels, shapes and layout of constant elements in the packaging, in addition to the components that form the external appearance of an establishment. These characteristics are subject to protection as trademarks, industrial designs or copyright. In cases where Trade Dress is not protected as an autonomous right, it can still be protected to curb unfair acts between competitors, as noted in this article, which aims to analyze aspects concerning the legal protection of Trade Dress, commenting on the case involving the companies *Camarões do Mucuripe* and *Camarões Potiguar*, in which a judgment was issued configuring Trade Dress, in favor of *Camarão Potiguar*. Although Trade Dress is not directly expressed in the Brazilian legal system, it has been applied in unfair competition processes; however, the most appropriate would be for the Brazilian legal system to be updated and expressly include the Trade Dress.

KEYWORDS: INTELLECTUAL PROPERTY. TRADE DRESS. UNFAIR COMPETITION.

INTRODUÇÃO

No presente artigo, buscamos tratar do *Trade Dress* sob a perspectiva do ordenamento pátrio quanto à definição e ao escopo de proteção, bem como pelo aspecto da propriedade intelectual. Para tanto, abordaremos os conceitos que se relacionam com o *Trade Dress*, dando ênfase às possibilidades de proteção pela legislação pátria constitucional e infraconstitucional.

A concorrência tornou-se característica marcante da sociedade globalizada nos dias atuais. As empresas buscam desenvolver mecanismos para viabilizar a sua

manutenção no mercado, em um ambiente de competição cada vez mais acirrado e, além disso, suscetível a grandes crises econômicas.

A criatividade, parte integrante desse processo, é fundamental para o propósito, pois é a partir de ideias inovadoras que se criam produtos suficientemente atrativos ao público consumidor e cujas formas elaboradas de apresentação requerem recursos vultosos para introduzi-los no mercado.

Nesse contexto, ao mesmo tempo em que a concorrência engendra o desenvolvimento de produtos disponíveis à sociedade, pode provocar, em contrapartida, atos que violam os direitos dos competidores.

Dentre os recursos que conferem identificação a um produto, serviço ou até mesmo a um estabelecimento, o conjunto-imagem - termo jurídico que designa a identidade visual de produtos ou serviços - constitui-se como importante elemento de proteção jurídica no âmbito dos direitos intelectuais, garantindo ao seu titular amplo amparo ao aproveitamento econômico de sua criação.

Assim, em suma, para uma aproximação ao tema proposto e melhor compreensão das questões dele decorrentes, serão analisados alguns aspectos pertinentes ao conjunto-imagem enquanto forma de proteção por bens industriais ou por direitos autorais, bem como quando a intenção do competidor é a de desviar clientela por meio da imitação dos elementos visuais do produto, do serviço ou da empresa.

No Brasil não existe uma definição legal para *Trade Dress*, mas os doutrinadores e o judiciário costumam traduzi-lo como “conjunto-imagem” ou “vestimenta do produto”. Entretanto, existe outra expressão, que pertence à área do Design e da Comunicação, a qual não é tão restritiva e mais facilmente compreendida que define perfeitamente o conceito em questão. Trata-se da identidade visual.

Nesse sentido, este artigo apresenta um estudo de caso, como forma de ilustrar a maneira com que as discussões judiciais relacionadas ao tema vêm sendo abordadas, envolvendo as empresas Camarões do Mucuripe e Camarões Potiguar.

Este artigo está dividido em 5 partes: a primeira referente ao referencial teórico sobre *Trade Dress*; a segunda dedicada a descrever as partes; a terceira para descrever o caso em si; a quarta para discutir o caso e a quinta com as conclusões.

1 REFERENCIAL TEÓRICO

O instituto do *Trade Dress* teve origem nos Estados Unidos da América, no ano de 1922, em uma ação judicial que ficou conhecida como “o caso Two Pesos Inc X Taco Cabana Inc”. O caso envolvia a discussão sobre as alegações da empresa Taco Cabana que acusava a empresa Two Pesos de se utilizar indevidamente da cópia de todas as suas características visuais. A Suprema Corte dos Estados Unidos, em julgamento, decidiu que assistia razão à Taco Cabana, reconhecendo o direito da empresa e impondo à Two Pesos a obrigação do dever de indenizar, bem como a alteração do layout do seu estabelecimento (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2019).

No Brasil, apesar de não existir uma definição legal para *Trade Dress*, eis que expressão americana advinda do sistema legal estrangeiro é possível traduzir *Trade Dress* para o português como “conjunto imagem”, entendendo-se tal instituto como um conjunto de características que determinam a identidade visual de certo produto, serviço ou estabelecimento (DANIEL, 2006).

Uma das definições mais utilizadas atualmente conceitua de forma sucinta que o *Trade Dress* é um conjunto de cores, a forma estética, os elementos que compõem a aparência externa, como o formato ou apresentação de um produto, estabelecimento ou serviço, suscetível de criar a imagem-de-marca de um produto em seu aspecto sensível (BARBOSA, 2011).

Podemos recorrer à legislação constitucional e infraconstitucional, sobretudo à Legislação de Propriedade Industrial, para proteger o *Trade Dress*, já que, se um produto ou serviço possuir distintividade, possibilitando ao consumidor sua

identificação de modo fácil em relação aos concorrentes daquele produto ou serviço, e, ainda, havendo características de cor, esquema de cores, grafismo ou um conjunto desses elementos capaz de individualizar a aparência de um produto ou serviço, poderá haver a proteção do *Trade Dress* (BARBOSA, 2011).

Quanto às possibilidades de proteção do *Trade Dress*, não há referência expressa no ordenamento pátrio. No âmbito constitucional, o art. 5, XXIX, da Constituição Federal Brasileira de 1988 assegura a proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, pelo que se entende como cláusula de abertura a proteção conferida aos outros signos distintivos, incluindo-se, portanto, o *Trade Dress* (BRASIL, 1988).

Já no âmbito infraconstitucional, é possível recorrer à legislação pátria para proteger o *Trade Dress* como marca, desenho industrial, direito autoral e, ainda, para coibir atos de concorrência desleal (AREDES, 2014).

Desta forma, enquanto marca, “sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa”, é possível proteger todos os sinais distintivos, visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais, contidas na Lei nº 9279/96 (Lei da Propriedade Industrial), ou seja, havendo distintividade visual nos produtos ou serviços, o *Trade Dress* poderá ser protegido através do registro de marcas, garantindo a exclusividade temporária do uso dos sinais visuais e possibilitando a exclusão de terceiros a utilização desses sinais (BARBOSA, 2010).

No modo que enquanto desenho industrial, o *Trade Dress*, entendido como o conjunto-imagem baseado em uma configuração plástica ornamental de um objeto ou conjunto ornamental de linhas e cores que se aplicam a um produto, caracteriza-se por uma estrutura visual diferenciada, se comparado a objetos já existentes (INPI, 2019).

Já enquanto direito autoral, o *Trade Dress* precisa de interpretação mais ampla e pode ser verificado quando o conjunto-imagem apresentar características inseridas no contexto de criação do espírito humano, sendo bastante comum a

verificação desses elementos em projetos arquitetônicos, gravuras e websites (AREDES, 2014). O âmbito de proteção do direito autoral é observado através da Lei de nº 9.610/98, sendo as obras intelectuais protegidas e exemplificadas em rol não taxativo contido no art. 7º, da referida legislação pátria (BRASIL, 1996).

Nesse contexto, as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro detém proteção legal, podendo-se, inclusive, compreender o *Trade Dress*, considerando todas as possibilidades de proteção mencionadas, é possível entender como utilizar os elementos de propriedade intelectual para proteção. Todavia, um dos fatores de proteção mais aplicável ao instituto do *Trade Dress* é a coibição de atos de concorrência desleal (LUSTOSA, 2008).

Por concorrência desleal, compreendemos os atos passíveis de desviar a clientela de terceiros, gerar confusão entre produtos, serviços ou estabelecimentos comerciais, ou ainda, de associação indevida pelo consumidor. É necessário que o conjunto imagem seja distintivo, quer dizer, não apresente disposição trivial ou ordinária à qual o consumidor está acostumado, bem como não seja passível de confusão ou associação indevida pelo consumidor, caso contrário existe possibilidade de concorrência desleal. Ainda, é possível incluir disposição de móveis, ornamentos, cheiros, paladares e sonoridades específicas, conteúdo que, decerto, individualiza o estabelecimento, produto ou serviço no mercado (LUSTOSA, 2008).

De uma forma geral, as possibilidades de proteção do *Trade Dress*, se resumem, enquanto marca: sinais distintivos visualmente perceptíveis e registro enquanto marcas mistas ou tridimensionais (INPI, 2019), enquanto desenho industrial: conjunto-imagem encontra-se baseado em uma configuração plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser apostado a um produto (INPI, 2019); estrutura visual diferenciada em comparação a objetos já existentes; e enfim, enquanto direito autoral: - quando o conjunto tiver algumas características inseridas no contexto de criação do espírito; - comum em projetos arquitetônicos, gravuras e websites; Para Coibir Concorrência Desleal: -

coibir atos passíveis de desviar a clientela de terceiros, gerar confusão entre produtos, serviços ou estabelecimentos comerciais ou associação indevida pelo consumidor; - necessidade de o conjunto imagem ser distintivo e passível de confusão ou associação indevida pelo consumidor; - possibilidade de incluir inclusive disposição de móveis, ornamentos, cheiros, paladares e sonoridades específicas (LUSTOSA, 2008).

2 SOBRE AS PARTES

2.1 Rede Camarões

A inauguração do primeiro restaurante foi em 05 de julho de 1989, no bairro de Ponta Negra em Natal, com apenas 12 mesas. A figura 1 mostra o logo comemorativo dos 30 anos da REDE CAMARÕES.

Figura 1 – Logo comemorativo dos 30 anos da REDE CAMARÕES.



Fonte: Site da Rede Camarões (2020).

Hoje a REDE CAMARÕES possui 4 restaurantes e um delivery. Os restaurantes são Camarões Potiguar, Camarões Restaurante, Camarões Midway Mall e Camarões Natal Shopping. O Camarões Restaurante deu início à rede em

1989, já passou por várias reformas, é considerado um restaurante tradicional de Natal. As Figuras 2 e 3 mostram fotos da fachada e interior atual do restaurante.

Figura 2 – Fotos do Camarões Restaurante da Rede Camarões.



Fonte: Site da Rede Camarões (2020).

Figura 3 – Fotos do Camarões Restaurante da Rede Camarões.



Fonte: Site da Rede Camarões (2020).

Camarões Natal Shopping, inaugurado em 1992, primeira filial Express dentro do Natal Shopping, cujo visual foi remodelado em 2007, veja resultado na Figura 4. Ele foi ampliado em 2013, tendo seu tamanho duplicado.

Figura 4 – Foto do Visual remodelado do Camarões Natal Shopping da Rede Camarões.



Fonte: Site da Rede Camarões (2020).

Camarões Potiguar: inaugurado em 2005, reconhecido por sua estrutura e beleza, com uma arquitetura conceitual única, estrutura grandiosa e gastronomia conhecida. A Figura 5 mostra fotos da fachada e interior deste restaurante.

Figura 5 – Fotos do Restaurante Potiguar da Rede Camarões.





Fonte: Site da Rede Camarões (2020).

Camarões Midway Mall, inaugurado em 2010 no novo Espaço Gourmet do Shopping Midway Mall. A Figura 6 mostra foto do interior do restaurante.

Figura 6 – Foto do Camarões Midway Mall da Rede Camarões.



Fonte: Site da Rede Camarões (2020).

O Restaurante Camarões Beira-Mar é situado na Avenida Beira-Mar em Fortaleza, é uma filial da rede de restaurantes Coco Bambu. A Figura 7 mostra fotos do seu interior.

Figura 7 – Fotos do Camarões Beira-Mar.



Fonte: Site do Restaurante Camarões Beira-Mar (2020).

3 ESTUDO DE CASO

No caso concreto analisado interposto pelos autores Camarões Restaurante Ltda., Camarões Express Alimentos Ltda., Camarões do Sertão Comércio Ltda. e face de Camarões Mucuripe Comércio de Alimentos Ltda., no Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte (2019):

- 1) Consta que as empresas autoras são dedicadas ao segmento de alimentação, com atividades iniciadas no ano de 1989, com a abertura do primeiro restaurante da REDE CAMARÕES, qual seja o Camarões Restaurante; donde, três anos após tal ocorrência, influenciada pelo sucesso da primeira unidade, a REDE CAMARÕES inaugurou a filial denominada

Camarões Express, este com capacidade de atendendo um público estimado de 12.000 a 15.000 pessoas por mês.

- 2) Realçam os postulantes, que um terceiro restaurante - Camarões Potiguar – foi inaugurado no ano de 2005, com um projeto arquitetônico arrojado que lhe confere aparência de restaurante temático, inspirado na cultura sertaneja, com área de pré-preparo e produtos elogiáveis.
- 3) Destacam que a excelência dos trabalhos e do segmento de atuação lhe gerou reconhecimento junto aos consumidores, e ainda fez com que revista especializada na gastronomia local apontasse a marca CAMARÕES como “uma das mais fortes da culinária potiguar”. Argumentam que o grande triunfo da Rede CAMARÕES, ao longo de 19 anos de existência, deve-se ao diferenciado estilo de organização, tanto do estabelecimento quanto dos serviços disponibilizados, daí advindo a grande surpresa ao tomarem conhecimento da inauguração de um restaurante intitulado CAMARÕES Beira-Mar na vizinha capital cearense, com sugestiva utilização desautorizada das mesmas práticas comerciais desenvolvidas pelas autoras durante os largos anos de existência.
- 4) Por fim, alega que a parte ré procedeu a aliciamento de empregados e colaboradores das autoras, inclusive, adotando flagrante imitação dos estabelecimentos autorais, no que pertence a diversos elementos característicos do seu estilo personalizado, criado e desenvolvido pela rede demandante quanto à disponibilização de seus produtos e serviços. Chegam a expressar indignação com o que denomina de prática desleal e infratora de legítimos direitos de propriedade e exclusividade.

Em sede contestatória, a parte ré defende que:

- 1) A parte demandada aduz que seus sócios são pioneiros no setor de restaurantes e serviços na capital cearense, inclusive com atuação de mais de 19 anos no mercado, isso em atendimento tanto à população local como

turística, com estabelecimentos de referência em todo o país, por aliar cardápio diferenciado, alta qualidade de serviços e excelente localização.

- 2) A peça defensiva também desenvolve raciocínio voltado à ausência de semelhança entre si estilos ambientais e mobiliários das contendoras, assinalando, também, inexistência de identidade entre a apresentação de uniformes dos garçons, louças, logotipo e sítios eletrônicos das partes.
- 3) Quanto à registrabilidade do nome “Camarões”, o requerido tacha-o como de uso público, por aludir a crustáceo comumente usado na culinária pátria, o que vedaria sua adoção como patrimônio exclusivo das autoras. Nessa temática, desenvolve tese defensiva no sentido de ser “marca fraca” a desenvolvida pelas autoras.
- 4) Defende ainda, que sequer houve qualquer tipo de aliciamento de empregados, visto que o principal “Chef Gastrônomo”, alegado ter sido aliciado, trata-se na verdade de um consultor gastronômico sem fins de exclusividade, tendo inclusive diversos estabelecimentos, atua como *freelancer*, sem possuir vínculo empregatício com as autoras.

Em sentença da 1º Instância, julgada em Vara Cível não especializada do Rio Grande do Norte, entendeu pelos seguintes requisitos:

A Rede CAMARÕES e, com tal designação, não se atentou acerca do uso restrito de palavras consideradas comuns e de cunho genérico, essas que lhes subtraem a garantia de registrabilidade e, assim procedendo, nada mais fizeram as autoras que produzir uma chamada “marca fraca”, de tal sorte que, não só as demandantes podem obter registro das palavras escolhidas para compor a sua marca, como também pode fazê-lo todo e qualquer outro interessado que aposte nesse mesmo designativo.

Assim, conferir exclusividade em hipótese desse jaez, seria o mesmo que impedir que os demais concorrentes do ramo divulgassem a disponibilização de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-

os a buscar nomes alternativos e estranhos ao domínio público. Tanto é assim que a Lei nº 9.279/96, em seu art. 124, VI, dispõe não ser registrável como marca sinal de caráter genérico, necessário, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço.

Independente de o INPI ter aceitado a marca composta por expressão de baixo grau de distintividade, fato é que não se pode impedir o uso das expressões “RESTAURANTE” e “CAMARÕES”, principalmente quando seguidas de outros designativos, da espécie: “BEIRA MAR” e “MUCURIBE”.

Sendo assim, não se vislumbra ofensa ao art. 129 da Lei 9.279/96, sobretudo, pela sedimentação dos precedentes reinantes no STJ, a exemplo de:

COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA EVOCATIVA. REGISTRO NO INPI. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé.

2. O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público, mas, sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca.

3. A linha que divide as marcas genéricas não sujeitas a registro das evocativas é extremamente tênue, por vezes imperceptível, fruto da própria evolução ou desenvolvimento do produto ou serviço no mercado. Há expressões que, não obstante estejam diretamente associadas a um produto ou serviço, de início não estabelecem com este uma relação de identidade tão próxima ao ponto de serem empregadas pelo mercado consumidor como sinônimas. Com o transcorrer do tempo, porém, na medida em que se difunde no mercado, o produto ou serviço pode vir a estabelecer forte relação com a expressão, que passa a ser de uso comum, ocasionando sensível redução do seu caráter distintivo. Nesses casos, expressões que, a rigor, não deveriam ser admitidas como marca por força do óbice contido no art. 124, VI, da LPI, acabam sendo registradas pelo INPI, ficando sujeitas a terem sua exclusividade mitigada.

4. Recurso especial a que se nega provimento.
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.315.621 - SP (2012/0059168-8) Rel.
Min. NANCY ANDRIGHI).

Sendo assim, nunca é demais remarcar que a marca questionada nos autos faz clara utilização de vocábulo de uso comum. Desse modo, cuida de marca classificada como fraca ou evocativa, portanto, de reduzido grau de distintividade, eis que associada ao produto ou serviço que pretende assinalar.

Partindo desse ponto, advém que sentença anterior deste Juízo reconheceu o direito da ré utilizar as marcas questionadas CAMARÕES BEIRA MAR e CAMARÕES MUCURIBE.

Expressões evocativas, de uso necessário, comuns e que o interessado previamente não guardou cautela em aferir princípios técnicos que visassem pesquisar a existência de coincidências fonéticas, gráficas ou mesmo de uso geral, caracterizam marca fraca, cujo uso por terceiros não se pode obstar, sendo obrigatória a aplicação de precedentes do STJ. Construções assemelhadas ou decorações coincidentes se apresentam como mera caracterização de tendência da arquitetura, motivo pelo qual não se confundem com plágio ou concorrência desleal, mormente quando se identificam como simples “releitura do rústico”.

A inexistência de registro de exclusividade em prol das autoras, quanto à vestimenta de garçons ou layout de cardápios, além de não franquear exclusividade, igualmente desaprova falar em indenização por infração de marca registrada, concorrência desleal, perdas e danos materiais e morais ou lucros cessantes, eis que refutada a ideia de infração.

No geral, os quatro desembargadores que analisaram e julgaram esse processo do caso do Camarões do Mucuri versus Camarões Potiguar entenderam por maioria que houve a configuração do *Trade Dress* a favor do Camarões Potiguar.

O resultado deste caso foi objeto de matéria específica, publicada no site Migalhas em 2017, sob o título “Coco Bambu é condenado por imitar Camarões Restaurante”.

4 DISCUSSÃO

O *Trade Dress* refere-se, no direito brasileiro, ao “conjunto de características”, que podem incluir, entre outras, uma cor ou esquema de cores, forma, embalagem, configuração do produto, sinais, frases, disposição, estilização e tamanho de letras, gráficos, desenhos, emblemas, brasões, texturas e enfeites ou ornamentos em geral, capazes de identificar determinado produto ou serviço o diferenciado dos demais.

Embora o *Trade Dress* não esteja previsto pela legislação brasileira, a doutrina e a jurisprudência nacionais o reconhecem e já resta claro o entendimento de que esse instituto é passível de proteção no sistema jurídico brasileiro através da invocação do texto constitucional e dos preceitos de repressão à concorrência desleal. Nesse sentido, diante da ausência de previsão expressa de sua proteção, o *Trade Dress* tem sido protegido através de mecanismos mediatos de tutela de outros institutos da Propriedade Intelectual, como o direito autoral, as patentes, os desenhos industriais, as marcas e a repressão à concorrência desleal, previstos na Constituição Federal, na Lei da Propriedade Industrial (LPI, na Lei de Direitos Autorais - LDA) e nos tratados de Propriedade Intelectual que foram assinados e ratificados pelo Brasil. Dentre esses mecanismos, verifica-se que a repressão à concorrência desleal figura como fundamento da maioria das demandas judiciais envolvendo *Trade Dress*.

Como pode ser observado no caso do Camarões do Mucuripe versus Camarões Potiguar, foco deste artigo, há uma denúncia de concorrência desleal envolvendo *Trade Dress* dos restaurantes Camarões Potiguar (Figura 5) e o restaurante Beira-Mar (Figura 7).

Salienta-se que ambos têm sua marca registrada e ativa junto ao INPI, uma vez que a marca não reflete o *Trade Dress*, não há violação de legislação neste sentido. Considerando os elementos em separado: construções de estilo rústico, vestimenta dos garçons e cardápio; nenhum tinha proteção de exclusividade, não podendo ser considerada infração. Somente quando se é considerado o conjunto de

características, ou seja, o *Trade Dress*, é configurado a infração; o que mostra o quanto é importante à proteção do *Trade Dress*.

CONCLUSÃO

Embora a repressão aos atos de concorrência desleal venha funcionando como mecanismo de proteção do *Trade Dress*, como pode ser observado no estudo de caso foco deste artigo, a sua eficácia e suficiência são questionáveis, seja pela complexidade da análise subjetiva dos requisitos necessários para configuração da prática de concorrência desleal, seja pela limitação técnica do Judiciário brasileiro no que diz respeito aos temas que circundam a área da Propriedade Intelectual.

Ainda que o nosso direito não preveja a proteção do *Trade Dress* através de direitos exclusivos, o instituto, através de nomenclatura que varia com os tempos, tem sido consagrado pelos clássicos do direito e tem recebido aceitação espontânea por conta de suas minúcias.

O ideal seria que o ordenamento jurídico brasileiro passasse a tutelar expressamente o *Trade Dress*, de modo a estabelecer claramente os requisitos para sua proteção, esclarecendo quais elementos seriam passíveis de proteção, de modo a eliminar, por exemplo, a discussão acerca da possibilidade de se pleitear ou não a proteção de elementos auditivos, olfativos, gustativos e táteis.

Também podemos citar, nesse contexto, a significação secundária, que possui em comum com o instituto do *Trade Dress* o fato de sua natureza criadora resultante de práticas simbólicas de atividades de mercado. No entanto, não se trata de exigir a proteção do *Trade Dress* apenas pela concorrência desleal, que se comprove que tal elemento tenha adquirido significação secundária, bem como a possibilidade de se registrar um *Trade Dress*, definindo quais os direitos do titular e a extensão desses, bem como as sanções aplicadas àqueles que os infringirem.

Além disso, considerando a crescente relevância do *Trade Dress* enquanto sinal distintivo das empresas, bem como o importante papel que esse vem

desempenhando na atual dinâmica mercadológica, não se pode apenas aguardar que aconteça a confusão e a associação da clientela quanto à origem dos produtos e serviços, para que a determinação em concreto defina a existência de uma percepção pelo público do *Trade Dress*. Salienta-se, como perspectivas futuras com relação ao *Trade Dress*, a mudança da legislação brasileira para que esse instituto passe a ser expressamente regulado e tutelado por nosso ordenamento jurídico.

REFERÊNCIAS

AREDES, Natália. **As formas de proteção do conjunto-imagem, ou trade dress, à luz do direito brasileiro.** 2014. Disponível em: <https://nataliasaredes.jusbrasil.com.br/artigos/132787408/as-formas-de-protecao-do-conjunto-imagem-ou-trade-dress-a-luz-do-direito-brasileiro>. Acesso em: 23 jun. 2021.

BARBOSA, Denis Borges. **Do trade dress e suas relações com a significação secundária.** 2011. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade_dress.pdf. Acesso em: 10 jun. 2021.

BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual:** Tomo I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

BRASIL. Constituição (1988). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 10 jun. 2021.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 10 jun. 2021.

BRASIL. Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Processo nº 0020602-02.2008.8.20.0001 (001.08.020602-7). Rio Grande do Norte, RN, 17 de maio de 2021. **Diário de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte.** Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/diarios/57637199/djrn-judicial-09-08-2013-pg-270>. Acesso em: 10 jun. 2021.



DANIEL, Dennis Allan. **Litígios contendo conjunto-imagem (“trade-dress”) no Brasil**. 2006. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/31773/litigios-envolvendo-conjunto-imagem-trade-dress-no-brasil>. Acesso em: 15 jun. 2021.

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: 15 jun. 2021.

LUSTOSA, Mônica. **A proteção jurídica do “Conjunto Imagem” ou “Trade Dress”**. 2008. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/53523/a-protecao-juridica-do-conjunto-imagem-ou-trade-dress>. Acesso em: 10 jun. 2021.

INPI. **Manual de marcas**. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_é_marca#2-O-que-é-marca. Acesso em: 10 jun. 2021.

INPI. **Manual de Desenho Industrial**. Disponível em: http://manualdedi.inpi.gov.br/projects/manual-de-desenho-industrial/wiki/02_O_que_é_considerado_desenho_industrial#21-Definição. Acesso em: 10 jun. 2021.

MIGALHAS. **Coco Bambu é condenado por imitar Camarões Restaurante**. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/271422/coco-bambu-e-condenado-por-imitar-camaroes-restaurant>. Acesso em: 15 jun. 2021.

Recebido em 19/03/2021

Publicado em 03/09/2021