



ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

*TRADE DRESS: PROTEÇÃO JURÍDICA E A CONFIGURAÇÃO DA CONCORRÊNCIA
DESLEAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA*

Carina Afonso Silveira

Rio de Janeiro
2021

CARINA AFONSO SILVEIRA

TRADE DRESS: PROTEÇÃO JURÍDICA E A CONFIGURAÇÃO DA CONCORRÊNCIA
DESLEAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

Artigo científico apresentado como exigência
de conclusão de Curso de Pós-Graduação *Lato
Sensu* da Escola da Magistratura do Estado do
Rio de Janeiro. Professores Orientadores:
Mônica C. F. Areal
Nelson C. Tavares Junior
Ubirajara da F. Neto

Rio de Janeiro
2021

TRADE DRESS: PROTEÇÃO JURÍDICA E A CONFIGURAÇÃO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

Carina Afonso Silveira

Graduada pela Faculdade Nacional de Direito - UFRJ

Resumo – As relações empresariais são complexas e intrigantes. Dentro destas destaca-se o *Trade Dress*, conceito relativamente novo, que vem ganhando espaço nos debates jurisprudenciais. Diante da importância da proteção do consumidor e da vedação a concorrência desleal por parte do mercado empresário, torna-se importante uma legislação específica que contribua para uma segurança jurídica sobre o tema. A essência deste trabalho é abordar as controvérsias para a classificação da concorrência desleal diante da proteção ao conjunto imagem, abordando os aspectos doutrinários e jurisprudenciais, e apontar a relevância da criação de uma legislação para o tema.

Palavras-chave – Direito Empresarial. *Trade Dress*. Concorrência Desleal.

Sumário – Introdução. 1. O *Trade Dress* e as controvérsias para caracterização da Concorrência Desleal. 2. Possibilidades de proteção do conjunto imagem conforme a Jurisprudência. 3. Da necessidade de legislação específica como forma de proteção do mercado e do consumidor. Conclusão. Referências.

INTRODUÇÃO

O *Trade Dress*, também conhecido como conjunto imagem é definido como o conjunto de sinais distintivos que individualizam um produto. De forma diversa do que acontece com a marca e o desenho industrial, o *Trade Dress*, não possui uma legislação específica, dificultando sua proteção.

Tal instituto é de importância indiscutível, uma vez que sua correta caracterização constitui uma proteção ao mercado, ao combater a concorrência desleal, ou seja, evita que uma marca sofra desvio de clientela.

Assim, evita-se que haja um aproveitamento do renome e da fama de determinada marca ou empresa, por terceiros, bem como evita que a diferença na qualidade dos produtos interfira na boa fama adquirida ao longo do tempo, com sua clientela.

Além disso, no âmbito social, voltado às relações de consumo, uma efetiva proteção do instituto, evitaria a confusão causada ao consumidor no momento da compra, dando real poder de escolha dos produtos adquiridos.

O trabalho enfoca a temática do *Trade Dress* nas relações empresariais e de consumo, ou seja, como configurar a concorrência desleal, protegendo tanto o consumidor como o mercado, diante da ausência de legislação específica dada ao tema.

O primeiro capítulo analisa as dificuldades e os mecanismos de caracterização da concorrência desleal frente ao instituto do *Trade Dress*, tema atual que viabiliza o combate ao desvio de clientela.

O segundo capítulo demonstra os esforços jurisprudenciais visando à proteção do mercado e do consumidor, determinando limites e mecanismos para uma real proteção do instituto e correta aplicação das sanções relativas à concorrência desleal. Para tanto, discute os deveres relativos à concorrência desleal diante da configuração de *Trade Dress*, em outras palavras, debate o papel do judiciário na proteção deste instituto.

Por fim, o terceiro capítulo apresenta a defesa da necessidade de legislação específica, servindo de norte para as relações empresariais e consumeristas, bem como para a elaboração de uma jurisprudência linear, visando à segurança jurídica. Constata a necessidade de mecanismos de proteção ao conjunto imagem, para que o mercado seja regulado em concorrência saudável, bem como os consumidores tenham real poder de escolha na hora da compra dos produtos.

Desta forma, a abordagem do objeto desta pesquisa jurídica será necessariamente qualitativa, uma vez que a pesquisadora pretende se valer da bibliografia pertinente à temática em foco – analisada e fichada na fase exploratória da pesquisa (legislação, doutrina e jurisprudência) – para sustentar a sua tese.

1. O *TRADE DRESS* E AS CONTROVÉRSIAS PARA CARACTERIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL

A conceituação do *Trade Dress* remete aos EUA¹, tendo como marco inicial nos tribunais um caso envolvendo duas redes de restaurantes de comida mexicana, em 1992. Lá, diferente do que ocorre no Brasil, já há legislação específica acerca do tema, a *Lanham Act*².

O *Trade Dress* é definido como conjunto imagem. Portanto, se caracteriza pela percepção visual externada em determinado bem disposto no mercado de consumo. Tal impressão torna o produto distintivo, caracterizando-o. Assim, pode ser entendido como a

¹Tratava-se de disputa judicial entre Taco Cabana, Inc. e Two Pesos, Inc., dois restaurantes de fast food de comida mexicana. A Two Pesos, ingressou no judiciário devido a grande semelhança entre os estabelecimentos, saindo vencedora, com decisão fundamentada na Lanham Act, e que conceituou o Trade Dress. ASSMANN, Renata Rossi. *A proteção jurídica do trade dress e a concorrência desleal no Brasil*. 2015. 69 f. Trabalho monográfico (Graduação em Direito) – Universidade Federal do Paraná, Paraná, 2015. Disponível em: <<https://educapes.capes.gov.br/handle/1884/42302>>. Acesso em: 21 set. 2020.

²Lanham Act, legislação norte-americana que prevê um sistema nacional de registro e proteção das marcas. Ibid.

aparência geral de determinado produto ou serviço, incluindo características diversas como embalagem, cor, aparência, dentre outros elementos³.

Conforme conceitua o Min. Marco Aurélio Bellizze⁴: “O conjunto-imagem (*trade dress*) é a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva, vinculando-se à sua identidade visual, de apresentação do bem no mercado consumidor”.

Desta forma, o conjunto imagem apresenta proteção jurídica autônoma e independente da propriedade intelectual. Porém, a sua violação remete a construções doutrinárias e jurisprudenciais, diante da ausência de legislação específica. Por esta razão, a conclusão muitas vezes será extraída das peculiaridades do caso concreto examinado.

Nas palavras da Min. Nancy Andrighi⁵:

[...] A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao *trade dress*, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal. Incidência de normas de direito de propriedade industrial, de direito do consumidor e do Código Civil. [...].

Em que pese a inexistência de especificidade normativa a cerca do tema, melhor interpretação estabelece que sua proteção decorre do art. 5º, XXIX, CRFB⁶, que determina a proteção de criações industriais, utilizando o termo “outros signos”, que poderia ser encaixado o conjunto imagem.

Importante ressalva se faz no sentido de que o conjunto imagem não se confunde com o desenho industrial ou com a marca, embora ambos detenham a finalidade de designar um produto, tornando-o diferente das demais correntes do mercado.

No desenho industrial há a proteção externa do objeto, ou seja, sua configuração estética, caracterizada por uma inovação. E desta forma, com a publicidade do objeto, este passa a integrar o estado da técnica.

³SOARES apud ASSMANN, op. cit., nota 01, p. 28.

⁴BELLIZE apud CAVALCANTE, Márcio André Lopes. *Ações envolvendo trade dress e nulidade de registro de marca*. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/d72a7ed33514158ae5e68ed6d80177b9>>. Acesso em: 19 out. 2020.

⁵ANDRIGHI apud *ibid*.

⁶BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm Acesso em: 21 set. 2020.

Assim, no decurso do tempo, haverá incorporação, lícita e regular, por seus concorrentes. Tal situação tem amparo legal, conforme art. 108 da Lei nº 9.279/96⁷, que resguarda exploração temporária e exclusiva ao desenvolvedor mediante registro.

A marca, por sua vez, configura verdadeiro sinal, e como tal designa o produto ou serviço oferecido. A marca também deve ser registrada, assim como o desenho industrial, mas, por sua vez deve apresentar distintividade, bem como uma novidade relativa.

Desse modo, há um distanciamento do domínio comum, gerando verdadeiro sinal distintivo dos outros produtos disponíveis no mercado. No caso da marca, o direito de exclusividade mediante registro pode se prolongar no tempo, pois visa a assegurar ao consumidor correspondência entre produto e empresa que o colocou em circulação.

Por outro lado, o *Trade Dress*, além de não possuir legislação específica, e por conseguinte não determinar o registro, tem a finalidade de proteger o conjunto visual global, ou seja, a materialização de elementos diversos, que unidos traduzem forma distintiva de inserção de um determinado bem ou serviço no mercado. Desta forma haverá vinculação visual ao serviço ou produto.

Em que pese a ausência de norma específica, o *Trade Dress* apresenta uma proteção geral, fundada na garantia de livre mercado. O Estado tem o dever de assegurar, tanto aos consumidores, quanto as empresas, um funcionamento saudável de mercado, e para tanto deve combater condutas desleais relativas à concorrência.

De acordo com a posição doutrinária, defendida por Cecília Manara e Rodrigo Moraes⁸, em sua obra Propriedade intelectual em perspectiva:

[...] no Brasil, a proteção jurídica do 'trade dress' situa-se no âmbito da Repressão à Concorrência Desleal, e insurge-se contra a prática de atos de natureza fraudulenta que venham a desviar clientela de outrem, notadamente pela reprodução e/ou imitação desautorizada de características distintivas de produtos, serviços e estabelecimentos comerciais. [...].

Assim, será percebida a violação ao *Trade Dress* quando, com o objetivo causar ambiguidade, determinada empresa realiza uma sutil imitação de diversas características de outra marca, geralmente mais conhecida e difundida. Tal imitação, apesar de sutil, é suficiente para causar confusão no consumidor no momento da compra, e consequente desvio de clientela.

⁷BRASIL. *Lei da Propriedade Industrial*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 20 out. 2020.

⁸MANARA apud CAVALCANTE, op. cit., nota 04.

Nas palavras de André Luiz Santa Cruz Ramos⁹:

[...] Ocorre a violação ao chamado *trade dress* quando um concorrente não copia exatamente a marca ou o desenho industrial de outrem, mas imita sutilmente uma série de características do produto ou até mesmo o *modus operandi* da prestação de um serviço. [...].

Desta forma, a violação ao *Trade Dress*, uma vez comprovada, caracteriza concorrência desleal com verdadeiro desvio de clientela.

A concorrência desleal se caracteriza por atos contrários as práticas e atos comerciais honestos. Relaciona-se as condutas que atingem de forma concreta o concorrente. Trata-se, portanto, de conduta irregular, que viola os princípios da boa-fé e da lealdade na captação de clientela.

Porém, a configuração da concorrência desleal não é tão simples. Conforme entende André Luiz Ramos¹⁰, deve haver efetiva concorrência, isto é, devem estar presentes os requisitos da simultaneidade, mesma área de atuação e mesmo âmbito geográfico.

Assim, para que haja violação ao *Trade Dress* (conjunto imagem), e a caracterização da concorrência desleal, ambas as marcas devem estar em circulação no mercado, no mesmo seguimento de atuação, bem como a localidade deve ser similar, ou seja, a clientela deve ser geograficamente semelhante.

Portanto, é possível no ordenamento pátrio a proteção e tutela do *Trade Dress* através da repressão a concorrência desleal. Porém, com base na jurisprudência norte americana, apenas a similitude do conjunto imagem não basta para sua caracterização. Assim, são propostos três elementos¹¹, que cumulados ou não, possibilita a efetiva proteção: sentido secundário, distintividade inerente e funcionalidade.

Quanto ao sentido secundário, este determina uma análise de distintividade do produto ou serviço, bem como sobre os impactos gerados no mercado. Já a distintividade revela-se como a distinção imediata do produto ou serviço frente aos demais concorrentes, ou seja, diz respeito ao vínculo entre a imagem e o produto, gerando notabilidade e identificação.

E, por fim, a funcionalidade está ligada a essencialidade do produto ou serviço, devendo ser feito o sopesamento entre a concorrência desleal e o livre mercado.

⁹RAMOS, André Luiz Santa Cruz. *Direito Empresarial*. 7. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017, p. 288.

¹⁰Ibid., p 291.

¹¹ASSMANN, op. cit., nota 01, p. 41.

Tanto a concorrência desleal genérica (art. 209, LPI)¹², como a concorrência desleal específica (art. 195, LPI)¹³ possibilitam ao prejudicado requerer perdas e danos, causados pelas práticas desleais. Assim, no âmbito civil e criminal, conforme a LPI, deve o Estado reprimir tais atos, principalmente os que induzem o público a erro.

Tal indenização leva em consideração o cálculo genérico das perdas e danos, conforme art. 208, LPI¹⁴ c/c art. 402, CC¹⁵. Porém, a inovação ocorreu no art. 210 da LPI¹⁶ ao estabelecer critérios específicos com relação ao cálculo dos lucros cessantes, visando utilizar sempre o critério mais favorável ao prejudicado e possibilitando, portanto, maior valor de indenização.

2. POSSIBILIDADES DE PROTEÇÃO DO CONJUNTO IMAGEM CONFORME A JURISPRUDÊNCIA

Diante da ausência de uma legislação que delimite especificamente os meios necessários para uma proteção ao *Trade Dress*, a jurisprudência vem criando alguns mecanismos de proteção, propiciando uma maior segurança jurídica.

Inicialmente, é necessária a caracterização do *Trade Dress*. Como não há um conceito definido em lei, a doutrina supre esta lacuna, delimitando as características principais.

Conforme entende Denis Alan Daniel¹⁷:

[...] Consiste num 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 e diferenciá-lo dos demais. [...].

Mas ainda assim, são necessários mais instrumentos que possibilitem uma segurança jurídica nos casos levados as cortes superiores, evitando decisões divergentes dentro de um mesmo tema.

¹²BRASIL, op. cit., nota 07.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵BRASIL. *Código Civil*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm> Acesso em: 21 set. 2020.

¹⁶ BRASIL, op. cit., nota 07.

¹⁷DANIEL apud ASSMANN, op. cit., nota 01, p. 28.

Por isso, em julgados diversos o STJ¹⁸ já se posicionou de forma a ser necessária a realização de prova pericial para a configuração de concorrência desleal diante de *Trade Dress*. Desta forma, a simples similaridade ou identificação entre produtos não é suficiente para configurar o desrespeito ao conjunto imagem.

Tem-se sobre o tema que:

[...] A caracterização de concorrência desleal por confusão, apta a ensejar a proteção ao conjunto-imagem (*trade dress*) de bens e produtos é questão fática a ser examinada por meio de perícia técnica. É necessária a produção de prova técnica para se concluir que houve concorrência desleal decorrente da utilização indevida do conjunto-imagem (*trade dress*) de produto da empresa concorrente. Assim, o indeferimento da perícia que havia sido oportunamente requerida para tal fim caracteriza cerceamento de defesa. [...].¹⁹

O Superior Tribunal de Justiça entendeu que diante de matéria fática complexa, deve-se utilizar a prova pericial. Assim, a simples análise de fotografias ou imagens não bastaria portanto, para a configuração de concorrência desleal por confusão, e consequente proteção ao conjunto imagem de determinada marca.

Ao entender como questão fática a caracterização da concorrência desleal, determinando a realização de exame técnico, a Corte vislumbra a necessidade de verificar o mercado ao qual o produto será inserido e o modo de competição gerado, visando estabelecer os parâmetros de uma conduta anti-competitiva ou saudável, nas relações de mercado.

Este entendimento determina que apenas a produção de prova específica, no caso a prova pericial, será capaz de determinar a ocorrência de concorrência desleal decorrente de utilização indevida do conjunto imagem. Desta maneira, o indeferimento de tal prova, requerida regulamente, pode configurar cerceamento de defesa.²⁰

Fica claro, portanto, que é necessária uma avaliação criteriosa para determinar se a similitude entre os produtos apresentados configura um ato abusivo, ou se pode ser tolerada do ponto de vista legal. Entende-se então, que a mera semelhança notória, não é capaz de configurar usurpação de conjunto imagem de uma determinada marca, ou causar confusão no consumidor.

¹⁸BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *REsp nº 1353451-MG*. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. Disponível em: <<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/504151194/recurso-especial-resp-1353451-mg-2012-02395552/relatorio-e-voto-504151215>>. Acesso em: 21 set. 2020.

¹⁹ CAVALCANTE, Márcio André Lopes. *Para analisar se houve imitação de trade dress, é indispensável a prova pericial*. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/c54bc2ded4480856dc9f39bdcf35a3e7>>. Acesso em: 19 jan. 2021.

²⁰BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *REsp nº 1.778.910-SP*. Relatora: Min. Maria Isabel Gallotti. Disponível em: <<https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=1778910&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true>>. Acesso em: 21 set. 2020.

O ponto central da questão, são as zonas limítrofes. Assim entendidas como características gerais, que assemelham produtos de mesmo nexo, gerando a concorrência legal e necessária ao bom funcionamento do mercado. Diante delas, é difícil mensurar a concorrência desleal.

Outro parâmetro utilizado pela corte nesta temática do *Trade Dress*, visando uma melhor delimitação do tema, é a questão da competência para o julgamento destas causas.

Entende o Superior Tribunal de Justiça²¹:

[...] As questões acerca do *trade dress* (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da Justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória. [...].

Verifica-se que diante da ausência de registro do *Trade Dress*, entende o STJ que não cabe a justiça federal dirimir sobre o tema. Assim, compete a justiça estadual as questões relativas ao conjunto imagem diferente do que ocorre com a marca.

Tal diferenciação decorre do fato da marca deter legislação própria²² que exige seu registro em órgão determinado, qual seja o INPI²³.

Neste ponto, merece destaque que, o *trade dress* está protegido, mediante ao combate a concorrência desleal e o desvio de clientela, e tais temas, vão requerer análise probatória, sendo matéria do âmbito judicial. Por isso, o INPI não poderia por si só, dirimir tais questões, uma vez que não detém competência para tal.

Porém, se ao solicitar a cessação do uso de determinada marca, também for solicitado a nulidade desta marca, regularmente registrada no INPI a competência será da Justiça Federal, devido ao interesse do INPI na demanda, de acordo com o STJ²⁴.

²¹SALOMÃO apud CAVALCANTE, op. cit., nota 04.

²²BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *REsp nº 1.527.232-SP*. Relator: Min. Luis Felipe Salomão. Disponível em: <<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/549586983/recurso-especial-resp-1527232-sp-2015-0053558-7/inteiro-teor-549586991>> Acesso em: 21 set. 2020.

²³Instituto Nacional da Propriedade Industrial é uma autarquia federal brasileira vinculada ao Ministério da Economia, responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria. RAMOS, op. cit., 2017, p. 192.

²⁴BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *REsp nº 1281448-SP*. Relatora: Min. Nancy Andrighi, julgado em 5/6/2014. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201102083872&dt_publicacao=08/09/2014>. Acesso em: 21 jan. 2021.

[...] A discussão sobre a validade de um registro de marca, patente ou desenho industrial, nos termos da LPI, tem de ser travada administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao judiciário, deve ser empreendida em ação proposta perante a Justiça Federal, com a participação do INPI na causa. Sem essa discussão, os registros emitidos por esse órgão devem ser reputados válidos e produtores de todos os efeitos de direito. [...].

Neste ponto, é possível verificar mais uma vez a diferença relacionada à marca e à proteção ao conjunto imagem.

Uma vez que marca detém um registro, mediante o cumprimento de diversas exigências, o órgão regulador, detém interesse direto na possibilidade ou não de sua utilização, modificando inclusive a competência de tais demandas. Esta última hipótese encontra respaldo na legislação, conforme Lei 9279/96²⁵, bem como na própria Constituição Federal²⁶:

3.DA NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA COMO FORMA DE PROTEÇÃO DO MERCADO E DO CONSUMIDOR

Diferente do que ocorre em diversos países, o Brasil não possui uma legislação específica para a proteção ao *Trade Dress*. A jurisprudência tem tentado apresentar algumas soluções para dirimir controvérsias.

Conforme entendimento da Ministra Nancy Andrighi²⁷ deve haver a proteção do instituto amparada na repressão a concorrência desleal. Desta forma, incidem sobre o tema tanto as normas de direito civil, como as de propriedade intelectual e de proteção ao consumidor.

Assim, visando coibir a concorrência desleal, o conjunto imagem vem ganhando espaço nas decisões judiciais e levantando a questão da necessidade de uma lei específica.

Isto possibilitaria delimitação tanto do conceito como dos meios de proteção, gerando mais segurança jurídica, bem como proporcionando melhores condições ao mercado e ao consumidor. Em muitos países, o *Trade Dress* já encontra na própria legislação uma proteção.

²⁵BRASIL, op. cit., nota 07.

²⁶BRASIL, op. cit., nota 06.

²⁷ANDRIGHI apud CAVALCANTE, op. cit., nota 04.

Nos EUA, por exemplo, o conjunto imagem pode ser inclusive registrado²⁸ no United States Patent and Trademark Office (PTO)²⁹. Segundo a legislação vigente no país, tal registro federal pode ser obtido pelo titular de um *Trade Dress* distintivo.

Para configurar um *Trade Dress* distintivo, e não funcional, o produto ou serviço precisa ser reconhecível, apresentando uma fonte de identificação clara e direta com os consumidores. Além disso, a fonte de identificação não pode estar relacionada a função do produto ou serviço, nem ser essencial a finalidade a qual se destina.³⁰

Ainda sim, para finalizar o registro no país, além do pagamento de uma taxa, devem ser incluídas descrições detalhadas do conjunto imagem do produto ou serviço, permitindo sua total identificação.

Tem-se como exemplo, o que ocorre com os postos de combustíveis Texaco³¹. No país norte-americano, tais postos detêm proteção de seu *trade dress*, ou seja, possuem um registro federal relativo a um edifício com faixas, nas cores vermelho e preto, bem como a logomarca da rede, e a estrutura do edifício na cor cinza.

Outro país que também tutelou a proteção ao conjunto imagem foi a Alemanha³². Nesse país o foco está na distintividade da aparência exterior. Uma vez configurada, a proteção ao *Trade Dress*, estará equiparada a proteção da marca, e constituirá direito absoluto e exclusivo.

Porém, na ausência de tal distintividade, a tutela do *Trade Dress* ocorrerá por meio do combate a concorrência desleal no âmbito consumerista, visando coibir a confusão gerada ao consumidor.

Isto ocorre no Brasil com o desenho industrial e com a marca. Ambos são registráveis no país, conforme determina LPI³³, em seus artigos 94 e 122, respectivamente, e assim, mediante processo regulamentado, encontram-se definidas a forma e as proibições relativas a tais institutos.

Logo, a própria lei estabelece os requisitos necessários para que o produto ou serviço se torne registrável ou não, determinando todo o procedimento a ser seguido pelo titular, bem como define cada um dos institutos evitando confusão entre conceitos.

²⁸SOARES apud ASSMANN, op. cit., nota 01, p. 36.

²⁹Agência do Departamento de Comércio dos Estados Unidos que emite patentes de invenções ou de registro de marca comercial visando à identificação do produto e proteção da propriedade intelectual. Ibid.

³⁰ASSMANN, op. cit., nota 01, p. 37.

³¹MATHESON apud ibid.

³²Ibid, p. 38.

³³BRASIL, op. cit., nota 07.

Neste ponto destaca-se a possibilidade de solução de controvérsias na modalidade administrativa, uma vez que o registro é feito em um órgão regulador, que terá interesse e legitimidade para dirimir eventuais ambiguidades.

Dessa maneira, antes de ingressar no judiciário, o titular de uma marca ou desenho industrial, terá outro caminho, muitas vezes mais rápido e prático, além de ser uma forma de diminuir o fluxo de demandas relativas a esta temática no âmbito judiciário.

No que tange ao registro marcário a legislação ainda conceituou três tipos diversos de marca, possibilitando um controle ainda mais amplo, além de delimitar a abrangência da proteção e da exclusividade, variando no âmbito material e territorial.

Todo este cuidado com relação ao registro e uso exclusivo, possibilita inclusive maior fiscalização e conseqüente punição daqueles que descumprem os regramentos determinados.

Nas palavras de André Luiz Santa Cruz Ramos³⁴:

[...] Como o registro da marca assegura ao seu titular o direito ao seu uso exclusivo em todo o País, nos termos do art. 129 da LPI, aquele que usar indevidamente marca registrada por outrem poderá ser demandado em juízo e condenado ao pagamento de perdas e danos. [...].

Isso demonstra que com a legislação específica, muitas lacunas são dirimidas. Além da conceituação dos institutos e dos requisitos para o seu registro, é possível vislumbrar os desdobramentos da atividade. Assim, enumerando, ainda que não exaustivamente, suas possibilidades de incidência, âmbito de proteção e alcance da exclusividade obtida.

Percebe-se portanto, que, diante de uma lei específica e com um registro em um órgão especializado, a proteção do instituto se torna maior. Isto tem reflexo direto na proteção tanto do consumidor como do mercado, além de gerar segurança jurídica para ambas as partes e possibilitar investimentos de forma mais segura.

O Brasil necessita seguir neste caminho com relação ao *Trade Dress*. Criar e aplicar uma lei específica ao tema, realizar uma modalidade de registro, permitindo melhor desenvolvimento das relações de mercado.

Desta forma, doutrina e jurisprudência poderão se basear numa lei positivada e, assim, será possível alcançar segurança jurídica quanto ao tema.

³⁴RAMOS, op. cit., 2017, p. 275.

CONCLUSÃO

Esta pesquisa constatou, como problemática essencial, a necessidade de criação e aplicação de uma lei específica para proteção do *Trade Dress* ou conjunto imagem, visando à proteção tanto do mercado como do consumidor, proporcionando ainda segurança jurídica.

O conjunto imagem ou *trade dress* não se confunde com a marca ou desenho industrial, por ser um conceito mais abrangente, relacionado com a totalidade de elementos distintivos presentes em um produto ou serviço. Desta forma, sua própria caracterização é difícil, uma vez que é permeada por elementos não concretos.

Fruto das reflexões fundamentadas que se desenvolvem no decorrer da pesquisa, foi possível chegar à conclusão de que doutrina e jurisprudência estabelecem limites sobre um tema denso e complexo, o que prejudica a dinâmica de mercado.

No segundo capítulo, percebem-se os esforços da jurisprudência para organizar a questão, e dar maior segurança jurídica ao tema. Em análise à legislação vigente, com relação à vedação legal da concorrência desleal e proteção da clientela, efetuam interpretação legal, para propiciar a proteção do conjunto imagem.

Na prática, diante da ausência de legislação específica, a configuração da concorrência desleal devido ao desrespeito do conjunto imagem torna-se difícil. Assim, há desvio de clientela e abusividades, podendo ser usurpado todo o bom nome adquirido por uma marca, gerando, muitas vezes, prejuízos irreversíveis.

O conjunto imagem, e seu conseqüente desrespeito, além de gerarem uma concorrência desleal, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, pode ter outras conseqüências.

Pode-se citar, o caso de uma marca usurpando a fama de outra, gerando conseqüências ao mercado como um todo. Gera confusão no consumidor no momento de adquirir um produto ou serviço. Gera insegurança dos titulares para investir no mercado.

Além disso, a diferença de qualidade apresentada, entre os produtos, pode colocar em cheque a boa fama adquirida pela marca. Enquanto a marca usurpadora apenas se beneficiaria, com o desvio de clientela, muitas vezes acompanhado de preços mais acessíveis e qualidade inferior.

O entendimento a que chegou esta pesquisadora consubstancia-se na idéia de que diante de uma lei regulamentadora, com um possível registro, semelhante ao que ocorre com a marca, seria possível coibir de forma mais contundente a concorrência desleal, bem como realizar maior responsabilização diante de tais casos.

Tal questão se descortinou de forma mais clara no terceiro capítulo, onde é possível verificar que diversos países se encontram com legislação vigente sobre o tema, e assim possibilitaram que seu mercado interno fosse regulado de forma mais segura.

Diante da complexidade apresentada, inclusive para definir um conceito específico de *Trade Dress*, mostra-se primordial uma legislação. Diante de uma regulamentação os meios de proteção seriam maiores, bem como os meios para coibir tais práticas.

O principal argumento usado por esta pesquisa, para a solução dessa questão, sustentou-se na premissa de que um instituto bem definido e delimitado, com regras tanto para registro como cancelamento, com um órgão responsável, torna-se mais rígido e claro.

Consequentemente, sua proteção se torna mais eficaz, e, muitas vezes os conflitos poderiam ser dirimidos ainda na esfera administrativa, mediante análise do cumprimento ou não dos requisitos de registro.

Esta pesquisa pretende sustentar, portanto, que a criação de uma lei específica para a proteção ao conjunto imagem traria benefícios ao mercado como um todo. O direito empresarial poderia ser aplicado pela jurisprudência de maneira mais uniforme, propiciando segurança jurídica. A doutrina por sua vez poderia se debruçar sobre uma legislação positivada, que apresentasse os conceitos delimitados.

E principalmente, o mercado poderia ser regulado de forma mais segura, dando melhores condições aos titulares, na colocação de produtos e serviços no mercado, com real proteção de seus investimentos e manutenção de sua clientela.

Além disso, haveria considerável reflexo no consumidor, uma vez que, diante de uma repressão direta a esta modalidade de concorrência desleal, tais situações seriam coibidas com maior facilidade, evitando a confusão do consumidor no momento da compra e a consequente lesão aos seus direitos.

REFERÊNCIAS

ASSMANN, Renata Rossi. *A proteção jurídica do trade dress e a concorrência desleal no Brasil*. 2015. 69 f. Trabalho monográfico (Graduação em Direito) – Universidade Federal do Paraná, Paraná, 2015. Disponível em: <<https://educapes.capes.gov.br/handle/1884/42302>>. Acesso em: 21 set. 2020.

BRASIL. *Código Civil*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/1104/06compilada.htm>. Acesso em: 21 set. 2020.

_____. *Código de Defesa do Consumidor*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18078compilado.htm> Acesso em: 21 set. 2020.

_____. *Constituição da República Federativa do Brasil*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 21 set. 2020.

_____. *Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 21 jan. 2021.

_____. Superior Tribunal de Justiça. *REsp nº 1.527.232-SP*. Relator: Min. Luis Felipe Salomão. Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/549586983/recurso-especial-resp-1527232-sp-2015-0053558-7/inteiro-teor-549586991> Acesso em: 21 set. 2020.

_____. Superior Tribunal de Justiça. *REsp nº 1.353.451-MG*. Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze. Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/504151194/recurso-especial-resp-1353451-mg-2012-0239555-2/relatorio-e-voto-504151215>>. Acesso em: 21 set. 2020.

_____. Superior Tribunal de Justiça. *REsp nº 1.778.910-SP*. Relatora: Min. Maria Isabel Gallotti. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=1778910&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true>>. Acesso em: 21 set. 2020.

_____. Superior Tribunal de Justiça. *REsp nº 1677787/SC*. Relatora: Min. Nancy Andrighi. Disponível em: [https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=\(\(%27RESP%27.clas.+e+@num=%271677787%27\)+ou+\(%27REsp%27+adj+%271677787%27.suce.\)\)&thesaurus=JURIDICO&fr=veja](https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=((%27RESP%27.clas.+e+@num=%271677787%27)+ou+(%27REsp%27+adj+%271677787%27.suce.))&thesaurus=JURIDICO&fr=veja)>. Acesso em: 21 set. 2020.

_____. Superior Tribunal de Justiça. *REsp nº 1281448-SP*. Relatora: Min. Nancy Andrighi, julgado em 5/6/2014. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201102083872&dt_publicacao=08/09/2014>. Acesso em: 21 jan. 2021.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. *Ações envolvendo trade dress e nulidade de registro de marca*. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/d72a7ed33514158ae5e68ed6d80177b9>>. Acesso em: 19 out. 2020.

_____. Márcio André Lopes. *Para analisar se houve imitação de trade dress, é indispensável a prova pericial*. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/c54bc2ded4480856dc9f39bdcf35a3e7>>. Acesso em: 19 jan. 2021.

RAMOS, André Luiz Santa Cruz. *Direito Empresarial*. 7. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017.

REQUIÃO, Rubens. *Curso de Direito Comercial*. 26. ed. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2015

TARTUCE, Flavio. *Manual de Direito Civil*. 9. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019.