



A IMITAÇÃO DO INSTITUTO DO *TRADE DRESS*: UMA ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Margôt da Rocha Schultz¹

Bruna Hundertmarch²

RESUMO

Diante da atual ótica mercadológica existente, em que a realidade que se enfrenta é a de uma oferta massificada de produtos e serviços e, por outro lado, de consumidores cada vez mais exigentes, o instituto do conjunto-imagem ou *trade dress* desponta como um instrumento apto a agregar valor a produtos e serviços, merecendo, por essa razão, especial relevância. Assim, objetivo do presente trabalho é investigar, a partir do tratamento dispensado pelo tribunal de justiça do estado de São Paulo, se a ausência de legislação específica sobre proteção ao *trade dress*, impede que se dê um tratamento apropriado às hipótese de imitação do conjunto-imagem, coibindo tal conduta. adotou-se o método de abordagem dedutivo, associado às técnicas de pesquisa documental e bibliográfica. a guisa de conclusão obteve-se que em que pese o ordenamento jurídico nacional não contemplar um instrumento de proteção jurídica específico ao *trade dress*, a doutrina e a jurisprudência o reconhecem a proteção ao instituto em apreço, bastando a comprovação da possibilidade de confusão e associação indevida entre produtos ou serviços de proveniência distinta.

Palavras-chave: Concorrência desleal; Publicidade; Propriedade Industrial; *Trade Dress*.

ABSTRACT

¹ Acadêmica do curso de Direito da Faculdade Dom Alberto.

² Professora de Direito da Faculdade Dom Alberto. Mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, na linha de pesquisa Direitos da Sociobiodiversidade e Sustentabilidade. Membro integrante do Grupo de Pesquisa em Propriedade Intelectual na Contemporaneidade certificado pela UFSM e registrado no CNPQ. Graduada no Programa Especial de Graduação de Formação de Professores para a Educação Profissional da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. Graduada em Direito pela UNIFRA. Advogada. Email: brunahundertmarch@gmail.com



Given the current existing marketing perspective, in which the reality that one faces is that of a mass range of products and services and, on the other hand, increasingly demanding consumers, trade dress institute or trade dress emerges as an instrument able to add value to products and services, deserving, therefore, of particular relevance. Thus, objective of this study is to investigate, from the treatment accorded by the Court of Justice of São Paulo, the absence of specific legislation on protection of trade dress, makes it impossible to give proper treatment to the imitation hypothesis together- image, deterring such conduct. adopted the deductive method of approach, associated with the documentary and bibliographic research techniques. by way of conclusion it was found that in spite of the national legal system does not contemplate a specific legal instrument to protect the trade dress, the doctrine and jurisprudence recognize the protection of the institute in question, just to prove the possibility of confusion and association misuse of goods or services of different origin

Keywords: Unfair competition; Advertising; Industrial property; Trade Dress.

1 INTRODUÇÃO

A busca pelo lucro em um mercado altamente competitivo implica em uma crescente concorrência entre os empresários, que necessitam criar novas estratégias a fim de convencerem o consumidor a preferir seu produto ou serviço, em oposição ao dos oferecidos pelos demais fornecedores. Surgem, desse modo, as práticas de atos desonestos por concorrentes inescrupulosos, em desrespeito às normas que regulam a boa convivência entre as empresas. Merece destaque, assim, a vedação, pelo ordenamento jurídico brasileiro, à concorrência desleal, notadamente aquela que se configura mediante a execução de condutas que visem ao aproveitamento injusto do sucesso alheio, visando ao desvio de clientela das empresas concorrentes.

Nessa perspectiva, o objetivo do presente trabalho é investigar, a partir do tratamento dispensado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, se a ausência de legislação específica sobre proteção ao *Trade Dress*, impede que se dê



um tratamento apropriado às hipótese de imitação do conjunto-imagem, coibindo tal conduta.

No tocante à metodologia empregada, adotou-se o método de abordagem dedutivo, associado às técnicas de pesquisa documental e bibliográfica.

Ressalta-se que o tema ao qual se propõe a pesquisa possui relevância contemporânea, tendo em vista a inexistência de regulamentação específica do instituto do *trade dress* no Brasil, aliada ao fato de sua imitação ter impacto na esfera jurídica e econômica, do ponto de vista do consumidor, que é confundido pela similitude entre conjuntos-imagens, e da propriedade intelectual da empresa, que sofre desvio de clientela.

Por fim, em relação à estruturação do trabalho, aponta-se que o presente foi dividido em três capítulos, quais sejam: “O papel da publicidade na sociedade de consumo”, “Propriedade industrial e concorrência desleal: a configuração da imitação ao *Trade Dress*”, e “O tratamento dispensado pelo tribunal de justiça do estado de São Paulo”.

1 O PAPEL DA PUBLICIDADE NA SOCIEDADE DE CONSUMO

O presente estudo tem, dentre seus objetivos, o intuito de investigar os conceitos de publicidade e propaganda e como elas se operam na sociedade contemporânea, tendo em vista sua influência no consumo devido à concorrência entre as empresas.

Inicialmente, pode-se afirmar que é inegável que a publicidade exerça um papel importante na forma como o indivíduo comporta-se como consumidor na sociedade contemporânea. Essa relevância é particularmente notável diante da vasta quantidade de mercadorias e serviços em oferta no mercado, que vem crescendo diariamente em virtude das constantes inovações e aprimoramentos realizados pelas empresas.

Nesse sentido, aponta-se o raciocínio de Giacomini Filho (1991, p. 14), que declara que “a publicidade nasceu com o claro propósito de fomentar a transação econômica, principalmente diminuindo a resistência do consumidor”. Segundo este



autor, a publicidade também foi modificando-se e tornando seus métodos mais elaborados, de modo que pode alcançar, nos dias de hoje, uma multidão de pessoas ao mesmo tempo, por intermédio dos meios de comunicação de massa. (GIACHOMINI FILHO, 1991, p. 14) Ademais, observa-se que, atualmente, além da televisão, do rádio, dos jornais e das revistas, pioneiros na veiculação publicitária, tem-se uma ferramenta que rapidamente se democratizou no mundo inteiro: a internet.

No que se refere à definição de propaganda e de publicidade, Giacomini Filho (1991, p. 15) explica que:

O termo tem recebido inúmeros conceitos, talvez por ser uma área de muita abrangência de funções. Uma das polêmicas está na diferenciação entre “propaganda” e “publicidade”; outro ponto discutível é o relativo à extensão de sua atividade, ou seja, se seu uso é limitado aos meios de comunicação de massa ou não, e se abrange formas de promoção como o merchandising e peças de promoção de vendas.

Desse modo, percebe-se que a divulgação de produtos e serviços por meio da publicidade tem um importante papel no mercado de consumo, haja vista a influência que esta possui no comportamento dos consumidores. Esse comportamento pode ser estimulado por diversos pensamentos e emoções, negativos ou positivos, provocados pela propaganda, que apresenta as razões pelas quais o indivíduo deve consumir o bem apresentado, a fim de incentivar sua aquisição.

Assim, a publicidade vem ganhando cada vez mais espaço na atual sociedade de consumo a fim de fomentar a prática do consumo. Nessa lógica, tendo isso em vista o efeito potente que a publicidade tem sobre o ser humano, pode-se apontar a reflexão de Guareschi (1991, p. 17) acerca do conceito de consumidor:

Dado o contexto urbano em que a maior parte do consumo ocorre, este se faz, em grande parte, com produtos industrializados quase sempre identificados com marca; logo, não é por acaso que o termo “consumidor” adquire a conotação de consumo supérfluo ou até efeito da atual “consumocracia”. Também por isso o significado do termo mais preso ao sentido individual, ligando-se por vezes à compra por impulso.

Desta forma, diante dos artifícios utilizados pelas empresas em sua busca pelo recrutamento de cada vez mais consumidores, pode-se deduzir que se despertou, nas pessoas, o consumo desenfreado de bens e serviços, pois são instigadas pela insatisfação inerente à condição humana e incitadas pela



publicidade, frequentemente agressiva, inclusive. É nessa lógica que Berger (1999, p. 144) indica que

O objetivo da publicidade é tornar o espectador ligeiramente insatisfeito com seu atual modo de vida. Não com o modo de vida da sociedade, mas com seu próprio, enquanto nela inserido. A publicidade sugere que se ele comprar o que está oferecendo, sua vida se tornará melhor. Oferece-lhe uma alternativa melhorada do que ele é.

Aliás, é de se lembrar que é notável que um dos reflexos da globalização para o mercado de consumo foi o crescimento exponencial na oferta de produtos e serviços, que se tornou ampla e variada, fundamentando o grande apelo que a publicidade atualmente exerce na sociedade. E como forma de incentivar o consumo destes bens, criaram-se “novas necessidades”, que, dia a dia, são projetadas aos membros da sociedade capitalista como verdadeiros padrões a serem seguidos.

Portanto, verifica-se que as empresas buscam cada vez mais incutir novas necessidades nos consumidores. Conforme Kotler (2003, p. 158), elas não agem apenas de forma a satisfazer as necessidades do mercado, mas também o induzem, utilizando-se da inovação dos produtos e serviços, a exemplo dos novos recursos tecnológicos que são adicionados a aparelhos como celulares e computadores. Para o referido autor, a motivação da competição entre as empresas é maior em relação à meta de criação de novas demandas do que quanto à satisfação daquelas já existentes. (KOTLER, 2003, p. 158)

Entretanto, em que pese a majoração do consumo causada pela publicidade, as possibilidades de manufatura são demasiado diversificadas, haja vista a ousadia do mercado em inovar e renovar ideias e tendências, como acima referido. Conseqüentemente, a consumação de bens não ocorre de forma proporcional à oferta, uma vez que a farta quantidade de opções à disposição dos consumidores amplia-se a cada dia, com a criação e lançamento de novas mercadorias.

Nesse mesmo sentido, Kotler (2003, p. 9) assinala que

O problema central com que se defrontam os negócios hoje não é a escassez de bens, mas escassez de clientes. A maioria dos setores de atividade em todo o mundo é capaz de produzir muito mais bens e serviços do que os consumidores em todo o mundo são capazes de comprar. Esse excesso de capacidade resulta de cada um dos competidores sem ser projetado uma fatia de mercado maior do que a possível. Se cada empresa projetar crescimento de 10% em suas vendas e o mercado total crescer apenas 3%, o resultado será a superoferta.

Dessa forma, em decorrência desse dito excesso de capacidade das indústrias e fornecedores a que alude o autor supracitado, tem-se uma alta



competitividade entre as empresas, que necessitam implementar estratégias a fim de apresentarem seus bens e serviços como melhores e mais desejáveis que os de seus concorrentes.

Conforme Kotler (2003, p. 9), a adoção de certas estratégias pelas empresas diante dessa grande competição pode ser financeiramente prejudicial a elas mesmas, no que tange à prática de redução de preços e, conseqüentemente, dos lucros, na tentativa de atrair o consumidor. Tendo isso em vista, o autor releva que

O marketing é a resposta para como competir em outras bases que não apenas o preço. Por causa do excesso de capacidade, o marketing tornou-se mais importante do que nunca. O marketing é o departamento de fabricação de clientes da empresa. (KOTLER, 2003, p. 9)

Daí decorre, portanto, a disputa pelas empresas na captação da clientela, fomentada pela necessidade de se destacarem no mercado, dentre tantas opções existentes. Assim, revelou-se a necessidade de as empresas diferenciarem-se ao olhar dos consumidores em potencial, seduzindo-os para que prefiram tal marca a outra, em especial no que se trata de mercadorias similares em sua essência ou embalagem.

Percebe-se, desse modo, que as empresas acabam por buscar a incorporação de elementos aos seus produtos e serviços que as tornem atrativas e distintas ao público. Seja pelo método publicitário que as empresas se utilizam para divulgar suas mercadorias, evocando determinados sentimentos do consumidor, seja pela própria forma em que o bem ou serviço é apresentado a ele no plano físico, a persecução do propósito de cativar o interesse indivíduo, induzindo-o ao consumo dos produtos ou serviços daquela marca e não de outra, dá-se mediante uma ampla variedade de métodos.

Dentre essas técnicas de sedução do consumidor, aliás, o chamado *design* pode ser apontado como de grande relevância no *marketing*, segundo Kotler (2003, p. 45), que defende que

O estilo, ou aparência, realmente desempenha papel muito importante em grande quantidade de produtos: computadores Apple, equipamentos estéreo Bang & Olufsen, canetas Montblanc, a famosa garrafa da Coca-Cola, e assim por diante. Na verdade, o estilo pode ser um fator fundamental para a diferenciação de produtos.

Desse modo, é notável que o aspecto visual diferenciado de um produto exerce significativa influência na mente do consumidor. Aliás, importa referir que a



importância do *design* não é exclusiva às mercadorias, conforme sabidamente aponta Kotler (2003, p. 45):

O design aplica-se não só aos produtos, mas também a serviços. Basta entrar numa loja Starbucks para tomar um café e avaliar a influência do design ambiental. Balcão de madeira escura, cores brilhantes, texturas finas. Ou sentar-se no saguão de um hotel Ritz-Carlton e apreciar o conforto do ambiente.

Portanto, tendo em vista essa necessidade premente de as empresas ostentarem traços distintos entre si, além de chamativos, surgiram as inovações nas embalagens e demais formas de apresentação dos produtos e serviços, inclusive de estabelecimentos comerciais, tornando-os mais atraentes, e ao mesmo tempo consolidando na mente dos consumidores o reconhecimento quase imediato da identidade das marcas e dos bens comercializados.

Assim, considerando-se os juízos explicitados nesse capítulo, contata-se a relevância do empenho das empresas nas variadas formas publicitárias e a importância das estratégias a serem adotadas a fim de que o consumidor prefira adquirir um produto ou serviço em detrimento dos pertencentes às marcas e aos fornecedores concorrentes.

Nesse viés, outro instrumento capaz de agregar valor a produtos e serviços é a proteção ao direito da propriedade industrial, que se constitui em um direito fundamental constitucionalmente garantido no Brasil, como se verá no próximo capítulo do presente trabalho.

2 DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CONCORRÊNCIA DESLEAL: a configuração da imitação ao *Trade Dress*

Preliminarmente, a fim de compreender-se a conexão entre a Propriedade Industrial e a vedação à concorrência desleal, faz-se necessária a conceituação e classificação do instituto da Propriedade Intelectual. Barbosa (2003, p. 1) explica que, segundo a Convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), a Propriedade intelectual é

a 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 artístico.

Nesse sentido, convém destacar a definição dada por Ramos (2014, p. 399,6), que sucintamente esclarece que “o direito de propriedade intelectual é gênero, do qual são espécies o direito do inventor (direito de propriedade industrial), intrinsecamente ligado ao direito empresarial, e o direito do autor (direito autoral)”.

Em que pese essa similaridade entre o direito da propriedade industrial e o do direito do autor, importa salientar que, no Brasil, a legislação a eles concernente é distinta, em especial porque ao passo que o direito autoral objetiva preservar a própria obra, o direito de propriedade industrial destina-se à tutela de uma técnica (RAMOS, 2014, p. 401,1).

Atualmente, a proteção do direito autoral e da propriedade industrial é prevista na Constituição Federal de 1988, cujo artigo 5º, inciso XXIX, assim dispõe:

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. (BRASIL, 1988)

Neste capítulo, será analisada tão somente a proteção dos direitos de Propriedade Industrial, haja vista sua vinculação com o tema específico do presente trabalho, qual seja, a correlação entre a vedação da concorrência desleal e o instituto do conjunto-imagem ou *trade dress*.

A Lei de Propriedade Industrial determina, ainda, as infrações contra a propriedade industrial, tipificando, em seus artigos 183 a 194, os crimes contra as patentes, os desenhos industriais, as marcas, indicações geográficas e outras indicações. Por outro lado, o artigo 195³ da referida lei apresenta o rol de crimes que

³ Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

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

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

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

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

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



configuram concorrência desleal. Além disso, o artigo 209 da LPI prevê também que podem ocorrer atos de concorrência desleal não previstos expressamente nesse diploma legal, mas ensejando, igualmente, o pagamento de perdas e danos em vista dos prejuízos sofridos pelo outro concorrente.

Nessa perspectiva, a respeito da concorrência, Martins (2014) assim comenta:

O exercício da atividade empresarial por profissionais conduz, naturalmente, à concorrência, que, se bem realizada, tem forma salutar. Essa se manifesta de vários modos, seja na apresentação dos produtos, no sistema de vendas, por meio de preços módicos, ou facilidades no pagamento. Contudo, a competição comercial deve ser leal e sincera, transparente, eis que a boa-fé é o símbolo fundamental mais destacado da relação empresarial.

O autor supracitado explica que isso, todavia, nem sempre ocorre, haja vista ser corriqueiro o uso, de forma ilegal, dos elementos que compõem a base do êxito dos concorrentes, por parte de empresários e industriais desonestos, a fim de se obter vantagens, fenômeno esse que se denomina concorrência desleal. (MARTINS, 2014)

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

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

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

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

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

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

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

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

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

§ 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.

§ 2º O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público.



No mesmo sentido, no tocante à existência de atos leais e desleais de concorrência, Bittar Filho (2002, p. 116) explica que

[...] determinadas ações, quando incorretas, imorais ou contrárias às normas que imperam no comércio, podem refletir-se negativamente na esfera da concorrência, turbando-lhe seus direitos.

Podem surgir em atividades procedimentos utilizados nos negócios, resultando em prejuízos morais ou patrimoniais a outros comerciantes, ou industriais, ou mesmo, aos consumidores.

Pode-se dizer, portanto, que o instituto da concorrência desleal possui um leque variado de possibilidades, e tem íntima relação com a ideia de aproveitamento injusto do esforço de outrem. (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2013, p. 146)

Têm-se, nessa lógica, os fundamentos para as normas que coíbem a prática da concorrência desleal, a exemplo daquelas estabelecidas pela Convenção da União de Paris e pela Lei da Propriedade Industrial, esta última sendo o principal instrumento utilizado no combate dos ardis de concorrentes inescrupulosos, em especial ao desvio de clientela provocado pela imitação do *trade dress*, tema do presente trabalho.

Em que pese a lei e a doutrina brasileira discorrerem copiosamente em relação aos direitos protegidos pelas normas concernentes à propriedade industrial, tais como as marcas e os desenhos industriais, a produção sobre o instituto do *trade dress* é mais modesta.

O *trade dress* — no Brasil também denominado conjunto-imagem — não possui previsão expressa no ordenamento jurídico pátrio. Dessa forma, a lei não apresenta um conceito do que este vem a ser, necessitando-se, portanto, recorrer às definições dadas pela doutrina e pela jurisprudência sobre essa matéria.

Nesse sentido, é oportuno apontar a interpretação de Soares (2004, p. 213, *apud* Manara, 2008, p. 1-2) a respeito do tema, que consigna o *trade dress* como

[...] a imagem total do negócio; num sentido bem geral, é o “**look and feel**”, isto é, o ver e o sentir do negócio; é o meio pelo qual o produto é apresentado ao mercado; é o identificador de origem; o termo “**trade dress**” significa a imagem total ou a aparência geral de um produto ou serviço, incluindo, mas não limitado a, desenho da embalagem, rótulos, recipientes, mostruários, à característica do produto ou à combinação de elementos ou figuras que são ou se tornam associadas exclusivamente com uma existência particular que permitem funcionar como sendo um indicador de origem do produto; o “**trade dress**” compreende uma única seleção de elementos que imediatamente estabelecem que o produto se distancia dos outros, por isso se torna inconfundível.



Diante disso, Soares (2004, p. 213, *apud* Manara, 2008, p. 1-2) assim constata:

“**Trade dress**” e/ou “**conjunto-imagem**”, para nós é a exteriorização do objeto, do produto e/ou de sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido. É pura e simplesmente a “**vestimenta**”, e/ou ‘uniforme’, isto é, um traço peculiar, uma roupagem ou a maneira particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor ou diante dos usuários com habitualidade.

Portanto, o conjunto-imagem é constituído por um complexo de elementos distintivos, representando uma forma de identidade do produto ou do serviço, bem como do estabelecimento comercial. Nessa senda, Manara (2008, p. 1) expõe que

essa “configuração” diferenciada contempla a reunião e combinação de cores, formatos, desenhos, fontes, tamanhos e disposição de letras, rótulos, embalagens, ambientes internos e externos de estabelecimentos comerciais, propagandas, e demais elementos distintivos de produtos e serviços que tragam individualização junto ao mercado consumidor.

Pode-se inferir que, via de regra, o *trade dress* é mais facilmente percebido nas embalagens de produtos, apesar de, como visto acima, não se restringir a elas. A respeito das embalagens, Pinho (2001, p. 101) aponta que sua função não pode mais ser concebida como simplesmente a de proteger ou conservar as mercadorias nelas acondicionadas, sob risco de se omitir o papel exercido pela embalagem no *marketing*. Desse modo, para o autor, em geral, é necessário que a embalagem atenda

às condições necessárias para cumprir sua função mercadológica: ser um anúncio, atrair a atenção do consumidor, destacar-se no ponto-de-venda, identificar rapidamente o produto, propagar eficientemente a marca, ter aspecto limpo e higiênico, ser de fácil manuseio, gerar credibilidade e acrescer um novo valor ao produto. (PINHO, 2001, p. 103)

Evidentemente, algumas dessas características indicadas são também necessárias à apresentação de serviços e de estabelecimentos comerciais. Estas peculiaridades estão agregadas a eles com o mesmo propósito: o de provocar o interesse do consumidor e incentivá-lo a aquisição do bem ou serviço da empresa que se utiliza dos mecanismos atinentes ao conjunto-imagem na criação de sua identidade.

Assim, nota-se que essa identidade fixada pelos elementos distintivos que compõem um *trade dress* é, em geral, delineada visualmente, podendo ser projetada, também, por meio de sons, sabores e cheiros, em que pese a ausência de previsão legislativa para estes últimos. (CARVALHO, 2001, p. 45-46)



No mesmo sentido, conforme Manara (2008, p. 4), o conjunto-imagem é encontrado em variados ramos, como alimentos, cosméticos, combustíveis e medicamentos, além de no padrão de elementos utilizado pelas franquias. Segundo a autora, a identificação de um produto ou de um serviço meramente pela aparência visual do estabelecimento em que são comercializados é algo corriqueiro, a exemplo do que se vê nas lojas da franquia McDonald's. Nessa lógica:

A combinação de cores, móveis, a forma de disposição dos objetos, a concepção arquitetônica e todos os demais elementos de decoração, aliados à própria configuração operacional da loja não deixam dúvidas de qual estabelecimento se trata. (MANARA, 2008, p. 4)

Portanto, é nessa perspectiva que se aponta a importância desse instituto do conjunto-imagem ou *trade dress*, cuja estratégia mercadológica, apesar de não ser costumeiramente percebida pela população em geral como tal, é bastante explorada quando da fabricação da embalagem de mercadorias, apresentação de serviços e organização de estabelecimentos comerciais.

Lamentavelmente, entretanto, essa ferramenta peculiar aqui tratada é comumente apropriada de forma desonesta por concorrentes que, visando ao aproveitamento, inclusive parasitário, do sucesso de uma marca ou produto, imitam a forma de apresentação dos produtos a tal ponto que um consumidor comum ou desatento poderia facilmente confundir as mercadorias ou serviços de marcas distintas. Essa reprodução, ainda que parcial, do *trade dress* pode implicar violação da propriedade industrial da marca ou, ainda, acarretar no delito de concorrência desleal.

As razões da importância de se garantir a devida tutela ao instituto do conjunto-imagem são alvo de discussão na doutrina. Há quem entenda que o interesse a se proteger é tão somente o do empresário, mas há os que julgam que a há também que se conceber a relevância da repressão contra a imitação entre concorrentes também se justifica em benefício do consumidor.

Para Requião (2005, p. 209), por exemplo, o intuito da repressão à concorrência desleal é a proteção da clientela, que não deve ser entendida como o indivíduo consumidor em si, mas sim como um dos fatores de aviamento da empresa. Na mesma linha de pensamento, Ramos (2014, p. 609,7), afirma que se posiciona ao contrário da corrente majoritária da doutrina, entendendo que as decisões judiciais a respeito da violação do *trade dress* na realidade não protegem



os consumidores, uma vez que a diminuição da concorrência, causada pelo impedimento da imitação, não traz benefícios aos consumidores, mas apenas os prejudica.

Por outro lado, Filomeno (2007, p. 104) compreende que o objetivo indireto da legislação, ao proibir, entre outros, a concorrência desleal, a contrafação e o abuso de poder econômico, é, na realidade, a defesa e proteção do próprio consumidor, por ser este o destinatário final daquilo que é inserido no mercado de consumo.

3 O TRATAMENTO DISPENSADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Assim, a fim de alcançar o objetivo proposto, que busca investigar se a ausência de legislação específica sobre a proteção à imitação ao conjunto-imagem impede a efetiva proteção contra a imitação do *trade dress* ou conjunto-imagem da marca, elegeu-se o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em razão de ser o centro industrial do país, o que justifica um grande número de casos envolvendo a temática em apreço.

Realizou-se na segunda quinzena do mês de maio de 2016 a busca de julgados, a partir da digitação dos termos “*trade dress*” e “concorrência desleal”, concomitantemente. Foram obtidos, nessas consultas, 341 resultados no sítio do TJ/SP, dos quais, haja vista sua pertinência para com o presente estudo, foram eleitos dois julgados de recursos de apelação cível, dos processos de nº 1034267-84.2014.8.26.0100, 0182286-59.2008.8.26.0100.

Assim, o primeiro julgado extraído do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, do processo nº 1034267-84.2014.8.26.0100 diz respeito à disputa entre a empresa autora Alpargatas S.A. e a empresa ré Pimpolho Produtos Infantis Ltda., cuja ementa é aqui apresentada:

CONCORRÊNCIA DESLEAL - Utilização do *trade dress* das sandálias HAVAIANAS, de reconhecimento notório e cujas peças que formam o conjunto-imagem encontram-se devidamente registradas junto ao INPI. Requerida que importou calçados absolutamente semelhantes aos da autora. Produtos que certamente seriam vendidos nas mesmas lojas. Demonstração da possibilidade de confusão e concorrência desleal. Imagem das HAVAIANAS que é utilizada há décadas, caracterizando o conjunto distintivo - Violação de direitos da propriedade industrial e usurpação que tem finalidade de aproveitamento - Sentença de procedência. Apelo para reforma. Não provimento. (BRASIL, 2016)



Nesse caso, a discussão versava sobre a alegação da autora de que a ré estaria praticando concorrência desleal, pois as mercadorias importadas pela ré estariam violando a marca figurativa utilizada nas tiras e a marca mista empregada na palmilha das sandálias Havaianas, produzidas pela autora, em contraste à alegação da ré, que argumentava pela coexistência pacífica entre os produtos de ambas as empresas, ante o desinteresse da ré em concorrer com a autora e a distinção das clientelas de ambas.

Tendo em vista o julgamento pela procedência da ação — em que a ré foi condenada a abster-se do uso da expressão descrita na petição inicial, bem como de qualquer outra que cause confusão com ela, além de dever promover as alterações necessárias nos órgãos competentes, e pagar indenização por danos materiais causados à autora — a requerida insurgiu-se contra a decisão da juíza monocrática, argumentando que houve cerceamento de defesa ao não se permitir que o perito respondesse aos esclarecimentos desejados.

Preliminarmente, a decisão de segunda instância afastou a alegação de nulidade da sentença por ausência de esclarecimentos do perito, diante da previsão do artigo 131 do Código de Processo Civil de 1973; nesse sentido, resolveu-se que as provas presentes eram suficientes para a análise detalhada do caso pela juíza que proferiu a sentença.

Para os desembargadores, evidenciada ficou a reprodução dos principais elementos das sandálias Havaianas — como as tiras com estampas em V, a palmilha com o padrão de grãos de arroz e o solado com ranhuras peculiares — nas mercadorias importadas pela ré. Assim, compreendem que tamanha semelhança entre os produtos é suficiente para causar confusão aos consumidores e prejuízos à autora, independentemente de a ré ter acrescentado a expressão “Pimpolho”, designativa da própria marca, às tiras dos chinelos. Aqui, portanto, apesar das diferenças em alguns detalhes entre os produtos, levou-se em conta que o objetivo visado pela Lei de Propriedade Industrial é de reprimir a similitude que possa causar confusão ou aproveitamento parasitário.

Portanto, avaliaram os julgadores que ao imitar sua forma, a ré atuou com deslealdade e tentou obter proveito da notoriedade da imagem dos calçados da autora, e que o desvio de clientela não pode ser desconsiderado pelo simples fato



de os produtos da requerida visarem tão somente ao público infantil, uma vez que a autora também possui mercadorias destinadas ao mesmo.

Tendo em vista os argumentos elencados, foi negado provimento à apelação da ré, mantendo-se a decisão monocrática de primeira instância, inclusive quanto à condenação da ré ao pagamento de 10% sobre o valor das mercadorias importadas, pois apesar de não terem sido efetivamente comercializadas, ante a sua apreensão pela alfândega, tal indenização é satisfatória para a compensação da autora pelas providências por ela tomadas e do laudo elaborado para a constatação das transgressões cometidas pela ré.

Já o segundo julgado eleito para análise consiste no Recurso de Apelação, autuado sob o nº 0182286-59.2008.8.26.0100, extraído do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que diz respeito à disputa entre a empresas autoras Compagnie Gervais Danone e Danone Ltda. e as rés Adria Alimentos do Brasil Ltda. e M. Dias Branco S/A Indústria e Comércio de Alimentos. Aponta-se, assim, a ementa do acórdão em estudo:

Agravos retidos – Impugnação de laudo pericial – Análise atenta e detalhada de embalagens apresentadas na inicial apta a afastar a alegação de que o laudo teria sido elaborado de forma superficial e desprovido de rigor técnico – Laudo se apresentou adequado e suficientemente fundamentado para a elucidação das questões controvertidas nos autos, bem como para a formação do convencimento do julgador – Agravos retidos improvidos.

Apelação Cível – Violação de marca – Concorrência desleal entre as marcas corretamente reconhecida pela sentença – Possibilidade de colidência entre marcas não concorrentes entre si – Público consumidor que, ainda que de modo subliminar, poderia associar à marca da apelante as propriedades benéficas à saúde alimentar contidas nas substâncias presentes no produto da apelada – Produtos que, embora pertençam a diferentes categorias alimentícias, são direcionados ao mesmo público alvo, notadamente em razão da proposta de saúde alimentar de ambas as marcas – Concorrência parasitária configurada – Alcance da decisão – Sentença corretamente determinou a abstenção do uso da expressão "Activita", não se justificando a utilização da submarca "Adria Activita" – Prazo para cumprimento da obrigação – Aumento de prazo injustificado – Prazo de 30 dias fixado na sentença que não se mostra exíguo, porquanto suficiente para que a apelante adote providências para cessar a fabricação, comercialização e utilização da expressão "Activita" em seus produtos – Recurso, nesta parte, improvido.

Multa diária – Valor fixado em R\$ 50.000,00 se reveste de excesso – Multa que constitui estímulo para a não utilização da marca e para apresentação de providências necessárias para se fazer cessar o uso irregular – Observância da realidade da cominação e de sua finalidade – Redução do valor da multa para R\$ 5.000,00 diários – Recurso, nesta parte, provido.

Recurso adesivo – Perdas e danos – Associação parasitária configurada – Prática de atos de concorrência desleal justifica o acolhimento de pretensão



indenizatória – Valor da indenização correspondente aos valores seriam auferidos pelas recorrentes em caso de cessão de seus direitos de propriedade intelectual, a serem apurados em sede liquidação de sentença – Cálculo da indenização a ser efetuado conforme o disposto no art. 210, alínea "c" da L. 9.279/96 – Inadmissível a inclusão de valores referentes aos lucros auferidos pelas recorridas com a comercialização do produto "Activita" – Indenização pelos investimentos despendidos no desenvolvimento de embalagens, publicidade e divulgação do produto "Activia" das recorrentes – Valores já incluídos no cálculo do valor correspondente à cessão dos direitos de propriedade intelectual – Concessão que implicaria "bis in idem" – Recurso adesivo parcialmente provido. (BRASIL, 2015)

No caso em tela, a discussão dizia respeito à ação ajuizada pelas empresas detentoras da marca de iogurtes e bebidas lácteas Activia, contra as fabricantes da massa alimentícia de marca Activita, sob alegação de confusão entre as referidas marcas, devido à forma da embalagem e ao modo de divulgação do produto das rés, posto que os fabricantes da marca tradicional Activia foram surpreendidas pela suposta imitação de elementos marcários.

Desse modo, tendo em vista ao exame pericial técnico realizado, o juízo de primeiro grau reputou como sendo grande a possibilidade de confusão pelo consumidor entre os referidos produtos, ainda que sendo de categorias alimentícias diferentes, apontando-se a comprovada semelhança entre os rótulos dos produtos das autoras e das rés, o que poderia conduzir o consumidor a supor que ambas as mercadorias fossem do mesmo fabricante.

Em sede de recurso, as rés argumentaram que, haja visto o princípio da especificidade, não seria possível estender-se a proteção do registro das autoras para alimentos laticínios à variedade de massas alimentícias, além de sustentarem que não estariam incorrendo em violação do *trade dress* das embalagens de iogurtes da marca Activia pelo fato de o padrão de embalagem e as cores dos produtos das partes consistirem em tendência atual, não se podendo conferir monopólio a um fabricante apenas sobre eles. Alegaram as rés, ainda, que não haveria que se falar em concorrência desleal às autoras, uma vez que seus produtos pertencem a classes alimentícias diversas.

As autoras, que apelaram adesivamente, pretendiam que as rés fossem condenadas a pagamento indenizatório, considerando-se os prejuízos por aquelas suportados devido à confusão causada no público consumidor pela existência concomitante, no mesmo segmento de mercado, de produtos semelhantes com diferentes fabricantes.



Assim, em relação às questões trazidas pelas réas em seu recurso, o Tribunal concluiu que houve concorrência desleal, mesmo que sem confirmação de concorrência direta contra o produto das autoras, pois ficou evidenciada a associação parasitária, devido à identidade do público consumidor das marcas de ambas as partes, em especial no tocante a sua procura pelos nutrientes funcionais característicos dos referidos produtos. Por outro lado, os desembargadores reconheceram o excesso do valor da multa diária cominada, reduzindo-a para R\$ 5.000,00.

Quanto ao apelo recursal das autoras, o Tribunal acolheu seu pleito indenizatório, a fim de condenar as réas ao pagamento de perdas e danos patrimoniais derivados da prática de concorrência desleal; entretanto, os desembargadores decidiram que não era cabível a apuração dos valores devidos por meio de dois critérios diferentes do artigo 210 da LPI, como pretendiam autoras, por ser necessário que se opte por apenas um deles. Desse modo, foram parcialmente acolhidos ambos os recursos de apelação das partes.

CONCLUSÃO

Os sinais distintivos da empresa ganham especial relevância diante da atual ótica mercadológica existente, em que a realidade que se enfrenta é a de uma oferta massificada de produtos e serviços e, por outro lado, de consumidores cada vez mais exigentes.

Assim o instituto do conjunto-imagem ou *trade dress* desponta como um instrumento apto a agregar valor a produtos e serviços, merecendo, por essa razão, especial relevância. No entanto, consoante restou consignado, o *trade dress* não possui previsão expressa no ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual é necessário recorrer às definições dadas pela doutrina e pela jurisprudência sobre essa matéria.

Em que pese a relevância da ferramenta em questão, esta vem sendo comumente apropriada de forma desonesta por concorrentes que, visando o aproveitamento parasitário do sucesso de uma marca ou produto, imitam a forma de apresentação dos produtos favorecendo que se opere a confusão de uma marca de produto ou serviço por parte de um consumidor comum ou desatento. Tal



reprodução, ainda que parcial do *trade dress*, pode implicar violação da propriedade industrial da marca ou, ainda, acarretar no delito de concorrência desleal.

Assim, a partir do estudo desenvolvido, obteve-se que em que pese o ordenamento jurídico nacional não contemplar um instrumento de proteção jurídica específico ao *trade dress*, a doutrina e a jurisprudência o reconhecem a proteção ao instituto em apreço. Prova disso é o fato de que diante da configuração da imitação do conjunto-imagem, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu a prática em apreço como uma das hipóteses de concorrência desleal.

Desta forma, levando em conta que o objetivo visado pela Lei de Propriedade Industrial é reprimir a similitude que possa causar confusão ou aproveitamento parasitário, o *trade dress* encontra proteção acessível no ordenamento jurídico pátrio, bastando a comprovação da possibilidade de confusão e associação indevida entre produtos ou serviços de proveniência distinta.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BERGER, John. **Modos de Ver**. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.

BITTAR FILHO, Carlos Alberto. **Tutela dos direitos da personalidade e dos direitos autorais nas atividades empresariais**. 2. ed., rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 08 abr. 2016.

_____. **Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996**. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acesso em: 08 abr. 2016.

_____. Tribunal de Justiça de São Paulo. **Apelação n. 0182286-59.2008.8.26.0100**. Segunda Câmara de Direito Privado. Apelantes: Adria Alimentos do Brasil Ltda. e Outros. Apelados: Compagnie Gervais e Danone e Outros. Relator: José Joaquim dos Santos. São Paulo, 15 set. 2015. Disponível em: <<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=9399971&cdForo=0>>. Acesso em 30 abr. 2016.

_____. Tribunal de Justiça de São Paulo. **Apelação n. 1034267-84.2014.8.26.0100**. Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial. Apelante: Pimpolho Produtos Infantis Ltda. Apelado: Alpargatas S.A. Relator: Ênio Zuliani. São Paulo, 20 abr. 2016. Disponível em:



<<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=8800705&cdForo=0>>. Acesso em 30 abr. 2016.

CARVALHO, Patrícia Luciane de. **Trade dress**: a proteção ao conjunto informativo do Banco Itaú S.A. Revista da ABPI, São Paulo, nº 114, p. 45-56, set/out 2011.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. **Propriedade industrial aplicada**: reflexões para o magistrado. Brasília: CNI, 2013. (Livro digital)

FILOMENO, José Geraldo Brito. Da Política Nacional de Relações de Consumo. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; et al. **Código brasileiro de defesa do consumidor**: comentado pelos autores do anteprojeto. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007.

GIACOMINI FILHO, Gino. **Consumidor versus propaganda**. São Paulo: Summus, 1991.

GUARESCHI, Pedrinho Alcides. **Sociologia Crítica**: alternativas de mudança. Porto Alegre: Mundo Jovem, 1986.

KOTLER, Philip. **Marketing de A a Z**: 80 conceitos que todos profissional precisa saber. Rio de Janeiro: Campus, 2003.

MANARA, Cecília. A Proteção Jurídica do “Trade Dress” ou “Conjunto-Imagem”. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; MORAES, Rodrigo (Coord.). **Propriedade intelectual em perspectiva**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

MARTINS, Fran. **Curso de direito comercial**. Atual. Carlos Henrique Abrão. 37. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014. (Livro digital)

RAMOS, André Luiz Santa Cruz. **Direito empresarial esquematizado**. 4. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014. (Livro digital)

MARTINS, Fran. **Curso de direito comercial**. Atual. Carlos Henrique Abrão. 37. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014. (Livro digital)

PINHO, J. B. **Comunicação em marketing**: princípios da comunicação mercadológica. 5. ed. Campinas: Papyrus, 2001.

REQUIÃO, Rubens. **Curso de direito comercial**. 26. ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005.