

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE DIREITO
DEPARTAMENTO DE DIREITO PRIVADO E PROCESSO CIVIL

Bruna Baldissera

A CONCORRÊNCIA DESLEAL NA VIOLAÇÃO DE *TRADE DRESS* E DE MARCA

Porto Alegre
2015

BRUNA BALDISSERA

A CONCORRÊNCIA DESLEAL NA VIOLAÇÃO DE *TRADE DRESS* E DE MARCA

Monografia de conclusão de curso apresentada ao Departamento de Direito Privado e Processo Civil da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, como requisito parcial para obtenção de grau de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais.

Orientadora: Professora Doutora Lisiane Feiten Wingert Ody

Porto Alegre

2015

BRUNA BALDISSERA

A CONCORRÊNCIA DESLEAL NA VIOLAÇÃO DE *TRADE DRESS* E DE MARCA

Monografia de conclusão de curso apresentada no Departamento de Direito Privado e Processo Civil da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, como requisito parcial para obtenção de grau de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais.

Aprovado em 07 de julho de 2015.

BANCA EXAMINADORA:

Professora Doutora Lisiane Feiten Wingert Ody
(Orientadora)

Professor Doutor Gerson Luiz Carlos Branco

Professor Doutor Roner Guerra Fabris

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus por todas as oportunidades que tive em minha vida.

Agradeço especialmente à minha família. Aos meus pais, Renaldo e Ieda, por estarem presentes em todos os momentos, mesmo em cidades diferentes, ouvindo, apoiando, dando conselhos, mas sempre permitindo que eu seguisse o meu caminho. Não consigo resumir o quão grata sou por tê-los como meus pais, por todas as batalhas que enfrentaram para proporcionar o que temos hoje e pela educação que recebi. À minha irmã, Letícia, agradeço pelo companheirismo e por estar sempre me apoiando.

Agradeço à minha orientadora, Professora Doutora Lisiane Feiten Wingert Ody, por ter aceitado me orientar, pela confiança, pelo apoio, pelo estímulo, pela paciência, pelas oportunidades que me concedeu e pelos valiosos ensinamentos.

Agradeço a todos os meus amigos e, em especial, às minhas amigas Eliana Endres Viero, Gabrielle Brun, Gabrielle Fornasier Hübner, Laura Helena Neis, Marcela Endres Balbão, Marcela Smolenaars Nicolino e Paula Renata Machado da Silva, pela ajuda, por todos os conselhos, por sempre me escutarem quando precisei, por compartilharem experiências e por serem minha família em Porto Alegre.

Por fim, mas não menos importante, agradeço ao meu namorado e amigo, Júlio André Bossle Moro, pelo apoio, pelo incentivo, pela paciência e pela compreensão com minha constante ausência durante a realização deste trabalho.

RESUMO

O presente trabalho estuda o problema da configuração de concorrência desleal quando um concorrente viola o *trade dress* ou a marca de outro, analisando-se doutrina, legislação e jurisprudência sobre o tema. A partir da constatação de que a caracterização da concorrência desleal por meio de atos de confusão baseia-se em critérios subjetivos do julgador, bem como de que o *trade dress* não possui previsão legal específica no ordenamento jurídico brasileiro e de que a marca pode não ter sido registrada, mas estar efetivamente em uso pelo seu titular, busca-se na doutrina critérios objetivos para identificar quando os atos de confusão efetivamente configuram concorrência desleal. Além disso, avalia-se a possibilidade de previsão legal específica do *trade dress*, cuja origem remonta à jurisprudência norte-americana. Conclui-se pela viabilidade de adoção de critérios objetivos mínimos para caracterizar a concorrência desleal por atos de confusão, com o fim de desviar clientela, bem como não apenas da possibilidade, mas da necessidade de previsão legal do *trade dress*, com o fim de proporcionar maior segurança jurídica dos seus titulares.

Palavras-chave: Concorrência desleal. *Trade dress*. Marca. Atos de confusão. Critérios Objetivos.

ABSTRACT

The present study addresses the issue of configuring unfair competition when a competitor infringes the other's trade dress or trademark, analyzing doctrine, legislation and jurisprudence about this theme. From the statement that the unfair competition's configuration through confusing acts is based on the judge's subjective criteria, as well as the fact that the trade dress doesn't have specific legal provision in Brazilian's law and that the trademark may not be registered, but actually be in use by his owner, searches on doctrine the objective criteria to identify when the confusing acts actually configures unfair competition. Besides, analyzes the possibility of having specific legal provision about trade dress, whose origin dates back the North-American's jurisprudence. Concludes that there is feasibility to adopt minimum objective criteria to characterize unfair competition by confusing acts, in order to divert clientele, as well as not just the possibility, but also the need to have a specific legal provision about trade dress, aiming to provide more legal certainty to the owners.

Key-words: Unfair competition. Trade dress. Trademark. Confusing acts. Objective criteria.

SIGLAS E ABREVIATURAS

§ - Parágrafo

§§ - Parágrafos

Art. – Artigo

Arts. – Artigos

CF/88 – Constituição Federal de 1988

CPC – Código de Processo Civil

CC/02 – Código Civil de 2002

CC/16 – Código Civil de 1916

CNI – Confederação Nacional da Indústria

CUP – Convenção da União de Paris

E. – Egrégio

EUA – Estados Unidos da América

Ibid. – *Ibidem* (do mesmo autor, na mesma obra)

Id. – *Idem* (do mesmo autor, mas em outra obra)

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Loc. Cit. – *Loco citato* (do mesmo autor, na mesma obra e na mesma página)

LPI – Lei de Propriedade Industrial (Lei n.º 9.279/96)

N. – Número

Op. cit. – *Opus citatum*, *Opere citatum* (obra citada)

P. – Página

RT – (Editora) Revista dos Tribunais

STF – Supremo Tribunal Federal

STJ – Superior Tribunal de Justiça

TJ/RS – Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul

TJ/SP – Tribunal de Justiça de São Paulo

V. – Volume

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	8
2 CONCORRÊNCIA DESLEAL POR VIOLAÇÃO DE <i>TRADE DRESS</i> OU DE MARCA NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA	15
2.1 CONFIGURAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL.....	16
2.1.1 Violação de <i>trade dress</i>	27
2.1.2 Violação de marca	40
2.2 CONCORRÊNCIA DESLEAL POR VIOLAÇÃO DE <i>TRADE DRESS</i> OU DE MARCA NA JURISPRUDÊNCIA.....	52
2.2.1 Análise de julgados do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça de São Paulo e do Rio Grande do Sul sobre a proteção do <i>trade dress</i>	53
2.2.2 Análise de julgados do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça de São de Paulo e do Rio Grande do Sul sobre a proteção da marca	58
3 DETERMINAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA CONFIGURAÇÃO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL.....	63
3.1 ANÁLISE DA MARCA.....	66
3.1.1 Atos de confusão e de associação indevida	66
3.1.2 Critérios de comparação e consumidor médio	70
3.2 ANÁLISE DO <i>TRADE DRESS</i>	80
3.2.1 Necessidade de proteção legal específica do <i>trade dress</i>	84
3.2.2 Análise do conjunto e consumidor médio.....	89
4 CONCLUSÃO.....	94
REFERÊNCIAS	97
ANEXO A.....	106

1 INTRODUÇÃO

Em um modelo capitalista em que a captura de clientela se faz essencial para o desenvolvimento da empresa, torna-se comum a busca pela distintividade dentre todas as opções oferecidas no mercado. Isso porque os empresários possuem a liberdade de oferta de seus produtos¹ ou serviços², conforme disposto no artigo 170, IV, Constituição Federal de 1988.³ Assim, a “livre concorrência é manifestação da liberdade de iniciativa, constituindo um fenômeno natural, legítimo e indispensável no progresso e bem-estar da sociedade.”⁴

O escopo fundamental do princípio da livre concorrência é o intuito de alargar a clientela, em prejuízo de empresários em competição, chamados de concorrentes, dedicados ao mesmo segmento de mercado. Dessa forma, o objetivo imediato do concorrente é simplesmente cativar consumidores⁵, que a ele não se interessavam, em princípio.⁶ E justamente com este objetivo de diferenciar a origem dos produtos é que surgiu a utilização da marca.

Nesse contexto, a concorrência desleal seria a competitividade que objetiva a conquista de clientela por intermédio de meios desonestos.⁷ Segundo parte da doutrina, diante das dificuldades em conceituar o fenômeno, foi obtido apoio do legislador, uma vez

¹ O conceito de produto adotado no presente trabalho é o conceito dado pelo Código de Defesa do Consumidor, no art. 3º, § 1º: “Art. 3º. [...] § 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.” (BRASIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990. *Planalto*.) Disponível em:

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm>. Acesso em 11 maio 2015.

² O conceito de serviço adotado no presente trabalho é o conceito dado pelo Código de Defesa do Consumidor, no art. 3º, § 2º: “Art. 3º. [...] § 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.” (BRASIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990. *Planalto*.) Disponível em:

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm>. Acesso em 11 maio 2015.

³ Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...] IV - livre concorrência; [...]. (BRASIL. Constituição (1988). *CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988*.) Disponível em:

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 12 abril 2015.

⁴ MORAES, Maria Antonieta Lynch de. Marca – bem incorpóreo protegido pelo direito industrial. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 814, p. 71-82, agosto 2003. p. 77.

⁵ O conceito de produto adotado no presente trabalho é o conceito dado pelo Código de Defesa do Consumidor, no art. 2º: “Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.” (BRASIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990. *Planalto*.) Disponível em:

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm>. Acesso em 11 maio 2015.

⁶ MORAES, *loc. cit.*

⁷ MORAES, *loc. cit.*

que, para caracterizá-lo, enumerou uma série de atos que, praticados, tipificam a concorrência desleal.⁸

Em que pese haver divergência na doutrina a respeito da época em que surgiu a marca com as características próximas às das conhecidas atualmente⁹, João da Gama Cerqueira afirma que, em seu conceito primitivo, a marca tinha cunho personalíssimo, tendo função restrita à indicação de origem ou procedência dos produtos ou artigos entregues ao comércio¹⁰. Assim, a marca visava a proteger a pessoa do usuário em seu vínculo com os objetos criados ou da sua propriedade, sem ter, em si, seu valor econômico.¹¹

Contudo, com a transição da produção artesanal para a manufatura, no qual o artesão deixou de realizar todas as etapas da produção para trabalhar para o chamado capitalista, que era o proprietário das ferramentas e que tinha acesso à matéria-prima, a marca deixou de ter cunho personalíssimo para ser utilizada exclusivamente pelo capitalista. O surgimento da indústria, portanto, ensejou o afastamento da marca para com a pessoa do fabricante, que passou a ser empregado da empresa, para ligar-se à própria empresa fabricante e às suas características.

O desenvolvimento da economia, portanto, ensejou a adoção de normas voltadas à indústria, que passou a ter papel fundamental principalmente após a Revolução Francesa, pois se tornou essencial destacar a origem do produto oferecido, tendo em vista a consequente ampliação da concorrência entre os produtores, no sentido de competição na venda de seus produtos. Ressaltando a importância da adoção da marca, João da Gama Cerqueira destaca que:

No campo da concorrência industrial ou comercial, o fabricante que consegue impor os produtos de sua indústria à preferência dos consumidores e o comerciante que logra acreditar as suas mercadorias e firmar a boa reputação e seriedade de seu estabelecimento têm o máximo interesse em individualizar e distinguir os artigos que produz ou vende, a fim de que não se confundam com outros similares. Daí o uso e a utilidade das marcas industriais, cuja importância cresce todos os dias, generalizando-se cada vez mais o seu emprego pelos

⁸ MORAES, Maria Antonieta Lynch de. Marca – bem incorpóreo protegido pelo direito industrial. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 814, p. 71-82, agosto 2003. p. 77

⁹ OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório de. *Manual de direito das marcas: aquisição da propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra a fraude e a concorrência desleal*. São Paulo: Pillares, 2007, p. 20-21.

¹⁰ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. I, parte I – Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. 2ª tiragem. atual. Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2012. p. 241-242.

¹¹ OLIVEIRA NETO, *loc. cit.*

industriais e comerciantes, que não lhes desconhecem o valor e as vantagens que oferecem.¹²

No presente trabalho, adota-se a definição de João da Gama Cerqueira de marca em seu Tratado de Propriedade Industrial, ao afirmar que “a marca de fábrica e de comércio pode ser definida como todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa.”¹³ E resume o autor: “as marcas consistem essencialmente, como o próprio nome indica, em um sinal colocado nas mercadorias para distingui-las.”¹⁴

Não somente a marca, mas também outras produções do intelecto humano passaram a demandar proteção especial, visto que “o inventor, ao criar algo novo, apresenta para a sociedade o fruto da sua *intelectualidade*. A *invenção*, por isso, é um bem¹⁵ intangível do qual pode resultar um bem imaterial [...]”¹⁶ Referida proteção surgiu com o reconhecimento da propriedade imaterial, que abrange “[...] tanto os direitos relativos às produções intelectuais do domínio literário, científico e artístico, como os que têm por objeto as invenções e os desenhos e modelos industriais, pertencentes ao campo industrial.”¹⁷ Neste quadro da propriedade imaterial, entram outros sinais distintivos além das marcas, mesmo que possuam origem diversa e que podem não ser considerados criações intelectuais.¹⁸

Isso posto, convém tratar brevemente a proteção legislativa da propriedade industrial, abrangendo a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP), o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPs), e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), pois o desenvolvimento do tema do presente trabalho necessita seu conhecimento.

¹² CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. I, parte I – Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. 2ª tiragem. atual. Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2012. p. 240-241.

¹³ CERQUEIRA, *op. cit.*, p. 253.

¹⁴ CERQUEIRA, *op. cit.*, p. 253.

¹⁵ “Há várias definições de *bem*. Aquela que mais se aproxima da matéria relativa à propriedade intelectual é a que afirma que *bem* é tudo aquilo, corpóreo ou incorpóreo, que, contribuindo direta ou indiretamente, venha a propiciar ao homem o bom desempenho de suas atividades, que tenha valor econômico e que seja passível de apropriação pelo homem.” (DI BLASI JÚNIOR, Clésio Gabriel; GARCIA, Mário Augusto Soeresen; MENDES, Paulo Parente Marques. *A Propriedade Industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 15.)

¹⁶ DI BLASI JÚNIOR, Clésio Gabriel; GARCIA, Mário Augusto Soeresen; MENDES, Paulo Parente Marques. *A Propriedade Industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 15.

¹⁷ CERQUEIRA, *op. cit.*, p. 34.

¹⁸ CERQUEIRA, *opt. cit.*, p. 34.

A Convenção de Paris tem o nome oficial de “Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial” e já foi revista sete vezes: em 1890, em Madri; em 1900, em Bruxelas Bruxelas; em 1911, em Washington; em 1925, em Haia; em 1934, em Londres; em 1958, em Lisboa; em 1967, em Estocolmo e teve novo processo de revisão iniciado em 1980, em Genebra.¹⁹ A CUP na versão de Estocolmo foi promulgada no Brasil pelo Decreto Executivo nº. 75.572 de 08 de abril 1975, do art. 13 em diante. Por força do Decreto nº. 635 de 21 de agosto de 1992, passou a vigor no Brasil a Convenção da União de Paris, na revisão de Estocolmo, de 1967. Em outubro de 1994, novo decreto ratificou o anterior, pondo em vigor a totalidade do texto de Estocolmo.²⁰

Segundo Denis Borges Barbosa, a Convenção não objetiva uniformizar as leis nacionais, já que este é objetivo do recente acordo TRIPs, tampouco condiciona o tratamento nacional à reciprocidade; ao contrário, prevê ampla liberdade legislativa para cada país, exigindo apenas paridade, ou seja, o tratamento que for dado ao nacional deve beneficiar também o estrangeiro.²¹ Observa-se que o Acordo TRIPs não será abordado no presente trabalho.

No Brasil, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), criado em 1970, é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria.²² É o INPI que concede o registro de marcas, providenciando ao titular a sua propriedade, garantindo-lhe proteção. Na economia do conhecimento, este e outros direitos se transformam em diferenciais competitivos, estimulando o surgimento constante de novas identidades e soluções técnicas.²³

A Lei nº. 8.884, de 11 de junho de 1994, que transformou o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em Autarquia e que dispôs sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica e que deu outras providências, posteriormente revogada pela Lei nº. 12.529, de 30 de novembro de 2011, não será abordada no presente trabalho. Ocorre que o tema proposto analisa a concorrência

¹⁹ BARBOSA, Denis Borges. *A Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial*. [S.l.: s.n.]. p. 03. Disponível em:

<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/inpi_doutorado/cup1.pdf>. Acessado em 13 abril 2015.

²⁰ BARBOSA, *op. cit.*, p. 05.

²¹ BARBOSA, *op. cit.*, p. 06.

²² CGCOM. *O INPI*. [S.l.: s.n.], 2015. Disponível em:

<<http://www.inpi.gov.br/sobre/estrutura>>. Acesso em 10 maio 2015.

²³ CGCOM, *op. cit.*

desleal no âmbito do direito privado, na relação entre dois concorrentes no mesmo ramo de mercado, objetivando direitos particulares, e o Direito Concorrencial/da Concorrência, de outro lado, busca, segundo André Zonaro Giacchetta:

[...] a manutenção de um ambiente em que efetivamente haja a concorrência, leal, amparada em princípios de livre iniciativa e livre concorrência, depurado de monopólios, havendo a almejada diluição do poder econômico, para que não haja o exercício de privilégios e a adoção de condutas lesivas aos interesses institucionais, que abrangem os interesses dos consumidores, dos concorrentes e da ordem concorrencial.²⁴

Ainda, o presente trabalho não analisa a concorrência desleal no âmbito do ilícito penal, previsto no artigo 195 da Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996,²⁵ mas sim quanto ao ilícito civil, nos termos do artigo 209 da referida lei;²⁶ do art. 10-*bis* da Convenção da

²⁴ GIACCHETTA, André Zonaro. A evolução do direito industrial e a sua relação com o direito da concorrência. *Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo*, São Paulo, v. 20, p. 09-23, julho 2007. p. 09.

²⁵ 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; 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. (BRASIL. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996. *Planalto*.) Disponível em:

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em 12 abril 2015.

²⁶ Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. § 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória. § 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante

União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial,²⁷ com revisão de Estocolmo, em 1967; e dos arts. 186 e 927 do Código Civil de 2002²⁸ (Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002).

A fim de estudar a concorrência desleal por violação ao *trade dress* e à marca, o presente trabalho desenvolve pontos importantes para a elucidação da controvérsia, como, por exemplo, diferenciar a concorrência desleal do Direito da Concorrência, estudar sua natureza jurídica, como é a proteção judicial contra atos de concorrência desleal, bem como a proteção dos institutos da marca e do *trade dress*. Este último tem sua origem atribuída à jurisprudência norte-americana,²⁹ cuja legislação garante seu registro e proteção pelos Tribunais Federais. Esse instituto será analisado no presente trabalho, bem como a possibilidade de previsão legal específica no ordenamento jurídico brasileiro, que apenas garante tal direito ao titular por meio da repressão à concorrência desleal.³⁰

Ainda, o presente trabalho pretende analisar a viabilidade de adoção de critérios objetivos para que um ato configure concorrência desleal, em hipóteses de violação de *trade dress* e de marca. Pretende-se provar que, ao analisar um caso concreto, para que seja configurada a concorrência desleal, devam ser avaliados, obrigatoriamente, dois pontos: a semelhança dos produtos reconhecida em seu conjunto, nunca em itens separados (cor,

de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada. (BRASIL. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996. *Planalto*.) Disponível em:

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em 12 abril 2015.

²⁷ Art. 10 bis. (1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal. (2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial. (3) Deverão proibir-se particularmente : 1o. Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; 2o. As falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; 3o. As indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias. (UNIÃO DE PARIS. *CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS PARA A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL*. Texto após Revisão de Estocolmo, de 14 de julho de 1967.) Disponível em:

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf>. Acesso em 12 abril 2015.

²⁸ Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

(BRASIL. CÓDIGO CIVIL DE 2002. Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. *Planalto*.) Disponível em:

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm>. Acesso em 12 abril 2015.

²⁹ MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual*. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 44.

³⁰ MANARA, Cecília. A Proteção Jurídica do “Trade Dress” ou “Conjunto-Imagem”. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; MORAES, Rodrigo Jorge. *Propriedade Intelectual em perspectiva*. Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2008. p. 08.

embalagem, rótulo, disposição dos caracteres, símbolos, etc.); e a possibilidade de confusão pela clientela não como resultado necessário da semelhança do *trade dress* ou da marca dos produtos, mas sim pelo reconhecimento de que, aparentemente, ambos indiquem ser o mesmo produto, ou, então, que possuem a mesma origem. Por fim, analisa-se a possibilidade de proteção legal do *trade dress*, com o consequente registro junto ao INPI, à luz do que ocorre nos Estados Unidos da América, com o *Lanham Act*.³¹

Esse tema foi escolhido porque, além da importância econômica da marca e da distintividade que o *trade dress* proporciona à indústria e ao comércio, entende-se que a caracterização de referidos atos como concorrência desleal mostra-se ampla e imensamente subjetiva. Assim, a fim de analisar a veracidade da hipótese apresentada, esta será contraposta ao sistema atual de configuração da concorrência desleal, razão pela qual o presente trabalho será dividido em dois capítulos, com ideias opostas, adotando-se o modelo francês de divisão. O método adotado será o indutivo, fazendo uso das técnicas bibliográfica, legislativa e jurisprudencial.

No primeiro capítulo, analisa-se a configuração de concorrência desleal no ordenamento jurídico brasileiro, em especial pela violação de *trade dress* e de marca de produto e de serviço, excluindo-se a análise de estabelecimentos, especialmente a partir de julgados dos E. Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça de São Paulo e Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

No segundo capítulo, aborda-se a questão da subjetividade dos critérios das decisões que constatarem o ato de concorrência desleal, analisando a viabilidade da adoção de critérios objetivos para que a concorrência desleal reste caracterizada no tocante a violação de *trade dress* e de marca.

Ressalta-se, enfim, que a concorrência desleal abrange outros atos e que, em relação ao *trade dress* e à marca, não serão abordados no presente trabalho: violação de cláusula contratual, segredo de negócio, desvio de funcionários e associação parasitária. O presente trabalho restringe seu estudo aos atos de confusão entre produtos e serviços, justamente por ser o campo que mais envolve subjetividade, gerando obstáculos para a efetiva proteção dos direitos dos titulares.

³¹ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *LANHAM (TRADEMARK) ACT* (15 U.S.C.) INDEX.) Disponível em: <<http://www.bitlaw.com/source/15usc/>>. Acesso em 12 abril 2015.

2 CONCORRÊNCIA DESLEAL POR VIOLAÇÃO DE *TRADE DRESS* OU DE MARCA NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

Concorrência, para Denis Borges Barbosa, é o fenômeno por meio do qual distintos agentes econômicos disputam a entrada, a manutenção ou o predomínio no mercado de consumo, que é definido por serviços ou produtos que sejam iguais ou, sob o ponto de vista do consumidor, substituíveis entre si, disputa essa realizada em determinado espaço geográfico e temporal. A deslealdade, por sua vez, é a “irregularidade de comportamento, no sentido estritamente funcional de previsibilidade”.³²

Para analisar o que é a concorrência desleal e quando ela se configura, faz-se necessário, em primeiro lugar, discriminar as normas de direito privado, que englobam a concorrência desleal ou ilícita, e as normas de direito público, que versam sobre abuso de poder econômico.³³

Objetivando abordar a diferença entre normas de direito privado e normas de direito público, Newton Silveira afirma que:

As normas de concorrência de direito privado tutelam diretamente o aviamento e têm aplicação subsidiária nas infrações aos demais direitos de propriedade industrial e de autor. As de abuso do poder econômico tutelam a liberdade de concorrência dentro da ordem econômica e social.³⁴

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 170, IV,³⁵ tutela a livre concorrência, dentre outros princípios da ordem econômica brasileira. Maitê Cecília Fabbri Moro, analisando o dispositivo, conclui que a Constituição Federal tutela o mercado nacional, o qual deve ser regido por normas de livre concorrência.³⁶ Isso significa que, do ponto de vista político, a livre concorrência é traduzida na garantia de oportunidades iguais a todos

³² BARBOSA, Denis Borges. *Tratado de Propriedade Intelectual*. Tomo I. 1ª ed., 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013. p. 475-476.

³³ SILVEIRA, Newton. *Propriedade Industrial: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes*. 5ª ed. São Paulo: Manole, 2014. p. 102.

³⁴ SILVEIRA, *loc. cit.*

³⁵ Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...] IV - livre concorrência; [...]. (BRASIL. Constituição (1988). *CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988*.) Disponível em:

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 12 abril 2015.

³⁶ MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual*. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 282.

os agentes que atuam no mercado; a concorrência desleal, em contrapartida, ocupa-se das formas e dos meios utilizados pelos concorrentes na busca de clientela, tendo por fim último preservar um ambiente saudável e propício para a manutenção da concorrência.³⁷

Assim, a concorrência desleal se preocupa com a forma como concorrem os agentes no mercado, enquanto que a defesa da concorrência (também chamado de Direito da Concorrência³⁸) se ocupa diretamente com a manutenção da concorrência no mercado brasileiro.³⁹ Conclui-se, portanto, que a concorrência, normal ao mercado em que se pretende a captura de clientela, pode ser prejudicada no âmbito particular (concorrência desleal) ou no âmbito público, quando há prejuízo à concorrência em todo o mercado brasileiro (Direito da Concorrência).

Estabelecida a diferença entre concorrência desleal e direito da concorrência, passa-se à análise da configuração de atos de concorrência desleal.

2.1 CONFIGURAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL

José Carlos Tinoco Soares afirma que “a livre concorrência, como toda liberdade, não é irrestrita, o seu exercício encontra limites nos preceitos legais; excedidos esses limites, surge a concorrência desleal.”⁴⁰ O problema, contudo, é fixar seus limites.⁴¹

João da Gama Cerqueira, ao afirmar que somente quando os concorrentes empregam meios irregulares e condenáveis para formar sua clientela, usando expedientes desleais e desonestos, é que se torna necessária a intervenção legal, a fim de restabelecer o equilíbrio de interesses rompido pela ação reprovável daquele concorrente, igualmente define que a grande dificuldade da matéria é justamente estabelecer limites precisos entre a concorrência legítima e a concorrência ilícita, bem como distinguir os meios leais e honestos daqueles considerados desleais e ilícitos.⁴²

³⁷ MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual*. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 282-283.

³⁸ “Daí a importância de se analisar a relação entre a exclusividade atribuída pelo Direito Industrial e a limitação de seu exercício imposta pelas regras do Direito da Concorrência, para se chegar à conclusão de que o Direito Industrial é uma ferramenta de desenvolvimento econômico e como tal deve também se submeter às regras da defesa da concorrência.” (GIACCHETTA, André Zonaro. A evolução do direito industrial e a sua relação com o direito da concorrência. *Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo*, São Paulo, v. 20, p. 09-23, julho 2007. p. 09.)

³⁹ MORO, *op. cit.*, p. 283.

⁴⁰ SOARES, José Carlos Tinoco. “Concorrência desleal” vs. “trade dress” e/ou “conjunto de imagem”. São Paulo: Ed. do Autor, 2004. p. 09.

⁴¹ SOARES, *op. cit.*, p. 15.

⁴² CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. II, parte III – Das Marcas de Fábrica e de Comércio, do Nome Comercial, das Insígnias, das Frases de Propaganda e das Recompensas Industriais, da

Cada país possui suas próprias leis que regulam os direitos de propriedade industrial, artística e literária, de uma maneira global ou *de per se*, atendendo às próprias necessidades, à vista de seu âmbito territorial;⁴³ contudo, a troca de produtos extravasa fronteiras e demanda proteção internacional, razão pela qual alguns países se reuniram em uma Convenção intitulada Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Intelectual (CUP), cuja redação vigente no Brasil é a da revisão de Estocolmo, de 14 de julho de 1967, por força do Decreto nº. 635, de 21 de agosto de 1992.⁴⁴

O artigo 10-*bis*⁴⁵ da mencionada revisão da CUP define ato de concorrência desleal como sendo “qualquer ato contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial”,⁴⁶ enquanto que o art. 10-*ter*⁴⁷ estabelece que os países da União se comprometem a assegurar aos nacionais dos outros países que também fazem parte da mesma, recursos legais apropriados à repressão eficaz dos atos mencionados no artigo anterior, além de outros.⁴⁸ Assim, a CUP procura, de forma genérica e ampla, caracterizar as práticas desonestas em matéria industrial e comercial como atos de concorrência desleal,⁴⁹ sendo que os “referidos recursos legais apropriados” são definidos pelas leis internas de cada país membro da União.⁵⁰

Concorrência Desleal. 2ª tiragem. atual. Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2012. p. 278.

⁴³ SOARES, José Carlos Tinoco. “Concorrência desleal” vs. “trade dress” e/ou “conjunto de imagem”. São Paulo: Ed. do Autor, 2004. p. 10.

⁴⁴ SOARES, *loc. cit.*

⁴⁵ Art. 10 bis. (1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal. (2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial. (3) Deverão proibir-se particularmente: 1o. Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; 2o. As falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; 3o. As indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias. ((UNIÃO DE PARIS. *CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS PARA A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL*. Texto após Revisão de Estocolmo, de 14 de julho de 1967.). Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf >. Acesso em 12 abril 2015.

⁴⁶ UNIÃO DE PARIS. *op. cit.*

⁴⁷ Art. 10 ter. (1) Os países da União se comprometem a assegurar aos nacionais dos outros países da União recursos legais apropriados à repressão eficaz de todos os atos mencionados nos Artigos 9, 10 e 10 bis. (2) Comprometem-se, além disso, a prever medidas que permitam aos sindicatos e associações de industriais, produtores ou comerciantes interessados e cuja existência não for contrária às leis dos seus países, promover em juízo ou junto às autoridades administrativas a repressão dos atos previstos nos Artigos 9, 10 e 10 bis, na medida em que a lei do país em que a proteção é requerida o permite aos sindicatos e associações desse país. (UNIÃO DE PARIS. *op. cit.*).

⁴⁸ UNIÃO DE PARIS. *op. cit.*

⁴⁹ SOARES, José Carlos Tinoco. “Concorrência desleal” vs. “trade dress” e/ou “conjunto de imagem”. São Paulo: Ed. do Autor, 2004. p. 12. No mesmo sentido: “Parece-nos que o legislador convencional, ao inserir no art. 10 bis da CUP a expressão “contrário aos usos honestos”, preferiu deixar abertas as possibilidades de ocorrência de tais práticas, alargando o seu entendimento para o intérprete e aplicador do direito. Se, ao contrário, fizesse *numerus clausus*, restringiria as opções de sancionamento de condutas desleais, tornando a

No Brasil, os meios legais apropriados à repressão da concorrência desleal estão insertos de maneira clara, precisa e objetiva na Lei Penal ou na Lei Civil. Na esfera penal, o objetivo é a cessação da prática do ato incriminado, sob pena de detenção ou pagamento de multa; na esfera cível, o escopo é o mesmo, porém com possibilidade de estipulação de multa diária para o caso de transgressão do preceito, além de pagamento de um valor abstrato, a título de indenização, pelas perdas e danos causados ao titular do direito violado.⁵¹ Contudo, antes de analisar quais atos podem ser considerados desleais, importa destacar a diferença entre concorrência ilícita e concorrência desleal e a natureza jurídica da concorrência desleal.

Para Pontes de Miranda, a concorrência desleal abrange uma modalidade de concorrência ilícita e duas de concorrência abusiva. Na ilícita, estão os atos de concorrência que objetivam o desvio de clientela, ou de formá-la, com prejuízo de outrem, ainda que só eventual, ou com desatenção aos seus direitos, se a lei já os considerou contra o direito. Já na abusiva, estão os atos de concorrência que objetivam o desvio de clientela, ou de formá-la com prejuízo de outrem, ainda que só eventual, apenas se a lei ainda não os considerou contra o direito. Nesta última modalidade, também estão os atos permitidos que se tornam desleais se praticados com intuito de concorrência.⁵² Para Pontes de Miranda, tal classificação se faz necessária porque, “sem precisão de conceitos, não há ciência”.⁵³

De outro lado, Gama Cerqueira entende que a distinção entre as expressões concorrência desleal e concorrência ilícita é mais teórica do que prática, sobretudo no direito brasileiro.⁵⁴ Ele afirma que os autores que fazem a distinção entendem que a concorrência desleal supõe a má-fé ou intenção fraudulenta do agente, ao passo que a concorrência ilícita resulta de sua negligência ou imprudência,⁵⁵ enquanto que, para outros autores, ambas as expressões são sinônimas, não havendo motivos para distingui-las.⁵⁶

norma caduca ou ultrapassada em pouco tempo.” (SILVA, Alberto Luís Camelier da. *Concorrência desleal: atos de confusão*. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 79.)

⁵⁰ SOARES, José Carlos Tinoco. “*Concorrência desleal*” vs. “*trade dress*” e/ou “*conjunto de imagem*”. São Paulo: Ed. do Autor, 2004. p. 11.

⁵¹ SOARES, *op. cit.*, p. 11-12.

⁵² MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Tratado de Direito Privado – Parte Especial*. Tomo XVII, 3ª ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. p. 275.

⁵³ MIRANDA, *op. cit.*, p. 276.

⁵⁴ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. II, parte III – Das Marcas de Fábrica e de Comércio, do Nome Comercial, das Insígnias, das Frases de Propaganda e das Recompensas Industriais, da Concorrência Desleal. 2ª tiragem. atual. Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2012. p. 280.

⁵⁵ Gama Cerqueira cita Eugène Pouillet, Charles Chenevard e Henri Allart. (CERQUEIRA, *op. cit.*, p. 280-281.)

⁵⁶ Gama Cerqueira refere Agostino Ramella, Oliver Pichot, Daniel Coppieters, Léon Alexandroff e Paul Roubier. (CERQUEIRA, *op. cit.*, p. 280-281.)

Ainda, destaca autores que denominam concorrência ilícita a concorrência anticontratual, a que ele chama de específica, e concorrência desleal a concorrência antijurídica extrancontratual.⁵⁷ Por fim, Gama Cerqueira define que emprega, em sua obra, de forma indiferente, as expressões concorrência desleal e concorrência ilícita para designar a concorrência genérica extracontratual,⁵⁸ definição esta adotada no presente trabalho, pois se entende desnecessária a aferição de má-fé na configuração de ato de concorrência desleal, como será mostrado adiante.

Em relação à natureza jurídica, Pontes de Miranda entende que há atos mais graves e atos menos graves de concorrência desleal, sendo que o que é ilícito ou o que é nos planos dos direitos penal e privado, ou somente o que é no plano do direito privado.⁵⁹ Ainda, prestando elogios ao sistema jurídico brasileiro no âmbito penal, o autor destaca não ser possível a confusão entre ofensa por ato de concorrência desleal e violação dos direitos sobre sinais distintivos,⁶⁰ pois, se o ato é de concorrência desleal e fere direito real sobre bem incorpóreo ou corpóreo, há duas classes de ações distintas.⁶¹

Gama Cerqueira, por sua vez, entende que a concorrência desleal não é um ramo da propriedade industrial, mas sim um princípio ético desta.⁶² Ele ainda define que a concorrência desleal distingue-se em específica e genérica, sendo que:

Toma o nome de *específica* quando se refere a certos atos, particularmente graves, que a lei considera crimes, subtraindo-os à teoria geral da concorrência desleal: são os fatos punidos pelas leis especiais sobre patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos e modelos industriais, nome comercial e marcas

⁵⁷ Gama Cerqueira destaca Luigi Di Franco e Torquato Carlo Giannini. (CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. II, parte III – Das Marcas de Fábrica e de Comércio, do Nome Comercial, das Insígnias, das Frases de Propaganda e das Recompensas Industriais, da Concorrência Desleal. 2ª tiragem. atual. Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2012. p. 281.)

⁵⁸ CERQUEIRA, *loc. cit.*

⁵⁹ MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Tratado de Direito Privado – Parte Especial*. Tomo XVII, 3ª ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. p. 271.

⁶⁰ “Sinal distintivo é, aqui, apenas o sinal distintivo de bem industrial ou comercial, do estabelecimento, ou do produto ou mercadoria. Tem-se, pois, de raciocinar, atento cada um à elipse: sinal distintivo, isto é, de estabelecimento ou produto ou mercadoria. O nome da pessoa física ou jurídica a que pertence o fundo de empresa [*sic*] é nome de pessoa, e não nome de coisa, e não entra na classe dos sinais distintivos, se não no que, designando a pessoa física ou jurídica, confere ao estabelecimento ou produto ou mercadoria valor a mais de desprestígio. Esse [*sic*] *plus*, aliás eventual, é que pode ser tratado como bem incorpóreo.” (MIRANDA, *op. cit.*, p. 03.)

⁶¹ MIRANDA, *op. cit.*, p. 274-275.

⁶² “[...] todo o edifício da propriedade industrial, como, aliás, o da propriedade literária, científica e artística, repousa no princípio ético da repressão da concorrência desleal, que constitui o fundamento e a razão de suas leis, podendo-se mesmo dizer que em nenhum outro ramo da ciência jurídica se manifesta de modo mais eloquente o fundamento moral do Direito. [...]” (CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. I, parte I – Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. 2ª tiragem. atual. Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2012. Prefácio, p. xvii-xviii.)

de fábrica e de comércio. Diz-se *genérica*, quando se trata de fatos não previstos nessas leis, caindo, assim, sob o domínio do direito comum.⁶³

Em verdade, tendo em vista que a concorrência desleal é espécie de competitividade que tem como objetivo a conquista de clientela pelo uso de meios desonestos, sua repressão “[...] constitui princípio básico da propriedade industrial, ao mesmo tempo em que esta constitui a concretização daquele princípio na legislação positiva.”⁶⁴ Dessa forma, “a teoria da concorrência desleal abrange toda a propriedade industrial, cujas leis constituem aplicações particulares de seus princípios.”⁶⁵

Conclui-se, então, que a repressão à concorrência desleal não é um ramo da Propriedade Industrial, estando expressa no art. 10-*bis* da CUP e nos arts. 2º, V, 195 e 209, da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº. 9.279/96),⁶⁶ remetendo ao direito penal e ao

⁶³ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. II, parte III – Das Marcas de Fábrica e de Comércio, do Nome Comercial, das Insígnias, das Frases de Propaganda e das Recompensas Industriais, da Concorrência Desleal. 2ª tiragem. atual. Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2012. p. 280.

⁶⁴ MORAES, Maria Antonieta Lynch de. Marca – bem incorpóreo protegido pelo direito industrial. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 814, p. 71-82, agosto 2003. p. 77.

⁶⁵ MORAES, *loc. cit.*

⁶⁶ Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: [...] V - repressão à concorrência desleal. 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; 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. [...]

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. § 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar

direito civil.⁶⁷ A repressão à concorrência desleal, portanto, não é um direito real⁶⁸ como o são os direitos protegidos pela propriedade sobre bens incorpóreos,⁶⁹ mas sim uma proteção dos concorrentes no campo industrial para que sejam coibidas as práticas desonestas em âmbito de concorrência,⁷⁰ podendo ensejar tanto consequências penais (art. 195, da LPI), quanto civis (art. 209, da LPI). Isso posto, passa-se a analisar quando um ato de concorrência é considerado desleal.

Gama Cerqueira define que o desvio de clientela, por si só, não é ilícito, ao contrário, é objetivo da concorrência; o que pode ser considerado ilícito, para ele, são os métodos, os processos de concorrência, sendo desnecessária, contudo, a comprovação do critério subjetivo da má-fé ou intenção fraudulenta ou mesmo do efetivo prejuízo.⁷¹ No mesmo sentido, Camelier da Silva, citando Fábio Konder Comparato, salienta que o ato de concorrência desleal, inicialmente, era considerado um ato ilícito *tout court*, ou seja, ato

liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória. § 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada. (BRASIL. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996. *Planalto*.) Disponível em:

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em 12 abril 2015.

⁶⁷ “Com efeito. As regras contidas no Título V, Capítulos I a VII da atual Lei da Propriedade Industrial, especialmente aquelas dos arts. 209 e 195, III (as quais são abrangentes e complementares às demais regras penais), alcançam e sancionam penal e/ou civilmente, a nosso sentir, praticamente todas as formas e métodos fraudulentos que possam ser usados por competidores desonestos, no comércio, indústria e prestação de serviços, com o intuito de desencaminhar a clientela de outrem ou mesmo aproveitarem-se parasitariamente da fama e prestígio alcançados pelos signos distintivos de terceiros.” (SILVA, Alberto Luís Camelier da. *Concorrência desleal: atos de confusão*. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 94-95.)

⁶⁸ “Finalmente, de acordo com a doutrina, a propriedade industrial tem natureza jurídica de direito real, podendo assim ser-lhe impostas uma série de restrições, inclusive, aquelas decorrentes do instituto da desapropriação. [...]” (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. *Propriedade Industrial aplicada – reflexões para o Magistrado*. Brasília, 2003. p. 20.)

⁶⁹ “[...] ao aludir à invenção, ao desenho industrial, à marca de indústria ou de comércio, ao título de estabelecimento, ou outro sinal distintivo de produtos, a lei não cogita do “aparelho” que o inventor fêz [*sic*], nem do desenho que conseguiu, ou da descrição escrita da marca, ou da pintura dela ou de qualquer outro sinal distintivo, nem, tão-pouco, da tabuleta que traz pintado o título do estabelecimento. O de que se trata, e é objeto do direito de propriedade industrial, é o bem incorpóreo, que consiste na reprodução de tais sinais, com exclusão dos outros comerciantes, industriais e agricultores. [...]” (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Tratado de Direito Privado – Parte Especial*. Tomo XVI, 3ª ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. p. 207.)

⁷⁰ “Enquanto os chamados bens imateriais tutelados diretamente por normas específicas (como as patentes, marcas e direitos de autor) gozam de exclusividade absoluta, podendo se incluir entre os direitos reais, outros bens imateriais não chegaram a merecer do legislador essa tutela específica. Assim, os sinais distintivos não registrados, os segredos de fábrica e de comércio, a cópia servil de produtos não patenteados, recebem do legislador um tratamento genérico, através das normas de repressão à concorrência desleal, incluindo-se entre os direitos de crédito, de exclusividade relativa. A incidência da norma vai depender de uma situação de concorrência entre os agentes.” (SILVEIRA, Newton. *Propriedade Industrial: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes*. 5ª ed. São Paulo: Manole, 2014. p. 103.)

⁷¹ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. II, parte III – Das Marcas de Fábrica e de Comércio, do Nome Comercial, das Insígnias, das Frases de Propaganda e das Recompensas Industriais, da Concorrência Desleal. 2ª tiragem. atual. Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2012. p. 282.

ilícito puro e simples, sancionado pela responsabilidade civil ordinária.⁷² Contudo, tal classificação não foi suficiente para explicar que nem todo ato danoso de concorrência era defeso pelo ordenamento jurídico, pois o ingresso de um novo concorrente no mercado, por exemplo, em que pese causasse prejuízos na busca pela clientela, tal ato, por si só, não viola o direito, sendo, ao contrário, o objetivo de todos os que atuam no mercado consumidor.⁷³

Com respeito à configuração da concorrência desleal, Pontes de Miranda afirma que, primeiramente, para ser caracterizada, deve ser estabelecida entre concorrentes, sendo que as empresas ou pessoas só concorrem se disputarem o mesmo, seja gênero de indústria, comércio ou atividade.⁷⁴ No mesmo sentido, Gama Cerqueira,⁷⁵ José Carlos Tinoco Soares⁷⁶ e Denis Borges Barbosa.⁷⁷ Sublinha-se que o chamado aproveitamento parasitário não será abordado e, portanto, desconsiderar-se-á o conceito amplo de concorrência dado por Alberto Luís Camelier da Silva ao referir ser possível ocorrer concorrência desleal entre sujeitos que não são concorrentes entre si.⁷⁸

Além da necessidade de que a concorrência desleal ocorra entre pessoas físicas ou jurídicas que disputam o mesmo mercado, torna-se necessário que o ato praticado seja

⁷² COMPARATO, Fábio Konder. *Concorrência desleal*. RT, 375, p. 31-32. *apud* SILVA, Alberto Luís Camelier da. *Concorrência desleal: atos de confusão*. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 75.

⁷³ SILVA, *loc. cit.*

⁷⁴ MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Tratado de Direito Privado – Parte Especial*. Tomo XVII, 3ª ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. p. 269.

⁷⁵ “Segundo a generalidade dos autores, todos os atos de concorrência desleal têm de comum o fim de atrair ou desviar, de modo direto ou indireto, a clientela de um ou mais concorrentes, idéia que se encontra em quase todas as definições mais conhecidas e na qual todos os escritores insistem. [...] Esse fim, porém, não é suficiente para caracterizar a concorrência desleal, [...]. O que pode ser tachado de ilícito são os atos, os expedientes, os métodos, os processos da concorrência. [...]” (CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. II, parte III – Das Marcas de Fábrica e de Comércio, do Nome Comercial, das Insígnias, das Frases de Propaganda e das Recompensas Industriais, da Concorrência Desleal. 2ª tiragem. atual. Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2012. p. 281-282.)

⁷⁶ “A concorrência em si pressupõe, naturalmente, a existência de outrem que compete.” (SOARES, José Carlos Tinoco. *Tratado da Propriedade Industrial*. vol. III. São Paulo: Resenha Tributária, 1988. p. 1478.)

⁷⁷ “[...] concorrência é o fenômeno pelo qual distintos agentes econômicos disputam a entrada, manutenção ou predomínio num mercado, definido por serviços ou produtos que sejam iguais ou – do ponto de vista do consumidor – substituíveis entre si; definido ainda pela efetividade dessa disputa num espaço geográfico e temporal determinado. (BARBOSA, Denis Borges. *Tratado de Propriedade Intelectual*. Tomo I. 1ª ed., 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013. p. 475.)

⁷⁸ “Com a devida vênia, ousamos discordar da enumeração do ilustre e saudoso Professor Bittar, notadamente com relação ao pressuposto contido no item 3 acima, ou seja, “necessidade de existência de colisão de interesses, consubstanciada na identidade de negócio e no posicionamento em um mesmo âmbito territorial”, pois, a nosso ver, e como será adiante mais detalhado, a caracterização de atos de concorrência desleal prescinde de identidade de negócio e do mesmo âmbito territorial. É importante ressaltar, entretanto, que em relação aos atos de deslealdade abordados neste estudo, a palavra “concorrência” será utilizada de forma mais abrangente que a convencional, alcançando o aproveitamento parasitário – instituto que será explicado mais adiante –, fenômeno que dispensa a existência de concorrência e que entendemos deva ser incluído como ato de concorrência desleal, pois contrário aos bons usos em matéria industrial e comercial.” (SILVA, *op. cit.*, p. 57.)

“contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial”,⁷⁹ nos termos do artigo 10-*bis* da CUP.⁸⁰ Assim como um ilusionista que confunde a percepção do expectador, fazendo-o acreditar em algo que não é real, o concorrente desleal “usa de ardis e expedientes escusos para lograr o seu intento, qual seja, driblar a atenção do consumidor fazendo com que este adquira seu produto ou serviço pensando tratar-se de outro de origem diversa”.⁸¹

Para Gama Cerqueira, contudo, as definições de concorrência desleal propostas com base nas noções de lealdade, honestidade, bons costumes e boa-fé, entre outras semelhantes, mostram-se insuficientes por serem vagas e imprecisas. De outro lado, entende que as fórmulas, por serem mais precisas, falham por não caracterizarem a natureza do ato.⁸² Assim sendo, o referido autor estabeleceu a seguinte classificação dos atos de concorrência desleal: (a) meios tendentes a criar confusão entre estabelecimentos comerciais e industriais, ou entre produtos e artigos postos no comércio, aos quais se empregaram os serviços oferecidos ao público por uma empresa ou estabelecimento; (b) meios tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios; (c) aliciamento e suborno de empregados; (d) divulgação ou exploração de segredos de fábrica e divulgação ou utilização de segredos de negócio; e (e) violação de contratos.⁸³ Para o autor, quando o ato estiver previsto como ilícito penal, não estará no âmbito da concorrência desleal antes classificada,⁸⁴ ocorrendo o mesmo quando o sinal distintivo estiver devidamente registrado ou quando os modelos de utilidade, desenhos e modelos industriais estiverem sob domínio público.⁸⁵

⁷⁹ UNIÃO DE PARIS. *CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS PARA A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL*. Texto após Revisão de Estocolmo, de 14 de julho de 1967. Disponível em:

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf >. Acesso em 12 abril 2015.

⁸⁰ SOARES, José Carlos Tinoco. “*Concorrência desleal*” vs. “*trade dress*” e/ou “*conjunto de imagem*”. São Paulo: Ed. do Autor, 2004. p. 10.

⁸¹ SILVA, Alberto Luís Camelier da. *Concorrência desleal: atos de confusão*. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 64.

⁸² CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. II, parte III – Das Marcas de Fábrica e de Comércio, do Nome Comercial, das Insígnias, das Frases de Propaganda e das Recompensas Industriais, da Concorrência Desleal. 2ª tiragem. atual. Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2012. p. 279.

⁸³ CERQUEIRA, *op. cit.*, p. 282-283.

⁸⁴ No mesmo sentido, Camelier da Silva entende que “O legislador de há muito capitulou esses atos desleais como ilícito civil e crime, separando as figuras casuisticamente mediante a gravidade do expediente utilizado pelo competidor desonesto: como crimes, as condutas discriminadas nos incisos I a XIV do art. 195 da LPI; como ilícito civil, segundo o art. 209 da mesma lei, todas as demais condutas que possam ser consideradas, no caso concreto, como práticas desonestas tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. Impune, portanto, não ficará mais o infrator, que responderá sempre em uma ou outra esfera judicial, ou em ambas.” (SILVA, *loc. cit.*)

⁸⁵ CERQUEIRA, *op. cit.*, p. 283-284.

Também a fim de classificar os atos de concorrência desleal, José Carlos Tinoco Soares destaca Umberto Pipa,⁸⁶ afirmando que este estabeleceu três critérios para a compreensão da concorrência desleal: (a) a confusão do produto ou do estabelecimento; (b) prejudicar a imagem do concorrente⁸⁷; e (c) *i vanti menzogneri*^{88, 89}.

Quanto ao primeiro critério, o concorrente se aproxima do produto ou do estabelecimento por meio do nome (marca), à vista da reputação e da clientela do outro concorrente, e por meio do aspecto exterior do produto (rótulo, etiqueta, embalagem e os respectivos característicos deste), visando a usufruir ilicitamente de sua notoriedade. Este, de fato, é o aspecto mais comum da concorrência desleal segundo Tinoco Soares: aproximação dos produtos e/ou estabelecimentos entre si, com vistas a tirar vantagem do produto e/ou estabelecimento conhecido, configurando concorrência desleal.⁹⁰

O segundo critério, por sua vez, estabelece que a concorrência desleal surge quando um concorrente se aproxima sorrateiramente do outro, de modo ilícito, violando o princípio da liberdade do comércio e da indústria, utilizando-se, para tanto, de meios que prejudicam a imagem do outro, podendo levar ao seu descrédito.⁹¹

Em relação ao terceiro critério, considera-se desleal o concorrente que procura empregar meios falaciosos na venda de produtos, buscando tirar proveito em seu benefício de situação adquirida por terceiros.⁹²

Ainda, em seu Tratado da Propriedade Industrial, José Carlos Tinoco Soares estabelece, então, que a concorrência desleal se apresenta, sinteticamente, pelos seguintes critérios: (a) confusão de estabelecimentos; (b) confusão de empresas; (c) confusão de produtos ou serviços; (d) confusão de produtos ou serviços com o estabelecimento ou com a empresa; (e) adoção de nomes, palavras, denominações, monogramas, emblemas, símbolos, figuras e quaisquer outros sinais distintivos e bem assim de rótulos, envoltórios, embalagens, aspecto exterior do produto, ou de sua forma de acondicionamento; (f) adoção de elementos ideológicos que possam ser confundidos em razão do sinal, da figura, estampa, gravura ou outro elemento integrante do produto ou da forma da sua

⁸⁶ PIPA, Umberto. *Nozioni di Diritto Industriale*. Milão: Casa Editrice Dr. Francesco Vallardi. p. 365. *apud* SOARES, José Carlos Tinoco. *Tratado da Propriedade Industrial*. vol. III. São Paulo: Resenha Tributária, 1988. p. 1460.

⁸⁷ Tinoco Soares, em verdade, afirma que Umberto Pipa considerou como segundo critério “o denegrimiento”, expressão que, no presente trabalho, foi substituída pela expressão “prejudicar a imagem do concorrente”. (SOARES, *loc. cit.*)

⁸⁸ “Informação falsa”. Tradução do autor.

⁸⁹ SOARES, *loc. cit.*

⁹⁰ SOARES, *op. cit.*, p. 1460 e 1463.

⁹¹ SOARES, *op. cit.*, p. 1463-1464 e 1466.

⁹² SOARES, *op. cit.*, p. 1467.

apresentação; (g) aliciamento de pessoal técnico ou prático que tenha relação direta ou indireta com a fabricação, manufatura, preparo ou comércio dos produtos, mercadorias, objetos e bem assim com os serviços prestados; (h) todo e qualquer meio que permita usufruir do conceito e da boa fama que os produtos, as mercadorias ou os serviços prestados, o estabelecimento ou a empresa adquiram; (i) prejuízos que possam ser causados a outrem, abalando o seu crédito; (j) todo e qualquer meio que objetive o descrédito dos produtos, das mercadorias, dos serviços, do estabelecimento ou da empresa concorrente; (k) todo e qualquer ato que vise de modo direto ou indireto a clientela de outrem; (l) empregar meios falaciosos na venda de produtos, mercadorias ou na prestação de serviços; (m) todos os atos praticados pelo concorrente que procura tirar partido ou benefício de uma situação adquirida por terceiros; (n) emprego de manobras torpes que estabeleçam confusão entre os estabelecimentos conhecidos e estimados pelo público, desviando a clientela, denegrindo os produtos do competidor e desacreditando as suas mercadorias; (o) propaganda e/ou publicidade com falsa atribuição de mérito; (p) corrupção para obtenção de vantagem indevida; (q) violação de segredos; e, por fim, (r) todo e qualquer ato de má-fé que vise a atingir o concorrente.⁹³

De fato, as hipóteses de configuração de concorrência desleal no âmbito penal se restringem às elencadas no art. 195 da LPI.⁹⁴ Contudo, no aspecto civil, além de o prejudicado ter a possibilidade de buscar reparação dos danos, conforme art. 207 da LPI, o art. 209 da mesma lei define que os atos de concorrência desleal podem não estar previstos em lei, podendo ser qualquer ato tendente a “[...] prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre produtos e serviços postos no comércio”.⁹⁵

Analisando as três classificações referidas, bem como os artigos 195, 207 e 209 da LPI, infere-se, em síntese, que os atos de concorrência desleal podem ser aqueles que ensejam confusão entre produtos, serviços ou estabelecimentos dos concorrentes; aqueles que prejudicam, de qualquer forma, a imagem do concorrente; e aqueles que causem prejuízo ao crédito do concorrente, por desvio de clientela, aliciamento de funcionários, utilização indevida de segredos de indústria ou falsa atribuição, a si mesmo, de recompensa

⁹³ SOARES, José Carlos Tinoco. *Tratado da Propriedade Industrial*. vol. III. São Paulo: Resenha Tributária, 1988. p. 1475-1477.

⁹⁴ BRASIL. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996. *Planalto*. Disponível em:
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm >. Acesso em 12 abril 2015.

⁹⁵ BRASIL. *op. cit.*

ou distinção que não obteve. Nesse sentido, os atos de concorrência desleal abordam tanto relações contratuais como extracontratuais; contudo, sublinha-se que o presente trabalho não abordará concorrência desleal por violação de cláusula contratual.

No tocante aos atos de concorrência desleal que ensejam confusão entre produtos, serviços ou estabelecimentos dos concorrentes, Tinoco Soares afirma que eles podem ser o emprego de indicações ou alegações suscetíveis de induzir o público em erro sobre a natureza do objeto, o modo de fabricação, as características, as possibilidades de utilização, ou mesmo a qualidade das mercadorias.⁹⁶ Ainda, Lélío Denicoli Schmidt entende que, para ser reputado como desleal, é suficiente que o ato estabeleça confusão entre produtos, qualquer que seja a intenção do agente, ainda que o desvio de clientela não se concretize.⁹⁷ Na mesma linha, Camelier da Silva, citando Carlos Alberto Bittar, afirma que a concorrência desleal se caracteriza quando os seguintes pressupostos são observados, de forma a concorrerem entre si:

[...] desnecessidade de dolo ou fraude, bastando apenas a culpa do agente; desnecessidade de verificação de dano em concreto, bastando a simples possibilidade ou o perigo de sua superveniência; necessidade de existência de colisão de interesses, isto é, atividade concorrente direta; necessidade de existência de clientela, mesmo potencial, e, finalmente, a caracterização do ato praticado como contrário a preceitos de moral e de direito.⁹⁸

Depreende-se, portanto, que, para ser considerado como ato de concorrência desleal, não há necessidade de comprovação de má-fé, havendo, contudo, necessidade de que as partes sejam concorrentes entre si e que o ato possa ensejar confusão entre produtos, serviços ou estabelecimentos dos concorrentes; prejudicar, de qualquer forma, a imagem do concorrente; ou causar prejuízo ao crédito do concorrente, por desvio de clientela, aliciamento de funcionários, utilização indevida de segredos de indústria ou falsa atribuição, a si mesmo, de recompensa ou distinção que não obteve.

No que se refere às ações cabíveis para reprimir a concorrência desleal, as ações e as pretensões que protegem os direitos sobre bens incorpóreos⁹⁹ são independentes de

⁹⁶ SOARES, José Carlos Tinoco. *Tratado da Propriedade Industrial*. vol. III. São Paulo: Resenha Tributária, 1988. p. 1489.

⁹⁷ SCHMIDT, Lélío Denicoli. A aplicação do princípio da boa-fé na propriedade industrial. In: ABRÃO, Eliane Yachouh (Org.). *Propriedade Imaterial: Direitos autorais, propriedade industrial e bens de personalidade*. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2006. p. 63.

⁹⁸ BITTAR, Carlos Alberto. A concorrência desleal e a confusão entre produtos. RT 550, p. 25-26. *apud* SILVA, Alberto Luís Camelier da. *Concorrência desleal: atos de confusão*. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 64.

⁹⁹ MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Tratado de Direito Privado – Parte Especial*. Tomo XVI, 3ª ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. p. 207.

qualquer elemento de concorrência desleal, assim como a ação de concorrência desleal é independente da existência de qualquer um dos direitos sobre bens incorpóreos.¹⁰⁰ Contudo, é preciso evitar falar em concorrência desleal quando houver direito real violado, pois a ação que se apresenta como adequada é a ação de ofensa a tal direito.¹⁰¹ De fato, a concorrência desleal abrange a propriedade industrial, pois compreende-se que as leis desta constituem aplicações particulares dos princípios gerais daquela.¹⁰²

Verificando os dispositivos da Lei nº. 9.279/96, entende-se que, configurada a violação a qualquer direito de propriedade industrial, bem quando existente a concorrência desleal, o prejudicado poderá fazer uso dos arts. 207 e 209, da LPI,¹⁰³ para ajuizar a ação civil cabível a fim de cessar o ato e de obter o ressarcimento do prejuízo que lhe foi causado, independentemente do pedido de lucros cessantes, previsto no art. 210 da LPI.¹⁰⁴

Passadas essas premissas, passa-se à análise da violação do *trade dress* e da marca, a fim de verificar como se configura concorrência desleal no ordenamento jurídico brasileiro.

2.1.1 Violação de *trade dress*

O *trade dress* não possui previsão específica no Brasil, sendo protegido por meio da repressão à concorrência desleal, presente na Convenção da União de Paris, cujo conteúdo

¹⁰⁰ MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Tratado de Direito Privado – Parte Especial*. Tomo XVII, 3ª ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. p. 282-283.

¹⁰¹ MIRANDA, *op. cit.*, p. 274.

¹⁰² LOBO, Thomaz Thedin. *Introdução à nova lei de propriedade industrial Lei nº 9.279/96: Sistema de propriedade industrial, patentes e desenho industrial, marcas e modelos de contratos*. São Paulo: Atlas, 1997. p. 20.

¹⁰³ Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. § 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória. § 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada. (BRASIL. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996. *Planalto*.) Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em 12 abril 2015.

¹⁰⁴ Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem. (BRASIL, *op. cit.*).

“está fundamentado na proibição de atos de concorrência classificados como desonestos no campo industrial ou comercial”,¹⁰⁵ e no Capítulo VI, do Título V, da Lei nº. 9.279/96, (arts. 195, 207 e 209).¹⁰⁶ Além disso, o art. 5º, XXIX, da CF/88, prevê proteção não só para as criações industriais, as marcas e os nomes de empresa, mas também para outros signos distintivos.¹⁰⁷

O *trade dress* surgiu primeiramente na jurisprudência dos Estados Unidos da América (EUA), sendo, posteriormente, incluído no *Lanham Act*,¹⁰⁸ não havendo, contudo, definição sua na legislação norte-americana.¹⁰⁹ Em verdade, nos EUA, o *trade dress* pode ser registrado junto ao *U.S. Patent and Trademark Office* (USPTO), assim como outros tipos de marcas, recebendo, portanto, proteção dos tribunais federais.¹¹⁰ Os requisitos necessários para tal proteção do ordenamento jurídico norte-americano, contudo, serão analisados brevemente no segundo capítulo.

No Brasil, em que pese não haver previsão específica do *trade dress*, há a possibilidade de registro de marca tridimensional, partindo do princípio de que, “ao não proibir a proteção de marca constituída por uma forma tridimensional com capacidade distintiva, a Lei n. 9.279/96 a permite”.¹¹¹ Contudo, a proteção outorgada a esse instituto

¹⁰⁵ MANARA, Cecília. A Proteção Jurídica do “Trade Dress” ou “Conjunto-Imagem”. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; MORAES, Rodrigo Jorge. *Propriedade Intelectual em perspectiva*. Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2008. p. 08.

¹⁰⁶ BRASIL. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996. *Planalto*. Disponível em:

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em 12 abril 2015.

¹⁰⁷ 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. Constituição (1988). *CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988*.) Disponível em:

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 12 abril 2015.

¹⁰⁸ Tradução do autor: Em uma ação civil por violação de *trade dress* ao abrigo desta Lei para *trade dress* não inscrito no registro principal, a pessoa que afirma proteção ao *trade dress* tem o ônus de provar que a matéria para qual se busca proteção não é funcional. (“*In a civil action for trade dress infringement under this Act for trade dress not registered on the principal register, the person who asserts trade dress protection has the burden of proving that the matter sought to be protected is not functional.*”) Section 43, §1125, a, 3. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *LANHAM (TRADEMARK) ACT* (15 U.S.C.) INDEX. Disponível em:

< <http://www.bitlaw.com/source/15usc/>>. Acesso em 12 abril 2015.

¹⁰⁹ MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual*. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 44.

¹¹⁰ Tradução do autor: “*As with other types of trademarks, trade dress can be registered with the U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) and receive protection from the federal courts.*” (STIM, Richard. *Patent, Copyright and Trademark – An Intellectual Property Desk Reference*. 13ª. Ed. California: Nolo, 2014. p. 464.)

¹¹¹ MORO, *op. cit.*, p. 22.

nos EUA não se restringe à marca tridimensional,¹¹² mas sim a supera, englobando, entre outras, a proteção como marcas tridimensionais de produtos ou suas embalagens.¹¹³

Em verdade, a marca tridimensional é constituída pela “forma plástica da embalagem ou do próprio produto, se ela tem capacidade distintiva e está dissociada de qualquer efeito técnico inerente ao produto”,¹¹⁴ ao passo que o *trade dress* consiste em todos os mais diversos elementos que são utilizados para promover um produto ou serviço.¹¹⁵ Inicialmente, o *trade dress* abrangia apenas embalagens e rótulos dos produtos, mas, com o passar do tempo, seu conceito foi ampliado, passando a compreender também a configuração de produtos e a impressão visual de estabelecimentos.¹¹⁶

Como dito anteriormente, o termo *trade dress* tem origem nos Estados Unidos e, historicamente, referia-se à “forma que um produto era ‘*dressed up to go to market*’, ou seja, ‘vestido para ir ao mercado’”.¹¹⁷ Igualmente citando a origem norte-americana do instituto,¹¹⁸ José Carlos Tinoco Soares procurou definir *trade dress* de forma simplificada como “conjunto-imagem”, afirmando que,

“Trade dress” é 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 da origem; o termo “trade dress” significa a imagem total ou a aparência geral de um produto ou serviço, incluindo, mas não limitando a, desenho da embalagem, rótulos, recipientes, mostruários, à decoração, às cores, ao desenho do produto, à característica do produto ou à combinação das características do produto; “trade dress” é a combinação de elementos ou figuras que são ou se tornam associadas

¹¹² “Como o nome já sugere, trata-se de um sinal figurativo ou misto apresentado em três dimensões.” (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. *Propriedade Industrial aplicada – reflexões para o Magistrado*. Brasília, 2003. p. 75.)

¹¹³ Maitê Moro faz tal conclusão citando a jurisprudência norte-americana e a definição de *trade dress* dada pelo autor J. Thomas McCarthy, comparando à legislação brasileira (MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual*. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 45.): “A definição de McCarthy segue esses mesmos padrões; *trade dress* seria [t]he totality of elements combine to create the whole visual image presented. These elements combine to create the whole visual image presented to costumers and are capable of acquiring exclusive legal rights as a type of trademark or identifying symbol of origin.” (J. Thomas McCarthy, *Desk encyclopedia IF intellectual property*, p. 441. *apud* MORO, *op. cit.*, p. 44.)

¹¹⁴ OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório de. *Manual de Direito das Marcas: aquisição da propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra a fraude e a concorrência desleal*. São Paulo: Editora Pillares, 2007. p. 143.

¹¹⁵ Tradução do autor: “Trade dress consists of all the various elements that are used to promote a product or service.” (STIM, Richard. *Patent, Copyright and Trademark – An Intellectual Property Desk Reference*. 13ª. Ed. California: Nolo, 2014. p. 464.)

¹¹⁶ CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. *op. cit.*, p. 148.

¹¹⁷ U.S. Trade Dress Law: *Exploring the Boundaries*, p. 2, New York, 1997. *apud* CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. *op. cit.*, p. 148.

¹¹⁸ “O que não se pode negar é que o grande alento para com o “trade dress” e a sua repercussão mundial teve como base a decisão proferida pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América entre Two Pesos, Inc., v. Taco Cabana, Inc. no ano de 1992.” (SOARES, José Carlos Tinoco. “Concorrência desleal” vs. “trade dress” e/ou “conjunto de imagem”. São Paulo: Ed. do Autor, 2004. p. 209.)

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 que se torna inconfundível.¹¹⁹

Em relação aos produtos e serviços, aponta-se que a Confederação Nacional da Indústria,¹²⁰ Carlos Olavo¹²¹ e Denis Borges Barbosa¹²² definem *trade dress*, em apertada síntese, como o conjunto que diz respeito ao caráter externo e visual do produto ou do serviço, na mesma linha de Tinoco Soares. Citando este último autor, Denis Borges Barbosa afirma que o *trade dress*, inicialmente, foi definido como a “vestimenta” do produto ou do serviço, constituindo uma proteção complementar às marcas; mas que, atualmente, a noção evoluiu, sendo possível entender o *trade dress* não apenas como a “vestimenta” de uma marca, mas também como um todo, o “conjunto-imagem” do produto ou serviço.¹²³ Observa-se que Maitê Moro afirma preferir manter a nomenclatura original, tendo em vista a previsão e aplicação do instituto nos EUA, e não substituí-la por “conjunto-imagem”.¹²⁴

Das definições de *trade dress* dada pelos citados autores, depreende-se, portanto, que *trade dress* é o conjunto externo, visual de um produto ou serviço, que o identifica perante o consumidor e o diferencia dos demais concorrentes. Em relação à nomenclatura, “a novidade é da expressão *trade dress*, mas não da noção jurídica: a proteção pela

¹¹⁹ SOARES, José Carlos Tinoco. “Concorrência desleal” vs. “trade dress” e/ou “conjunto de imagem”. São Paulo: Ed. do Autor, 2004. p. 213.

¹²⁰ “Hoje, o *trade dress* refere-se à aparência global de determinado produto ou serviço e abrange rótulos, embalagens, configurações, recipientes, assim como a aparência visual dos mais diversos estabelecimentos comerciais.” (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. *Propriedade Industrial aplicada – reflexões para o Magistrado*. Brasília, 2003. p. 148.)

¹²¹ “É o aspecto visual como o produto ou serviço é apresentado ao público, [...]”. (OLAVO, Carlos. *A Proteção do “Trade dress” no Direito Português e no Direito Comunitário*. Revista da ABPI, nº 82, mai-jun de 2006, p. 03. apud BARBOSA, Denis Borges. *Do trade dress e suas relações com a significação secundária*. [S.l.: s.n.], 2011. p. 08.) Disponível em:

< http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade_dress.pdf>. Acesso em 16 maio 2015.

¹²² “Por *trade dress* podemos entender o 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, Denis Borges. *Da proteção do trade dress com ou sem direitos exclusivos*. [S.l.: s.n.], 2009. p. 04.) Disponível em:

< <https://pucrj.academia.edu/denisborgesbarbosa/Papers>>. Acesso em 16 abril 2015.

¹²³ SOARES, Tinoco. *Trade dress e/ou Conjunto-imagem*. Revista da ABPI, nº 15, mar-abr. de 1995, p. 22-23. apud BARBOSA, Denis Borges. *Do trade dress e suas relações com a significação secundária*. [S.l.: s.n.], 2011. p. 08. Disponível em:

< http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade_dress.pdf>. Acesso em 16 maio 2015.

¹²⁴ MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual*. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 45.

Propriedade Intelectual do conjunto-imagem, de várias formas, é centenária em nosso direito, e no de outros países”.¹²⁵

De fato, a legislação protege o *trade dress* porque protege o conjunto de elementos ou características que permitem a individualização de determinado produto ou serviço para fins de coibição da prática de concorrência desleal. A violação do *trade dress* pode ocorrer tanto em casos em que os elementos singulares do conjunto-imagem tenham, quanto nos que não tenham sido objeto de direitos exclusivos, inclusive quando a lei não admitir proteção singular desses elementos.¹²⁶ Dessarte, o todo que forma a aparência do produto merece proteção como *trade dress*, incluindo-se os elementos integrantes que não possuem proteção por direitos exclusivos, mesmo quando a lei não admitir tal proteção exclusiva.¹²⁷

José Renato Nalini, assim como Stephen Ladas,¹²⁸ entende que o *trade dress* pode ser protegido pelo direito autoral, quando a criação for artística e original; pelo desenho industrial,¹²⁹ quando a criação possuir as características para tal proteção; pela proteção marcária, caso a legislação permita registro de marcas mistas e tridimensionais; e pela concorrência desleal, quando a imitação causar engano ou confusão ao público.¹³⁰ Este último será objeto de análise do presente trabalho, porém importa destacar brevemente que o *trade dress* abarca maior proteção do que os demais institutos referidos.

Em relação ao Direito de autor, este tem como objetivo disciplinar as relações jurídicas entre o criador e sua obra, desde que de caráter estético, seja da criação (direitos morais), seja da respectiva inserção em circulação (direitos patrimoniais), inclusive obras que apresentam apenas função utilitária.¹³¹ Já o desenho industrial consiste no desenho associado à forma plástica ornamental de um objeto ou de linhas e cores que possa ser

¹²⁵ BARBOSA, Denis Borges. *Da proteção do trade dress com ou sem direitos exclusivos*. [S.l.: s.n.], 2009. p. 01. Disponível em:

<<https://pucrj.academia.edu/denisborgesbarbosa/Papers>>. Acesso em 16 abril 2015.

¹²⁶ LEITE, Mário Sérgio; LUCENA, Adriana. Perícia em violação ao direito de propriedade intelectual. In: NALINI, José Renato (Org.). *Propriedade Intelectual*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 225-226.

¹²⁷ BARBOSA, Denis Borges. *Do trade dress e suas relações com a significação secundária*. [S.l.: s.n.], 2011. p. 15. Disponível em:

<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade_dress.pdf>. Acesso em 16 maio 2015.

¹²⁸ LADAS, Stephen. *Patents, Trademarks and Related Rights*. Cambridge: Harvard University Press, 1975. p. 1709. *apud* BARBOSA, Denis Borges. *Da proteção do trade dress com ou sem direitos exclusivos*. [S.l.: s.n.], 2009. p. 04-05. Disponível em:

<<https://pucrj.academia.edu/denisborgesbarbosa/Papers>>. Acesso em 16 abril 2015.

¹²⁹ José Carlos Tinoco Soares, contudo, entende que o *trade dress* pode ser protegido administrativamente sob a forma de patente de modelo, não fazendo referência ao desenho industrial: “A sua efetiva proteção se realiza administrativamente sob a forma de registro se a legislação o permitir, como “marca”, como “patente de modelo” ou como “direito de autor”.” (SOARES, José Carlos Tinoco. “*Concorrência desleal*” vs. “*trade dress*” e/ou “*conjunto de imagem*”. São Paulo: Ed. do Autor, 2004. p. 228.)

¹³⁰ LEITE; LUCENA, *op. cit.*, p. 226.

¹³¹ BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de Autor*. 5ª ed. ver., atual., e ampl. por Eduardo C. B. Bittar. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 43 e 45.

aplicado a um produto, proporcionando-lhe resultado visual novo e original na sua configuração externa. Assim, para ser registrável, o desenho industrial precisa atender aos requisitos de novidade, de originalidade e de utilização ou aplicação industrial.¹³²

Considerando que Tinoco Soares não faz referência ao desenho industrial, mas sim à patente de modelo, em relação a esta, para patentear uma criação, a Lei de Propriedade Industrial¹³³ exige os seguintes requisitos: novidade,¹³⁴ atividade inventiva¹³⁵ e aplicação industrial.¹³⁶ O modelo de utilidade, por sua vez, consiste em objeto de uso prático, ou parte deste, que seja suscetível de aplicação industrial, apresentando nova forma ou disposição, por meio de ato inventivo, resultado em melhoria funcional em seu uso ou em sua fabricação.¹³⁷

A marca tridimensional já foi referida anteriormente, razão pela qual se cita brevemente que esta é constituída pela forma plástica da embalagem ou do próprio produto, se possuir capacidade distintiva e estiver dissociada de qualquer efeito técnico inerente ao produto.¹³⁸ Já o *trade dress* consiste nos diversos elementos que são utilizados para promover um produto ou serviço,¹³⁹ sendo, portanto, mais amplo do que todos os institutos anteriormente mencionados:

Na verdade, a violação do *trade dress* do produto de um competidor configura concorrência desleal, mesmo que seus elementos característicos estejam separadamente protegidos por direitos de propriedade intelectual. Isto pode ocorrer, quando comprovada que a finalidade do ato do competidor é o de desviar a clientela alheia e se aproveitar da reputação do concorrente através da utilização de atos confusórios, utilizando como meio para esta finalidade a imitação da marca, do desenho industrial, dos direitos Autorais, enfim, do *trade*

¹³² CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. *Propriedade Industrial aplicada* – reflexões para o Magistrado. Brasília, 2003. p. 25 e 27.

¹³³ Art. 8º. É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. (BRASIL. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996. *Planalto*.) Disponível em:

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em 12 abril 2015.

¹³⁴ “Novidade: estar além do estado da técnica; não seja conhecida e não tenha sido divulgada e; não exista ou decorra da natureza.” (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. *op. cit.*, p. 23.)

¹³⁵ “Atividade inventiva: não seja óbvia para um técnico do assunto.” (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. *op. cit.*, p. 23.)

¹³⁶ “Aplicação industrial: seja um produto para consumo ou um processo para produção.” (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. *op. cit.*, p. 23.)

¹³⁷ Art. 9º. É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. (BRASIL. *op. cit.*)

¹³⁸ OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório de. *Manual de Direito das Marcas* – Aquisição da propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra a fraude e a concorrência desleal. São Paulo: Editora Pillares, 2007. p. 143.

¹³⁹ Tradução do autor: “*Trade dress consists of all the various elements that are used to promote a product or service.*” (STIM, Richard. *Patent, Copyright and Trademark – An Intellectual Property Desk Reference*. 13ª. Ed. California: Nolo, 2014. p. 464.)

dress do produto do competidor, mesmo que as partes deste conjunto estejam separadamente protegidas por direitos de propriedade intelectual.¹⁴⁰

No direito brasileiro, para exercer direitos exclusivos sobre determinado *trade dress*, a empresa deve provar que ele é distintivo e que a cópia ou imitação possibilita a ocorrência de confusão ou de errônea associação entre a impressão visual dos produtos ou dos serviços.¹⁴¹ No tocante à distintividade, este é papel fundamental em qualquer disputa de mercado,¹⁴² pois, sem ela, o *trade dress* não diferencia o produto ou serviço do empresário dos diversos produtos ou serviços análogos existentes, ou seja, se ele for comum, não será reconhecido pelo público consumidor como identificador de sua origem.¹⁴³ Além disso, a lei, objetivando impedir a apropriação exclusiva de uma forma que seja funcional ou necessária para o uso do produto, dispõe que:

[...] o *trade dress* não se pode consubstanciar em uma forma determinada essencialmente por considerações técnicas funcionais do produto, isto é, a sua conformação tem de estar dissociada de considerações técnicas ou funcionais, ademais, tampouco à forma comum ou vulgar do produto ou de seu acondicionamento.¹⁴⁴

Atente-se também que, como referido no início do presente capítulo, a concorrência ocorre em determinado espaço geográfico e temporal.¹⁴⁵ Logo, é necessária a preexistência do produto/serviço “paradigma ou plagiado em relação aos quais o concorrente pretende se assemelhar ou se aproximar, objetivando o locupletamento ilícito.”¹⁴⁶

Assim, para ser passível de proteção, o *trade dress* precisa ser distintivo e efetivamente diferenciar e individualizar o produto ou serviço dos seus congêneres, além de

¹⁴⁰ BARBOSA, Denis Borges. *Do trade dress e suas relações com a significação secundária*. [S.l.: s.n.], 2011. p. 13. Disponível em:

<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade_dress.pdf>. Acesso em 16 maio 2015.

¹⁴¹ CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. *Propriedade Industrial aplicada – reflexões para o Magistrado*. Brasília, 2003. p. 148.

¹⁴² Celso Delmanto também destaca ser fundamental que o *trade dress* distinga o produto/serviço dos demais: “Repetimos, porém, que aquela característica ou características particularizantes do artigo imitado devem, realmente, individualizá-lo, torná-lo distinto entre seus similares, pois não pode haver confusão caso inexista a distinguibilidade. Se outros produtos, também apresentados aos consumidores, são dotados de característica igual, perde o artigo a sua particularidade passível de imitação fraudulenta. Por exemplo: o lápis possui uma forma natural, praticamente igual a todos os outros; todavia, se alguém passa a fabricar um lápis curvo, sua forma não mais será indistinta, tornando-se, pois, plausível a imitação para iludir.” (DELMANTO, Celso. *Crimes de concorrência desleal*. São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 1975. p. 89-90.)

¹⁴³ CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. *loc. cit.*

¹⁴⁴ SILVA, Alberto Luís Camelier da. *Concorrência desleal: atos de confusão*. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 152.

¹⁴⁵ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado de Propriedade Intelectual*. Tomo I. 1ª ed., 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013. p. 475.

¹⁴⁶ SILVA, *loc. cit.*

comprovar a possibilidade de confusão ou associação entre eles,¹⁴⁷ devendo ser comprovado seu uso anterior. Por fim, há de se ressaltar que:

[...] o espectro da confusão na área do *trade dress* não pode ser examinado somente pela possibilidade de um produto ser erroneamente adquirido pelo outro, mas também sob a perspectiva da associação indevida e das mais variadas situações que resultam no desvio fraudulento da clientela.¹⁴⁸

Estabelecido, portanto, que o *trade dress*, embora não esteja previsto na legislação brasileira, pode ser protegido, entre outros, pela concorrência desleal.¹⁴⁹ Cotejando o que foi estabelecido até o presente momento, conclui-se que, em que pese não haver possibilidade de registro do *trade dress* no Brasil, nem sua previsão específica, tal instituto é protegido pela vedação à concorrência desleal.

Restringido o presente estudo aos produtos e serviços (excluindo-se, portanto, o estabelecimento), bem como aos atos de concorrência desleal que ensejam confusão ao produto/serviço e que sejam capazes de desviar clientela, passa-se ao estudo da sua configuração.

A grande questão é saber quais atos podem ser considerados causadores de confusão e quando são capazes de desviar clientela, configurando, portanto, concorrência desleal. Observar que a escolha do termo “capaz” se deu porque, de fato, entende-se não ser necessário que ocorra, efetivamente, o desvio da clientela, como já declarado anteriormente. A concorrência desleal se configura com a simples prática do ato que possa ensejar confusão entre produtos/serviços dos concorrentes:

Nesses casos o crime se consuma pelo emprego do meio fraudulento, considerando esta última expressão no seu mais amplo sentido, pois são diversos os expedientes ilícitos que a imaginação humana pode empregar. Desse corolário tem-se como certo não ser necessário o desvio de clientela, posto que a Lei pune o emprego do ardid, da trama ou do engano que conduzem ao eventual desvio de clientela. [...]¹⁵⁰

¹⁴⁷ CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. *Propriedade Industrial aplicada* – reflexões para o Magistrado. Brasília, 2003. p. 148.

¹⁴⁸ CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. *op. cit.*, p. 149.

¹⁴⁹ Conclui-se no presente trabalho que a concorrência desleal se configura quando uma das partes, desde que sejam concorrentes entre si, pratica ato que possa ensejar confusão entre produtos ou serviços ou estabelecimentos dos concorrentes; prejudicar, de qualquer forma, a imagem do concorrente; ou causar prejuízo ao crédito do concorrente, por desvio de clientela, aliciamento de funcionários, utilização indevida de segredos de indústria ou falsa atribuição, a si mesmo, de recompensa ou distinção que não obteve.

¹⁵⁰ De acordo com o parecer emitido por José Carlos Tinoco Soares ao avaliar o art. 195, III e VIII, da LPI. (SOARES, José Carlos Tinoco. “*Concorrência desleal*” vs. “*trade dress*” e/ou “*conjunto de imagem*”. São Paulo: Ed. do Autor, 2004. p. 258.)

Assim sendo, uma vez determinado que o *trade dress* é efetivamente distintivo, porque identifica o produto/serviço, seu titular deve comprovar que, em função da similaridade entre as suas impressões visuais e as do concorrente, existe a possibilidade de confusão entre os produtos ou serviços. Notar também o emprego do termo “possibilidade”, pois, “embora provas materiais sejam interessantes para caracterizar a infração, o ato fraudulento se consuma com a *possibilidade* de confusão entre os produtos ou estabelecimentos”, sendo desnecessária a sua efetiva ocorrência.¹⁵¹

Em relação aos atos de confusão na concorrência desleal, a doutrina inglesa os chama de *passing off*, que pode ser traduzido como “atos (comissivos ou omissivos) que compreendem diversas formas de enganar ou ludibriar os consumidores em potencial, utilizando meios fraudulentos, induzindo-os em erro no momento da compra do produto”.¹⁵² Um exemplo de *passing off* é a utilização de embalagens contendo cores ou grafismos muito semelhantes do concorrente, embora assinaladas por marcas distintas.¹⁵³

Para verificar a existência de imitação, analisa-se o grau de aproveitamento dos sinais distintivos do concorrente capazes de induzir o consumidor em erro, dúvida ou confusão na hora da aquisição do produto/serviço.¹⁵⁴ Destarte, para verificar a configuração de concorrência desleal, deve ser realizada a análise pormenorizada de ambos os produtos concorrentes, conferindo particularmente:

[...] identidade ou similaridade dos produtos; semelhança quanto ao aspecto externo da embalagem ou rótulo no tocante ao formato, estrutura, cores preponderantes ou sua combinação original, forma de escrever e dispor a marca (disposição espacial), entre outros, de tal sorte que as embalagens apreciadas em seus respectivos conjuntos apresentam características muito próximas, cujo resultado final é um efeito visual idêntico ou semelhante.¹⁵⁵

A possibilidade de confusão entre os produtos/serviços, por sua vez, não fica restrita à compra errônea do consumidor, ao levar um produto acreditando ser outro, pois o sentido do termo “confusão” engloba também a associação indevida¹⁵⁶ e as mais variadas situações que podem resultar no desvio fraudulento de clientela.¹⁵⁷

¹⁵¹ CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. *Propriedade Industrial aplicada* – reflexões para o Magistrado. Brasília, 2003. p. 148-149.

¹⁵² SILVA, Alberto Luís Camelier da. *Concorrência desleal: atos de confusão*. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 140-141.

¹⁵³ SILVA, *op. cit.*, p. 141.

¹⁵⁴ SILVA, *op. cit.*, p. 146.

¹⁵⁵ SILVA, *op. cit.*, p. 162-163.

¹⁵⁶ “O conceito de confusão é relativamente simples e consiste na indução do consumidor em erro ao trocar um produto por outro, ou confundir sua fonte em razão da semelhança ou da afinidade das mercadorias. No fenômeno da associação, o consumidor, ao se preparar com uma marca já conhecida usada em produto ou serviço

Além dessa distinção, também é importante destacar que, para sua configuração, não é necessário que ocorra, efetivamente, prejuízo a um dos concorrentes, mas sim que haja essa possibilidade.¹⁵⁸ Isso porque a prática desleal é realizada com o intuito de obter vantagem, podendo ou não causar prejuízos a outrem, pois “nem sempre esses prejuízos podem ser apurados de imediato e só o tempo será suficiente e capaz de demonstrá-los”.¹⁵⁹ Há uma corrente doutrinária segundo a qual o dano é apodíctico, isto é, não experimenta prova.¹⁶⁰

Frisa-se novamente que o objetivo de qualquer empresa, ao se inserir no mercado, é de capturar clientes, mantendo ativo e lucrativo o seu negócio. Assim sendo, todo ato de concorrência desleal tem o fim de atrair ou desviar clientela de outro concorrente, seja direta ou indiretamente.¹⁶¹ Levando tal fator em conta, Cecília Manara acentua que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, XXIX,¹⁶² determina a proteção legal dos caracteres distintivos e das configurações visuais, e entende que a proteção ao *trade dress*, no direito brasileiro, decorre do art. 187, CC/02,¹⁶³ tendo em vista que a prática de ato que tenha o condão de desviar clientela alheia caracteriza abuso de direito do contrafator,

diverso, em razão de alguma peculiaridade dessa marca (por exemplo, sua fama ou originalidade), acredita que o fabricante ou prestador de serviços é o mesmo.” (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. *Propriedade Industrial aplicada – reflexões para o Magistrado*. Brasília, 2003. p. 118.)

¹⁵⁷ CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. *op. cit.*, p. 149.

¹⁵⁸ “Não se concebe, realmente, que, provada a existência do ato ilícito, o réu se livre de condenação, alegando que os seus atos não causaram prejuízo, ou que o autor não conseguiu prová-los, ou, ainda, que o dano eventual não é ressarcível. Aliás, deve-se observar que, no caso, não se cogita do ressarcimento de danos eventuais, os quais, entretanto, constituem base suficiente para a ação.” (CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. II, parte III – Das Marcas de Fábrica e de Comércio, do Nome Comercial, das Insígnias, das Frases de Propaganda e das Recompensas Industriais, da Concorrência Desleal. 2ª tiragem. atual. Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2012. p. 291.)

¹⁵⁹ SOARES, José Carlos Tinoco. *Tratado da Propriedade Industrial*. vol. III. São Paulo: Resenha Tributária, 1988. p. 1481.

¹⁶⁰ SILVA, Alberto Luís Camelier da. *Concorrência desleal: atos de confusão*. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 67.

¹⁶¹ CERQUEIRA, *op. cit.*, p. 281.

¹⁶² 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. Constituição (1988). *CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988*.) Disponível em:

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 12 abril 2015.

¹⁶³ Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. (BRASIL. CÓDIGO CIVIL DE 2002. Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. *Planalto*.) Disponível em:

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406.htm>. Acesso em 12 abril 2015.

ultrapassando o direito de concorrência.¹⁶⁴ Ainda, a autora refere que o Código de Defesa do Consumidor, nos arts. 4º, VI, 6º, IV, 37, § 1º, e 67,¹⁶⁵ protege o consumidor de práticas desleais e de publicidade enganosa e abusiva capazes de induzi-lo à confusão e erro quanto os produtos e serviços postos no mercado, sendo que tais dispositivos possibilitam que o prejudicado por reprodução e/ou imitação de seu *trade dress* intente ações judiciais cabíveis.¹⁶⁶

Contudo, em que pese a concorrência visar sempre aumentar a clientela, o direito do consumidor não é o foco da concorrência desleal no ordenamento jurídico brasileiro, seguindo-se a linha de Pontes de Miranda,¹⁶⁷ Rubens Requião¹⁶⁸ e Denis Borges Barbosa.¹⁶⁹ De acordo com os referidos autores, a concorrência desleal por imitação ou

¹⁶⁴ MANARA, Cecília. A Proteção Jurídica do “Trade Dress” ou “Conjunto-Imagem”. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; MORAES, Rodrigo Jorge. *Propriedade Intelectual em perspectiva*. Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2008. p. 13-14.

¹⁶⁵ Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) [...] VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores; [...]

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços; [...]

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. § 1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. [...]

Art. 67. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva: Pena Detenção de três meses a um ano e multa. (BRASIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990. *Planalto*.) Disponível em:

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18078.htm>. Acesso em 11 maio 2015.

¹⁶⁶ MANARA, *op. cit.*, p. 14-15.

¹⁶⁷ “Quanto a c) [evitar que se possa tirar ao público a livre escolha do que quer adquirir, guardando-o, portanto, contra o emprego de meios desleais], o elemento, de que se trata, pode vir em primeira plana, como acontece no direito dos Estados Unidos da América [...], mas o interesse do público, quanto ao trato com os concorrentes, não é, no direito brasileiro, elemento principal.” (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Tratado de Direito Privado – Parte Especial*. Tomo XVII, 3ª ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. p. 284.)

¹⁶⁸ “[...] É preciso que se compreenda que, quando se fala em defesa da clientela, não se alude ao direito da clientela como ‘consumidor’, da clientela em si, mas da clientela como um ‘fator do aviamento’ ou do ‘fundo de comércio’; ou mais claramente, a clientela do empresário”. (REQUIÃO, Rubens. *Curso de Direito Comercial*. São Paulo: Saraiva, 1971, p. 146. *apud* SOARES, José Carlos Tinoco. *Tratado da Propriedade Industrial*. vol. III. São Paulo: Resenha Tributária, 1988. p. 1481.)

¹⁶⁹ “Não obstante o posicionamento do autor supracitado [Fábio Konder Comparato], somos da opinião de que nenhuma forma a concorrência desleal se reduz, mas sempre transcende a proteção do consumidor. Na concorrência, a relação é essencialmente horizontal, entre concorrentes, e ainda que afete tanto à montante (os credores, que se retraem pela insolvência de uma empresa cujo nome é igual ou similar à devedora) quanto à jusante (os consumidores iludidos), este efeito é externo e até incidental. Mas a construção da propriedade intelectual sempre se fixou na trama concorrencial. Outros complexos normativos se destinam a proteger tais interesses, e o fazem com eficácia, inclusive moderando e corrigindo algum excesso da Propriedade Intelectual. Mas a introjeção das preocupações consumeristas num campo de regulamentação concorrencial tem o enorme

semelhança do *trade dress* não se configura tendo em vista a proteção do consumidor, mas sim dos próprios concorrentes, que, por oferecerem produtos ou serviços do mesmo ramo, a possível semelhança entre os *trade dresses* pode causar confusão aos consumidores, resultando em desvio de clientela. Pontes de Miranda inclusive destaca que, mesmo nas espécies de *passing off*, o interesse dos consumidores permanece em segundo plano.¹⁷⁰

Em relação à proteção judicial do *trade dress*, o art. 207, da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº. 9.279/96),¹⁷¹ autoriza o prejudicado a ingressar com as ações que entender cabíveis, na forma do Código de Processo Civil; o art. 208, da LPI,¹⁷² prevê que a indenização se dá pelos benefícios que o prejudicado teria auferido caso seu direito não tivesse sido violado; o art. 209, da LPI,¹⁷³ por sua vez, prevê a possibilidade de o prejudicado requerer indenização pelos prejuízos experimentados e, em seu § 1º, faculta ao juiz fazer cessar, imediatamente, a violação de direitos de propriedade industrial, tendo em vista a possibilidade de advir dano de difícil reparação;¹⁷⁴ já o art. 210, da LPI,¹⁷⁵ determina os critérios que podem ser adotados para aferir os lucros cessantes.

Tendo em vista que o presente trabalho não tem o escopo de esgotar a matéria, de natureza eminentemente processual, cabe apenas tecer comentários a respeito das ações

risco de desvio de perspectiva, e de ilusioamento ideológico.” (BARBOSA, Denis Borges. *Tratado de Propriedade Intelectual*. Tomo I. 1ª ed., 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013. p. 485.)

¹⁷⁰ “Ainda nas espécies de *passing off*, que é a venda de produto ou artigo em vez de outro, com que deslealmente se concorre e se engana o público, a solução c) [evitar que se possa tirar ao público a livre escolha do que quer adquirir, guardando-o, portanto, contra o emprego de meios desleais] não seria admissível, - o interesse dos adquirentes viria em segundo plano.” (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Tratado de Direito Privado* – Parte Especial. Tomo XVII, 3ª ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. p. 284.)

¹⁷¹ Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil. (BRASIL. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996. *Planalto*.) Disponível em:

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em 12 abril 2015.

¹⁷² Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido. (BRASIL. *op. cit.*)

¹⁷³ Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. § 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória. § 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada. (BRASIL. *op. cit.*)

¹⁷⁴ MANARA, Cecília. A Proteção Jurídica do “Trade Dress” ou “Conjunto-Imagem”. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; MORAES, Rodrigo Jorge. *Propriedade Intelectual em perspectiva*. Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2008. p. 15-16.

¹⁷⁵ Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem. (BRASIL. *op. cit.*)

cíveis cabíveis para que o prejudicado defenda seu *trade dress* contra a concorrência desleal.

Civilmente, a ação de concorrência desleal encontra fundamento nos artigos do Código Civil que regulam a responsabilidade civil por atos ilícitos.¹⁷⁶ No Código Civil de 2002, tais disposições estão presentes nos arts. 186, 187, 188, I, e 927.¹⁷⁷ Com a leitura do art. 187, CC/02,¹⁷⁸ assim como dispunha o art. 159, do CC/16,¹⁷⁹ entende-se que, para comprovar a ocorrência de um ato ilícito, é necessária a existência de dano. Poder-se-ia, de tal forma, inferir que o provimento de tal ação só ocorreria mediante comprovação do prejuízo.

Sem embargo, adotou-se anteriormente o entendimento pela desnecessidade de efetiva existência de prejuízo para que restasse caracterizada a concorrência desleal, filiando-se ao assentado por Gama Cerqueira, no sentido de que os atos de concorrência desleal violam o “direito do concorrente de não ser molestado nas suas relações com a clientela pelas manobras desleais de um competidor inescrupuloso, dispensando-se, assim, a prova do prejuízo”.¹⁸⁰ Se assim não fosse, poucas ações fundadas em concorrência desleal obteriam êxito, dada a dificuldade de se fazer a prova do prejuízo causado.¹⁸¹

Considerando o art. 187, CC/02, Cecília Manara também entende ser possível que o prejudicado por reprodução e/ou imitação de seu *trade dress* intente ações judiciais cabíveis que, para ela, são as ações ordinárias de abstenção de uso com pedido de tutela

¹⁷⁶ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. II, parte III – Das Marcas de Fábrica e de Comércio, do Nome Comercial, das Insignias, das Frases de Propaganda e das Recompensas Industriais, da Concorrência Desleal. 2ª tiragem. atual. Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Jûris, 2012. p. 290.

¹⁷⁷ Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido; [...]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. (BRASIL. CÓDIGO CIVIL DE 2002. Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. *Planalto*.) Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406.htm>. Acesso em 12 abril 2015.

¹⁷⁸ Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. (BRASIL. *op. cit.*)

¹⁷⁹ Art. 159. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano. A verificação da culpa e a avaliação da responsabilidade regulam-se pelo disposto neste Código, arts. 1.521 a 1.532 e 1.542 a 1.553. (BRASIL. CÓDIGO CIVIL DE 1916. Lei nº. 3.071, de 1º de janeiro de 1916. *Planalto*.) Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071.htm>. Acesso em 12 abril 2015.

¹⁸⁰ CERQUEIRA, *op. cit.*, p. 291.

¹⁸¹ CERQUEIRA, *op. cit.*, p. 291.

antecipada, fundamentadas na prática de concorrência desleal. Ainda, menciona a autora que, dependendo do caso e desde que preenchidos os pressupostos e requisitos autorizadores presentes no Código de Processo Civil, podem ser intentadas medidas cautelares de busca e apreensão,¹⁸² a fim de que cessem as práticas atentatórias.¹⁸³ Em relação ao valor da indenização pelos danos sofridos, ao direito de perdas e danos e de lucros cessantes, estes serão apenas citados, primeiro por não serem objeto do presente trabalho e, segundo, pela dificuldade de apurar o *quantum debeatur*.

2.1.2 Violação de marca

A Lei nº. 9.279/96 define mais de um tipo de marca, sendo que cada uma é destinada a cumprir funções específicas, além da função comum de distinguir produtos ou serviços de outros similares e de origem diversa. Além disso, a LPI prevê quais signos distintivos podem ser registrados como marca e prevê também alguns elementos essenciais à conceituação da marca de fato.¹⁸⁴

Há de se observar que a proteção às marcas pelo registro do signo distintivo junto ao INPI não é absoluto, encontrando limites em dois princípios legais: o da especialidade¹⁸⁵ e o da territorialidade¹⁸⁶. O da especialidade encontra-se positivado no art. 124, XIX, da

¹⁸² Observar que, para Gama Cerqueira, não é possível busca e apreensão nas ações de concorrência desleal: “A prova dos fatos obedece às regras do processo comum, não sendo cabível a diligência de busca e apreensão”. (CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. II, parte III – Das Marcas de Fábrica e de Comércio, do Nome Comercial, das Insígnias, das Frases de Propaganda e das Recompensas Industriais, da Concorrência Desleal. 2ª tiragem. atual. Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2012. p. 292.)

¹⁸³ MANARA, Cecília. A Proteção Jurídica do “Trade Dress” ou “Conjunto-Imagem”. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; MORAES, Rodrigo Jorge. *Propriedade Intelectual em perspectiva*. Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2008. p. 15.

¹⁸⁴ OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório de. *Manual de Direito das Marcas – Aquisição da propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra a fraude e a concorrência desleal*. São Paulo: Editora Pillares, 2007. p. 20.

¹⁸⁵ Uma exceção ao princípio da especialidade são as marcas de alto renome, que “[...] registradas em território nacional, recebem proteção não só em produtos idênticos, semelhantes ou afins (art. 124, XIX), mas em todos ou [os] ramos de atividade, ou seja, todo e qualquer produto ou serviço, independentemente de afinidade.” Outra exceção do mesmo princípio é a chamada “Teoria da Diluição”, “é o caso em que, por terem alcançado certo grau de fama (porém não de “alto renome”) ou por serem muito distintivas (por exemplo, marcas formadas por palavras inventadas), despertam no consumidor a associação imediata com o produto ou serviço primário, ainda que sejam usadas em produto ou serviço não afim.” (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. *Propriedade Industrial aplicada – reflexões para o Magistrado*. Brasília, 2003. p. 118 e 121.)

¹⁸⁶ A marca notoriamente conhecida é uma exceção do princípio da territorialidade, pois “[...] recebem proteção internacional em seu ramo de atividade, ou seja, são oponíveis a reproduções ou imitações para produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, obedecendo ao princípio da especialidade.” (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. *op. cit.*, p. 118.)

LPI,¹⁸⁷ determinando que “[...] a exclusividade de uso do sinal distintivo só é oponível aos produtos idênticos, semelhantes ou afins, capazes de gerar confusão¹⁸⁸ ou associação¹⁸⁹.” Já o da territorialidade está presente no art. 129, da LPI,¹⁹⁰ e prevê que as marcas registradas gozarão de proteção em todo o território nacional.¹⁹¹

Com efeito, qualquer marca é distintiva de produto ou serviço, sendo secundárias ou acidentais outras funções que possa desempenhar.¹⁹² O conceito legal de marca está implícito nos arts. 122 a 124 e 129 da Lei 9.279/96.¹⁹³ De acordo com o art. 122, marca é o

¹⁸⁷ Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; [...]. (BRASIL. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996. *Planalto*.) Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em 12 abril 2015.

¹⁸⁸ “O conceito de confusão é relativamente simples e consiste na indução do consumidor em erro ao trocar um produto por outro, ou confundir sua fonte em razão da semelhança ou da afinidade das mercadorias.” (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. *Propriedade Industrial aplicada – reflexões para o Magistrado*. Brasília, 2003. p. 118.)

¹⁸⁹ “No fenômeno da associação, o consumidor, ao se deparar com uma marca já conhecida usada em produto ou serviço diverso, em razão de alguma peculiaridade dessa marca (por exemplo, sua fama ou originalidade), acredita que o fabricante ou prestador de serviços é o mesmo.” (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. *loc. cit.*)

¹⁹⁰ Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. § 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. § 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento. (BRASIL. *op. cit.*)

¹⁹¹ CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. *op. cit.*, p. 117 e 125.

¹⁹² OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório de. *Manual de Direito das Marcas – Aquisição da propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra a fraude e a concorrência desleal*. São Paulo: Editora Pillares, 2007. p. 23.

¹⁹³ Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

Art. 124. Não são registráveis como marca: I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação; II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração; IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público; V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, 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, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda; VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; X - sinal que

sinal distintivo visualmente perceptível, não compreendido nas proibições legais. O art.123, por sua vez, define marca de produto ou serviço, marca de certificação e marca coletiva. Já o art. 124 explicita as proibições ao registro da marca, referidas no art. 122, e o art. 129 define a marca como sendo objeto de direito de propriedade, que se adquire por um registro validamente expedido, para uso exclusivo de seu titular.¹⁹⁴ Partindo das hipóteses legais, a marca pode ser definida como:

[...] o sinal lícito, disponível para uso ou para registro, que identifica o produto ou serviço e os distingue de outros idênticos, semelhantes ou afins e de origem diversa, certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas ou os identifica como provenientes de membros de uma determinada identidade.¹⁹⁵

induz a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina; XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza; XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154; XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento; XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país; XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular; XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir; XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva; XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico; XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. § 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. § 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento. (BRASIL. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996. *Planalto*.) Disponível em:

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em 12 abril 2015.

¹⁹⁴ OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório de. *Manual de Direito das Marcas – Aquisição da propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra a fraude e a concorrência desleal*. São Paulo: Editora Pillares, 2007. p. 23.

¹⁹⁵ OLIVEIRA NETO, *op. cit.*, p. 24-25.

Observa-se que tal conceito, ao referir “disponível para uso”, engloba não apenas a marca registrada junto ao INPI, mas também a marca de fato.¹⁹⁶ Isso porque entende-se que “há verdadeiramente uma marca se alguém forneceu produto ou serviço bem identificado por um signo inconfundível, de modo a reunir clientela em torno dele”.¹⁹⁷

A partir da definição de marca, deduz-se que seu titular identifica produtos e serviços por meio dela, com o objetivo de obter vantagens patrimoniais decorrentes da captação da clientela em torno de seu sinal distintivo. Dessa forma, economicamente, a marca evita a confusão entre produtos ou serviços congêneres, proporcionando lucros ao empresário decorrentes do seu poder atrativo. Nesse sentido, tanto a marca registrada, quanto a marca de fato podem adquirir poder atrativo de clientela, sendo que a segunda o adquire por força de seu uso continuado, devendo tal valor patrimonial ser igualmente protegido.¹⁹⁸

De acordo com os tipos de marcas definidos na LPI, elas podem ser classificadas segundo as funções que cumprem (marca de produto ou serviço, marca coletiva e marca de certificação) ou segundo a notoriedade do seu uso (marca de alto renome, marca notoriamente conhecida e marca evidentemente conhecida).¹⁹⁹ Ainda, a marca pode ser nominativa/verbal, figurativa/emblemática, mista ou tridimensional.²⁰⁰

Constata-se que, conforme o texto da LPI, só pode ser registrado como marca “os sinais visualmente perceptíveis”,²⁰¹ razão pela qual Geraldo Honório destaca ser vedado o registro de aromas, sons, impressões táteis e gustativas como marcas, já que não se

¹⁹⁶ OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório de. *Manual de Direito das Marcas – Aquisição da propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra a fraude e a concorrência desleal*. São Paulo: Editora Pillares, 2007. p. 25.

¹⁹⁷ OLIVEIRA NETO, *op. cit.*, p. 167.

¹⁹⁸ OLIVEIRA NETO, *op. cit.*, p. 25 e 167.

¹⁹⁹ OLIVEIRA NETO, *op. cit.*, p. 36.

²⁰⁰ “A marca pode se apresentar como nominativa ou verbal, se é composta exclusivamente por palavras não estilizadas, isto é, sem forma especial. O que se protege é o significante como palavra e não como forma. A marca figurativa ou emblemática é aquela composta por um signo cujo valor distintivo se estabelece pela sua forma, independentemente de um conteúdo semântico que possa ser lido, pronunciado ou ouvido. Marca mista é aquela cuja proteção incide sobre o significante constituído por palavra e a sua forma estilizada ou outro elemento figurativo. A expressão *Coca-Cola*, na forma em que se apresenta nas embalagens do produto, constitui uma marca mista. Neste caso, veda-se a utilização não autorizada da expressão e a limitação da forma e da disposição característica das letras, mesmo que se utilizem palavras diferentes. Marca tridimensional é a constituída pela forma plástica da embalagem ou do próprio produto, se ela tem capacidade distintiva e está dissociada de qualquer efeito técnico inerente ao produto. O formato da garrafa de *Coca-Cola* constitui marca tridimensional notória.” (OLIVEIRA NETO, *op. cit.*, p. 142-143.)

²⁰¹ Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. (BRASIL. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996. *Planalto*.) Disponível em:

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em 12 abril 2015.

apresentam ao público através da visão.²⁰² No mesmo sentido dispõe o INPI em suas diretrizes de análise de marcas, de 2010.²⁰³ Por outro lado, há quem entenda ser possível o registro de sinais distintivos não-visuais como marca.²⁰⁴ No entanto, não sendo este o objeto do trabalho, não será aprofundado seu estudo, passando-se à análise da configuração de concorrência desleal por violação à marca visualmente perceptível.

O art. 189, I, da Lei de Propriedade Industrial,²⁰⁵ prevê que comete crime contra o registro de marca quem a reproduz, no todo ou em parte, sem autorização, de modo que possa induzir em confusão. Contudo, de acordo com o entendimento adotado no presente trabalho, de que a concorrência desleal configura-se quando, entre dois concorrentes, um deles comete ato do qual possa ensejar confusão entre produtos, serviços ou estabelecimentos, questiona-se acerca da possibilidade de que restem configuradas a contrafação de marca e a concorrência desleal por violação de marca ao mesmo tempo, ensejando reparação civil.

Tinoco Soares entende que, enquanto a contrafação se caracteriza pela simples reprodução ou imitação da marca, a concorrência desleal exige a presença de outros elementos.²⁰⁶ Tais elementos, inclusive, foram analisados anteriormente,²⁰⁷ concluindo-se que, para ser considerado como ato de concorrência desleal, não há necessidade de comprovação de má-fé, havendo, contudo, necessidade de que as partes sejam concorrentes entre si e que o ato possa ensejar confusão entre produtos, serviços ou estabelecimentos dos concorrentes; prejudicar, de qualquer forma, a imagem do concorrente; ou causar prejuízo ao crédito do concorrente, por desvio de clientela, aliciamento de funcionários, utilização indevida de segredos de indústria ou falsa atribuição, a si mesmo, de recompensa ou

²⁰² OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório de. *Manual de Direito das Marcas – Aquisição da propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra a fraude e a concorrência desleal*. São Paulo: Editora Pillares, 2007. p. 143.

²⁰³ BRASIL, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. *Diretrizes de exame de pedidos de patente*, [S.l.: s.n.], 2010. Disponível em:

<http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/pdf/diretrizes_de_analise_de_marcas_17-12-2010.pdf>.

Acesso em 22 janeiro 2015.

²⁰⁴ DANNEMANN, SIEMSEN, BLINGER & IPANEMA MOREIRA. *Comentários à lei da propriedade industrial e correlatos*. Rio de Janeiro: Renovar, 1991. p. 230. *apud* OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório de. *Manual de Direito das Marcas – Aquisição da propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra a fraude e a concorrência desleal*. São Paulo: Editora Pillares, 2007. p. 143.

²⁰⁵ Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; [...] (BRASIL. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996. *Planalto*.) Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em 12 abril 2015.

²⁰⁶ SOARES, José Carlos Tinoco. *Tratado da Propriedade Industrial*. vol. III. São Paulo: Resenha Tributária, 1988. p. 1471 e 1475-1477.

²⁰⁷ Vide o presente trabalho, p. 24-25.

distinção que não obteve. De tal forma, para Tinoco Soares, a simples reprodução de marcas devidamente registradas constitui crime contra a propriedade industrial.²⁰⁸

Gama Cerqueira, no mesmo sentido, entende que, quando os sinais distintivos imitados se encontram registrados como marcas, a hipótese é de contrafação, de crime contra a propriedade industrial. Tratando-se, contudo, de sinais não registrados, entende ser hipótese de concorrência desleal, desde que esses sinais, além de reunirem os requisitos intrínsecos que os tornem distintivos e suscetíveis de constituir marcas, estejam em uso prolongado, “de modo a se tornarem conhecidos como *marcas* dos produtos concorrentes”.²⁰⁹ De fato, Tinoco Soares também entende que, para a caracterização da concorrência desleal, não há exigência de registro dos sinais distintivos, sejam eles marcas nominativas, figurativas ou mistas, sendo apenas necessário que tais sinais estejam em uso devidamente comprovado e que sejam suscetíveis de constituírem marcas válidas.²¹⁰ Inclusive, “os titulares de marcas não registradas têm [...] a possibilidade real de obter o registro [...], bastando, para tanto, coligir provas perante o INPI de seu pré-uso (mínimo de seis meses) em relação às marcas iguais ou semelhantes de uso dos concorrentes.”²¹¹ Malgrado isso, “o utente de marca não registrada de há muito tinha – e ainda tem – a proteção legal de seu signo distintivo contra usurpadores, com fulcro nas normas de repressão à concorrência desleal.”²¹²

Em sua obra, Alberto Luís Camelier da Silva ressalta, na mesma linha, que a reprodução de marcas registradas configura crime de contrafação, e não de concorrência desleal.²¹³ Contudo, o art. 195, III, da LPI, define que comete crime de concorrência desleal quem “emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem”.²¹⁴ Assim, aquele que utiliza marca alheia com o claro intuito de confundir usuário ou consumidor, ou prejudica ou obtém vantagem pecuniária dos titulares das respectivas marcas se insere neste inciso III do art. 195. Necessário esclarecer que a utilização de

²⁰⁸ SOARES, José Carlos Tinoco. *Tratado da Propriedade Industrial*. vol. III. São Paulo: Resenha Tributária, 1988. p. 1487.

²⁰⁹ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. II, parte III – Das Marcas de Fábrica e de Comércio, do Nome Comercial, das Insignias, das Frases de Propaganda e das Recompensas Industriais, da Concorrência Desleal. 2ª tiragem. atual. Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2012. p. 284.

²¹⁰ SOARES, *op. cit.*, p. 1477.

²¹¹ SILVA, Alberto Luís Camelier da. *Concorrência desleal: atos de confusão*. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 165-166.

²¹² SILVA, *op. cit.*, p. 166.

²¹³ SILVA, *op. cit.*, p. 61.

²¹⁴ BRASIL. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996. *Planalto*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em 12 abril 2015.

marca alheia, com o claro intuito de confundir o consumidor, podendo causar prejuízo ou obter vantagens pecuniárias dos titulares da respectiva marca, pode ser reprimida tanto pelo art. 189, I, da LPI, quando pelo art. 195, III,²¹⁵ da LPI,²¹⁶ sendo sua aplicação combinada com o art. 209,²¹⁷ também da LPI.²¹⁸

Ademais, o art. 207, da LPI,²¹⁹ retificando o art. 5º, XXXV e LIV, da CF/88,²²⁰ reproduz os princípios do *due process of Law* e da inafastabilidade do controle jurisdicional, estipulando a independência entre a responsabilidade civil e a criminal, prevendo a possibilidade de ação para ressarcimento do dano no juízo cível (art. 935, do CC/02²²¹).²²² Assim sendo, nada impede que o prejudicado por atos de concorrência desleal

²¹⁵ Geraldo Honório de Oliveira Neto diferencia marca registrada de marca de fato, afirmando que, em relação a esta última, no direito penal, está inserida no art. 195, III, da LPI, que trata dos crimes de concorrência desleal: “A repressão à concorrência desleal específica por uso de marca de fato se dá pela incidência de um tipo penal definido como *crime de concorrência desleal* e não de contrafação. Aplica-se o artigo 195 da Lei 9.279/96, que, em seu inciso III prevê como ato de concorrência desleal o ‘... emprego de meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem’. [...] Em suma, as hipóteses de contrafação, ofensivas às prerrogativas decorrentes do registro de marca, não incidem sobre a reprodução ou imitação de marcas sem registro. Estas são protegidas com base na repressão penal ao desvio ilícito da clientela alheia. O uso de marca de fato alheia é considerado ato criminoso, desde que, em uma relação de concorrência, a reprodução ou imitação da marca constitua um meio de causar confusão entre produtos e serviços, com o objetivo de desviar a clientela do concorrente.” (OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório de. *Manual de Direito das Marcas – Aquisição da propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra a fraude e a concorrência desleal*. São Paulo: Editora Pillares, 2007. p. 175.)

²¹⁶ Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; [...]

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: [...] III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; [...] (BRASIL. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996. *Planalto*.) Disponível em:

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em 12 abril 2015.

²¹⁷ Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. § 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória. § 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada. (BRASIL. *op. cit.*)

²¹⁸ INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS. *Comentários à Lei de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 446.

²¹⁹ Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil. (BRASIL. *op. cit.*)

²²⁰ 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: [...] XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [...] LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; [...]. (BRASIL. Constituição (1988). *CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988*.) Disponível em:

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 12 abril 2015.

²²¹ Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. (BRASIL. CÓDIGO CIVIL DE 2002. Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. *Planalto*.) Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406.htm>. Acesso em 12 abril 2015.

efetivamente previstos na LPI busque a tutela ressarcitória em juízo aplicando-se, subsidiariamente, a legislação cível em vigor, como previsto pelo art. 207, da LPI.²²³

Geraldo Honório de Oliveira Neto, a seu turno, destaca que a Lei nº. 9.279/96 prevê sanções penais e civis para a concorrência desleal por uso de marca de fato. O autor diferencia as relações de propriedade industrial e as de concorrência desleal, afirmando que a primeira confere direito absoluto sobre a marca, enquanto a segunda incide no âmbito restrito da concorrência. Ainda, estabelece que uma conduta pode sim ser elemento do suporte fático tanto de violação de direito de propriedade da marca, como da hipótese de concorrência desleal, implicando sanção nos dois regimes; porém, que não se confundem as relações jurídicas, pois a primeira diz respeito ao bem imaterial e a segunda à liberdade de concorrência com a observância do dever ético de agir com lealdade na disputa pela clientela.²²⁴ No mesmo sentido entendem Denis Borges Barbosa²²⁵ e Maitê Moro.²²⁶

Com efeito, a propriedade industrial confere proteção mais ampla e mais eficaz ao uso de marcas do que a proteção genérica contra a concorrência desleal.²²⁷ Isso se dá porque:

Na parte passiva da relação jurídica de propriedade figuram todos os não-proprietários do bem (que não são necessariamente concorrentes), há o dever geral negativo de não atentar contra as prerrogativas do direito real, independentemente da apreciação da motivação da conduta de terceiros, em termos de lealdade ou deslealdade na concorrência. Enquanto na propriedade o objeto do direito é um dever geral, absoluto, de abstenção de sujeitos indeterminados relativamente a um bem imaterial objetivamente considerado, a

²²² INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS. *Comentários à Lei de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 483.

²²³ INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS. *Op. cit.*, p. 492.

²²⁴ OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório de. *Manual de Direito das Marcas – Aquisição da propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra a fraude e a concorrência desleal*. São Paulo: Editora Pillares, 2007. p. 169-171.

²²⁵ “A existência de direito exclusivo não exclui as pretensões relativas à concorrência desleal; o *magis* da exclusividade não exclui o *minus* da tutela à concorrência. Embora se encontrem eminentes argumentos no sentido que o nega, fato é que a concorrência desleal (técnica ou metaforicamente) ser acha concorrentemente cumulada na jurisprudência dos nossos tribunais. Tal se dá, especialmente, levando em conta os aspectos que excedem aos limites do direito exclusivo, ou como agravante da lesão de direito abstrata.” (BARBOSA, Denis Borges. *Do trade dress e suas relações com a significação secundária*. [S.l.: s.n.], 2011. p. 12.) Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade_dress.pdf>.

²²⁶ “Assim, com relação à imitação da aparência (configurações figurativas e cores), aspecto exterior dos produtos e embalagens de um concorrente, as regras a serem utilizadas, se não houver marca figurativa sendo violada, serão tão-somente as de repressão à concorrência desleal. Nos casos em que há possibilidade de um direito de propriedade industrial, seja um desenho industrial ou uma marca tridimensional, se tal direito não tiver sido requerido pelo seu titular, em havendo eventual uso desleal por parte de um concorrente, poderão ser utilizadas também as regras de repressão à concorrência desleal. Em outras palavras, as regras de concorrência desleal podem ser aplicadas subsidiariamente à propriedade intelectual.” (MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual*. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 288-289.)

²²⁷ OLIVEIRA NETO, *op. cit.*, p. 171.

proteção genérica, por sua vez, impõe um agir com lealdade a sujeitos bem identificados pelo exercício de uma atividade em relação de concorrência. Sendo assim, é mais restrito o âmbito territorial e pessoal de incidência das normas de proteção genérica contra a concorrência desleal, se comparado ao da proteção conferida pela propriedade da marca.²²⁸

Assim sendo, a marca validamente registrada, protegida em todo o território nacional após sua apreensão formal exclusiva, não precisa ter sido anteriormente usada; já a proteção genérica em face da concorrência, por sua vez, é adquirida pelo primeiro uso da marca, incidindo na relação de concorrência em que a marca usada pelo primeiro concorrente seja reproduzida ou imitada.²²⁹ Acentua-se que os atos de contrafação de marcas, por óbvio, não incidem sobre a reprodução ou imitação de marcas de fato, uma vez que a violação é cometida contra o registro de marca, e não contra o seu uso.²³⁰

Considerando a distinção entre marca registrada e marca de fato, observa-se que a marca registrada é um direito de propriedade, sendo oponível *erga omnes*, ao passo que os sinais distintivos não registrados, como a marca de fato, são oponíveis *inter partes*, sendo possível ao prejudicado excluir apenas aqueles que concorram deslealmente, que utilizam tais signos que são passíveis de gerar confusão entre produtos e estabelecimentos concorrentes.²³¹ Assim sendo, conclui-se que:

Em suma, se marca sem registro é reproduzida ou imitada por um concorrente, de modo a desviar clientela, a criar confusão entre os produtos ou serviços fornecidos, o seu uso exclusivo em face da concorrência é protegido com base em normas de repressão à concorrência desleal. O sistema garante ao primeiro utente da marca a reparação civil pelos prejuízos causados e a ação para que o terceiro se abstenha de usá-la.²³²

Feitas tais considerações, infere-se não haver óbice à configuração de concorrência desleal por violação à marca e de contrafação de seu registro ao mesmo tempo. Na linha de Geraldo Honório exposta anteriormente, enquanto o ato de contrafação de marca registrada vai contra direito de propriedade industrial, um direito real,²³³ o ato de imitação ou

²²⁸ OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório de. *Manual de Direito das Marcas – Aquisição da propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra a fraude e a concorrência desleal*. São Paulo: Editora Pillares, 2007. p. 171.

²²⁹ OLIVEIRA NETO, *loc. cit.*

²³⁰ OLIVEIRA NETO, *op. cit.*, p. 175.

²³¹ SILVEIRA, Newton. *Propriedade Industrial: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes*. 5ª ed. São Paulo: Manole, 2014. p. 25. *apud* SILVA, Alberto Luís Camelier da. *Concorrência desleal: atos de confusão*. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 138.

²³² OLIVEIRA NETO, *op. cit.*, p. 177.

²³³ “Finalmente, de acordo com a doutrina, a propriedade industrial tem natureza jurídica de direito real, podendo assim ser-lhe impostas uma série de restrições, inclusive, aquelas decorrentes do instituto da desapropriação.

reprodução de marca alheia, além de não ser direito real,²³⁴ necessita de comprovação dos seus requisitos, ou seja, ser realizado por um concorrente, causar confusão entre produto/serviço e ser apto a desviar clientela e/ou causar prejuízo. Nesse sentido, concluindo ser menos eficaz a tutela da repressão à concorrência desleal do que a contrafação em casos de marca registrada, abordar-se-á a concorrência desleal por atos que violam marca de fato.

Primeiramente, adverte-se que também em relação à marca de fato o estudo será restringido aos atos de concorrência desleal que ensejam confusão do produto/serviço (excluindo-se, portanto, o estabelecimento) e que sejam capazes de desviar clientela. Também é empregado o termo “capaz” por entender não ser necessário que ocorra, efetivamente, o desvio da clientela,²³⁵ pois a concorrência desleal se configura com a simples prática do ato que possa ensejar confusão entre produtos/serviços dos concorrentes. Por fim, a possibilidade de confusão entre os produtos/serviços pela similitude da marca de fato não fica restrita à compra errônea do consumidor,²³⁶ ao levar um produto acreditando ser outro, pois, como referido anteriormente, o sentido do termo “confusão” abarca também a associação²³⁷ indevida e as mais variadas situações que podem resultar no desvio fraudulento de clientela.²³⁸

O ato de concorrência desleal por violação à marca de fato, portanto, é aquele em que um dos concorrentes adota como sinal distintivo de seu produto/serviço um sinal semelhante à marca de fato do outro concorrente, ensejando possibilidade de confusão entre os mesmos e podendo resultar em desvio de clientela. Posto isso, verifica-se que a

[...]” (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. *Propriedade Industrial aplicada* – reflexões para o Magistrado. Brasília, 2003. p. 20.)

²³⁴ MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Tratado de Direito Privado* – Parte Especial. Tomo XVII, 3ª ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. p. 274-275.

²³⁵ Celso Demanto, embora tecendo comentários sobre o ilícito penal, destaca que, na concorrência desleal “[...] não é necessário que se encontrem compradores certos, efetivamente enganados. O crime é de perigo: basta, tão só, que a imitação seja apta a confundir, que dela resulte um risco de enleio ou confusão. [...]” (DELMANTO, Celso. *Crimes de concorrência desleal*. São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 1975. p. 89.)

²³⁶ “O competidor desleal prevalece-se desse fato [capacidade de distinguir por elementos que os consumidores menos precavidos (*unwary purchasers*) guardam na memória, numa forma de associação mecânica de ideias]. Aplica o ‘golpe baixo’ de imitar aquelas principais características da mercadoria alheia e, por via dessa fraude – *passing off* (Como declarou a Suprema Corte norte-americana, *consists in fraudently representing* os artigos ou produtos do concorrente (248 US 215, 248)) – tenta carrear para si os clientes do concorrente. [...]” (DELMANTO, *op. cit.*, p. 85.)

²³⁷ “O conceito de confusão é relativamente simples e consiste na indução do consumidor em erro ao trocar um produto por outro, ou confundir sua fonte em razão da semelhança ou da afinidade das mercadorias. No fenômeno da associação, o consumidor, ao se deparar com uma marca já conhecida usada em produto ou serviço diverso, em razão de alguma peculiaridade dessa marca (por exemplo, sua fama ou originalidade), acredita que o fabricante ou prestador de serviços é o mesmo.” (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. *op. cit.*, p. 118.)

²³⁸ CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. *op. cit.*, p. 149.

controvérsia gira em torno de como comprovar a ocorrência de confusão entre os produtos/serviços.

No ano de 1997, ao falar sobre a Lei nº. 9.279/96, Thomaz Lobo já afirmou que o tribunal julgador de uma causa, ao verificar a semelhança entre duas marcas, faz uma análise com critérios subjetivos, não sendo exata e inexistindo teste padrão para tanto.²³⁹ Camelier da Silva, tentando reunir as formas de configuração da concorrência desleal, afirma que a confusão entre produtos/serviços pode se dar por meio:

[...] da semelhança da marca no seu contexto ortográfico ou fonético, da colidência ideológica, da imitação da forma do produto, do conjunto de cores, os quais, quando combinados, aumentam consideravelmente a possibilidade de o consumidor ser fraudado, adquirindo um produto pelo outro.²⁴⁰

Em que pese parecer que Camelier da Silva esgotou as possibilidades de atos de concorrência desleal por violação de marca de fato, como já referido, “a concorrência desleal não se exerce de modo ostensivo, ocultando-se sob mil disfarces e a aparência de atos legítimos; e quanto mais bem urdido é o plano, mais perigosa se torna”.²⁴¹

Deve-se ter em mente, ainda, que o direito do consumidor não é o foco da concorrência desleal, como já referido no presente trabalho.²⁴² O INPI, após a data de criação da referida lei, passou a permitir que duas marcas semelhantes, designando produtos idênticos ou similares, convivam, desde que seus titulares legítimos concordem. Tal mudança de entendimento decorreu do fato de que o INPI passou a compreender que o exercício do direito de propriedade da marca não pode ser restringido pela proteção do consumidor, pois o destinatário da proteção jurídica deve ser o próprio titular do direito.²⁴³ De fato, na repressão aos atos de concorrência desleal, “é o competidor que neles se quer

²³⁹ LOBO, Thomaz Thedin. *Introdução à nova lei de propriedade industrial Lei nº 9.279/96: Sistema de propriedade industrial, patentes e desenho industrial, marcas e modelos de contratos*. São Paulo: Atlas, 1997. p. 81.

²⁴⁰ SILVA, Alberto Luís Camelier da. *Concorrência desleal: atos de confusão*. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 63.

²⁴¹ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. II, parte III – Das Marcas de Fábrica e de Comércio, do Nome Comercial, das Insígnias, das Frases de Propaganda e das Recompensas Industriais, da Concorrência Desleal. 2ª tiragem. atual. Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2012. p. 292.

²⁴² MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Tratado de Direito Privado – Parte Especial*. Tomo XVII, 3ª ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. p. 284. No mesmo sentido: REQUIÃO, Rubens. *Curso de Direito Comercial*. São Paulo: Saraiva, 1971, p. 146. *apud* SOARES, José Carlos Tinoco. *Tratado da Propriedade Industrial*. vol. III. São Paulo: Resenha Tributária, 1988. p. 1481. e BARBOSA, Denis Borges. *Tratado de Propriedade Intelectual*. Tomo I. 1ª ed., 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013. p. 485.

²⁴³ LOBO, *op. cit.*, p. 78.

proteger e não o público comprador, embora seja este, muitas vezes, também prejudicado por aqueles atos desleais, [...].²⁴⁴

Em relação à proteção judicial, uma ação cível pode envolver questões relativas à infração de patentes, de invenção, marcas registradas, nome comercial e outros privilégios industriais, ou fundar-se, ao mesmo tempo, na arguição de concorrência desleal e na violação desses direitos.²⁴⁵ A Lei n.º. 9.279/96 estabelece que:

A transgressão de direito de marca pode ser considerado delito civil ou criminal. Ação de reclamação referente a concorrência desleal, procedimento civil ou criminal para apreensão de mercadorias produzidas com contrafação são possíveis na nova lei, utilizando-se até da alfândega para proceder à apreensão. As ações cíveis cabíveis na violação de direito são as de indenização, cautelares e antecipação de tutela.²⁴⁶

Deveras, a LPI, em seu art. 207,²⁴⁷ autoriza o prejudicado a ingressar com as ações que entender cabíveis, na forma do Código de Processo Civil. Assim sendo, tanto nas hipóteses em que for vítima de delito contra a marca registrada, quanto nas que for vítima de delito de concorrência desleal por violação da marca, o agente poderá ingressar em juízo cível, com ações de indenização, cautelares e de antecipação de tutela.²⁴⁸

O art. 208, da LPI,²⁴⁹ possibilita o ingresso em juízo para buscar indenização pelos benefícios que teria auferido caso seu direito não tivesse sido violado e o art. 209, da LPI,²⁵⁰ possibilita o requerimento de indenização pelos prejuízos experimentados, com

²⁴⁴ DELMANTO, Celso. *Crimes de concorrência desleal*. São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 1975. p. 262.

²⁴⁵ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. II, parte III – Das Marcas de Fábrica e de Comércio, do Nome Comercial, das Insignias, das Frases de Propaganda e das Recompensas Industriais, da Concorrência Desleal. 2ª tiragem. atual. Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2012. p. 291.

²⁴⁶ LOBO, Thomaz Thedin. *Introdução à nova lei de propriedade industrial Lei n.º 9.279/96: Sistema de propriedade industrial, patentes e desenho industrial, marcas e modelos de contratos*. São Paulo: Atlas, 1997. p. 87.

²⁴⁷ Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil. (BRASIL. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Lei n.º. 9.279, de 14 de maio de 1996. *Planalto*.) Disponível em:

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em 12 abril 2015.

²⁴⁸ LOBO, *loc. cit.*

²⁴⁹ Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido. (BRASIL. *op. cit.*)

²⁵⁰ Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. § 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória. § 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos,

previsão de antecipação de tutela no § 1º e de busca e apreensão nos casos de flagrante reprodução ou imitação de marca registrada no § 2º.²⁵¹ Já o art. 210, da LPI,²⁵² possibilita o ressarcimento dos lucros cessantes.

Vale lembrar, mais um vez, que o presente trabalho não objetiva o esgotamento da matéria de natureza eminentemente processual, razão pela qual a abordagem da matéria é no sentido de apenas tecer comentários a respeito das ações cíveis cabíveis para que o prejudicado defenda sua marca contra a concorrência desleal.

2.2 CONCORRÊNCIA DESLEAL POR VIOLAÇÃO DE *TRADE DRESS* OU DE MARCA NA JURISPRUDÊNCIA

Para analisar, por amostragem,²⁵³ a jurisprudência de alguns Tribunais pátrios a respeito da configuração de concorrência desleal por violação de marca e de *trade dress*, foram escolhidos o Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais de Justiça de São Paulo e do Rio Grande do Sul – o primeiro por conter grande parte dos litígios a esse respeito e o segundo por ser o local de futura atuação profissional do autor do presente trabalho.

Observa-se que os acórdãos analisados no presente trabalho foram escolhidos pelo mesmo critério, qual seja, os mais recentes de cada pesquisa. Assim, considerando-se a ausência de avaliação prévia do conteúdo dos julgados, serão analisados apenas aqueles que efetivamente versarem sobre o objeto de estudo (concorrência desleal por violação ao *trade dress* e à marca), sendo desconsideradas as demais matérias referidas. Os relatos de todos os julgados estão no “anexo A” do presente trabalho.

embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada. (BRASIL. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996. *Planalto*.) Disponível em:

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em 12 abril 2015.

²⁵¹ MANARA, Cecília. A Proteção Jurídica do “Trade Dress” ou “Conjunto-Imagem”. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; MORAES, Rodrigo Jorge. *Propriedade Intelectual em perspectiva*. Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2008. p. 15-16.

²⁵² Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem. (BRASIL. *op. cit.*)

²⁵³ “Técnica de pesquisa na qual um sistema preestabelecido de amostras é considerado idôneo para representar o universo pesquisado, com margem de erro aceitável.” (AMOSTRAGEM. In: MICHAELIS. *Dicionário escolar – Língua Portuguesa*. São Paulo: Melhoramentos, 2008.) Disponível em:

<<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=amostragem>> Acesso em 24 maio 2015.

2.2.1 Análise de julgados do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça de São Paulo e do Rio Grande do Sul sobre a proteção do *trade dress*

No sítio do STJ, colocou-se no campo de pesquisa “trade dress”, resultando em 05 (cinco) acórdãos encontrados,²⁵⁴ sendo que somente o terceiro não abordou a matéria do presente trabalho.²⁵⁵ O primeiro julgado encontrado foi o agravo regimental em recurso especial n.º. 1.391.517/SP,²⁵⁶ caso em que a discussão versou sobre a semelhança entre as marcas “Fresh” e “Su Fresh”, e a possibilidade de ambas conviverem no mercado. Em que pese a aplicação da súmula 7/STJ,²⁵⁷ que veda o revolvimento do conjunto fático-probatório no julgamento do recurso especial, o Ministro julgador entendeu que não havia possibilidade de confusão entre as mesmas por dois motivos: ramos consumeristas diferentes e a existência da sílaba “Su” antes da palavra “Fresh”. Não foi discutido, ao menos não na decisão objeto de estudo, violação ao registro da marca junto ao INPI, apenas a ocorrência ou não de concorrência desleal.

De fato, a marca “Fresh” se refere produtos de “preparado sólido para refresco”, vulgarmente chamado “suco em pó”, enquanto que a marca “Su Fresh” diz respeito a sucos e néctares pronto para consumo. Contudo, no que diz respeito à análise da existência de possibilidade de confusão entre as marcas, esta se deu apenas de acordo com a opinião pessoal do Ministro Relator de que uma sílaba acrescida antes da marca tida por violada não enseja confusão do consumidor.

²⁵⁴ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Disponível em:

<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=%22trade+dress%22&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO>. Acesso em 11 maio 2015.

²⁵⁵ O terceiro julgado encontrado foi o agravo regimental na medida cautelar n.º. 23.091/RJ, que não aborda diretamente a questão de concorrência desleal, mas sim questões meramente processuais, razão pela qual não será aprofundada sua análise no presente trabalho. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *AgRg na MC 23.091/RJ*. Agravante: Vetor Indústria e Comércio de Automotivos Ltda. Agravado: Continental Automotive GMBH e Continental Indústria e Comércio de Peças de Reposição Automotivas Ltda. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Brasília, 09 outubro 2014.) Disponível em:

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1353427&num_registro=201401984003&data=20141009&formato=PDF>. Acesso em 11 maio 2015.

²⁵⁶ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *AgRg no REsp 1.391.517/SP*. Agravante: Kraft Foods Brasil Ltda. Agravado: Wow Indústria e Comércio Ltda. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Brasília, 02 março 2015. Disponível em:

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1385034&num_registro=201202670228&data=20150302&formato=PDF>. Acesso em 11 maio 2015.

²⁵⁷ “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula n. 07.) Disponível em:

<http://www.stj.jus.br/docs_internet/VerbetesSTJ_asc.pdf>. Acesso em 11 maio 2015.

O segundo julgado encontrado foi o recurso especial nº. 1.376.264/RJ,²⁵⁸ caso em que a discussão versou sobre a possibilidade de convivência no mercado das latas das cervejas “Brahma” e “Itaipava”, ambas na cor vermelha. O Ministro Relator entendeu que a mesma cor da embalagem dos produtos, por si só, não configura concorrência desleal e, uma vez afastada, não há falar em ofensa ao direito de marca.

De fato, a cor não pode ser registrada como marca (art. 124, LPI), nem configura *trade dress* isoladamente – este é formado pelo conjunto do produto, devendo o reclamante comprovar que ele é distintivo e que sua reprodução ou imitação possibilita a confusão ou errônea associação pelo consumidor. Assim sendo, a simples utilização da mesma cor na embalagem de dois produtos concorrentes, de acordo com a doutrina brasileira, não resulta em concorrência desleal.

O quarto julgado encontrado foi o recurso especial nº. 1.284.971/SP,²⁵⁹ caso em que a discussão versou sobre a possibilidade de coexistência das marcas “Vanish” e “Vantage” no mercado, bem como a possibilidade de confusão pelo consumidor diante da semelhança das embalagens. O Ministro Relator ressaltou cinco pontos para entender que não houve violação ao direito de marca nem concorrência desleal no caso concreto, concluindo que grafia, pronúncia, significado, separação de sílabas e cor predominante eram diferentes nos produtos cotejados, aplicando, portanto, a súmula 7/STJ.

Nesse caso, percebe-se que, uma vez considerado distintivo o *trade dress* da recorrente e estabelecido que as partes eram concorrentes, a análise da similitude entre as marcas e entre o próprio *trade dress* se deu pela verificação das diferenças, e não das semelhanças entre os mesmos, e a análise da existência de possibilidade de confusão entre os produtos ocorreu apenas de acordo com a opinião pessoal do julgador.

O quinto julgado encontrado foi o recurso especial nº. 1.306.690/SP,²⁶⁰ caso em que foi aplicada a súmula 7/STJ. Contudo, cabe referir aqui que, na transcrição da decisão

²⁵⁸ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *REsp 1.376.264/RJ*. Recorrente: Cervejaria Petrópolis S/A. Recorrido: Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Brasília, 04 fevereiro 2015. Disponível em:

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1374076&num_registro=201300872368&data=20150204&formato=PDF>. Acesso em 11 maio 2015.

²⁵⁹ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *REsp 1.284.971/SP*. Recorrente: Reckitt Benckiser N V e outro. Recorrido: Bombril Mercosul S/A e outro. Relator: Ministro Massami Uyeda. Brasília, 04 abril 2013. Disponível em:

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1191709&num_registro=201102237693&data=20130204&formato=PDF>. Acesso em 11 maio 2015.

²⁶⁰ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *REsp 1.306.690/SP*. Recorrente: Francis Licenciamentos Ltda. Recorrido: Colgate Palmolive Indústria e Comércio Ltda. e outro. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Brasília, 23 abril 2012. Disponível em:

agravada, restou definido que “a proteção da marca é matéria ligada ao interesse público, na medida em que não se limita a resguardar os interesses do seu titular, mas a segurança do próprio consumidor quando da aferição da origem do produto.” De acordo com o que foi concluído anteriormente, a concorrência desleal não se configura tendo em vista a proteção do consumidor, mas sim dos próprios concorrentes.

No sítio do TJ/SP, colocou-se no campo de pesquisa “‘tradre dress’ e ‘concorrência desleal’ e ‘cível’”, resultando em 139 (cento e trinta e nove) acórdãos encontrados,²⁶¹ sendo que o primeiro e o quarto não abordaram o tema do presente trabalho.²⁶² O segundo julgado encontrado foi a apelação nº. 1002837-44.2014.8.26.0576,²⁶³ caso em que foi considerado que a dispensa da prova pericial não acarreta cerceamento de defesa. Também entendeu o Relator, sob a ótica do direito marcário, que as partes atuavam no mesmo ramo de mercado, sendo, portanto, concorrentes; que a expressão “vedação” é denominação necessária da qualidade/utilidade do produto; e que as marcas não eram idênticas e nem se confundiam, sendo que uma usava um triângulo invertido na letra “v” e o outro uma gota. Nesse caso, mais uma vez a análise da similitude entre os elementos figurativos das marcas se deu pela verificação das diferenças, e não das semelhanças entre as mesmas, e a análise da existência de possibilidade de confusão ocorreu apenas de acordo com a opinião pessoal do julgador.

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1135650&num_registro=201102453904&data=20120423&formato=PDF>. Acesso em 11 maio 2015.

²⁶¹ SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Disponível em:

<<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do>>. Acesso em 11 maio 2015.

²⁶² O primeiro julgado encontrado foi o agravo de instrumento nº. 2055587-51.2015.8.26.0000, caso que não será abordado por versar sobre associação parasitária. (SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. *Agravo de Instrumento n. 2055587-51.2015.8.26.0000*. Agravante: Pandurata Alimentos Ltda. Agravado: Parati S/A. Relator: Francisco Loureiro. São Paulo, 06 maio 2015.) Disponível em:

<<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=8427428&cdForo=0&v1Captcha=spdk>>. Acesso em 11 maio 2015.

O quarto julgado encontrado foi a apelação nº. 0034188-65.2013.8.26.0001, que não aborda diretamente a questão de concorrência desleal, mas sim valor da indenização por danos morais, razão pela qual não será aprofundada sua análise no presente trabalho. (SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. *Apelação n. 0034188-65.2013.8.26.0001*. Apelante: L'ÓREAL e L'ÓREAL Brasil Comercial de Cosméticos Ltda. Apelado: R M Shimabukuro Cosméticos ME. Relator: Francisco Loureiro. São Paulo, 29 março 2015.) Disponível em:

<<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=8299008&cdForo=0&v1Captcha=DEAqN>>. Acesso em 11 maio 2015.

²⁶³ SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. *Apelação n. 1002837-44.2014.8.26.0576*. Apelante: Dr. Vedação Química Ltda. Apelado: Vedashop Impermeabilizantes Ltda. ME. Relator: Francisco Loureiro. São Paulo, 29 março 2015. Disponível em:

<<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=8332708&cdForo=0>>. Acesso em 11 maio 2015.

O terceiro julgado encontrado foi o agravo de instrumento nº. 2198638-57.2014.8.26.0000,²⁶⁴ caso em que o Relator julgou não ser possível verificar, em cognição sumária, a configuração de concorrência desleal, afirmando que, embora as embalagens fossem semelhantes, o mesmo não ocorria com os logotipos e com a indicação dos odores dos produtos, tendo em vista a diferença nas fontes utilizadas e nos tamanhos das letras. Também nesse caso a análise da similitude entre os elementos figurativos dos *trade dresses* dos produtos concorrentes se deu pela verificação das diferenças, e não das semelhanças entre os mesmos, e a investigação sobre a existência de possibilidade de confusão ocorreu apenas de acordo com a opinião pessoal do julgador.

O quinto julgado encontrado foi a apelação nº. 0184653-51.2011.8.26.0100,²⁶⁵ caso em que restou consignado que a recorrente não detinha registro do modelo industrial “relógio troca-pulseira” ou de sua marca tridimensional e que não houve concorrência desleal porque a recorrente não comprovou ser a pioneira na fabricação desse produto e que o consumidor não era levado a erro pela existência de mais de uma marca que vendesse “relógio troca-pulseira”. Nesse caso, para que fosse possível analisar a suposta indução a erro do consumidor, o requisito da distintividade do *trade dress* teria que restar comprovado, o que, de acordo com o Relator, não ocorreu.

No sítio do TJ/RS, colocou-se no campo de pesquisa “‘trade dress’ e ‘concorrência desleal’”, marcando-se a opção cível, resultando em 08 (oito) acórdãos como resultado.²⁶⁶

O primeiro julgado encontrado foi a apelação nº. 70063308241,²⁶⁷ caso em que, adotando as razões de decidir da sentença recorrida, entendeu que, por um “singelo passar

²⁶⁴ SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. *Agravo de Instrumento n. 2198638-57.2014.8.26.0000*. Agravante: Karvia do Brasil Ltda. Agravado: LM Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda. Relator: Pereira Calças. São Paulo, 28 março 2015. Disponível em:

<<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=8331063&cdForo=0>>. Acesso em 11 maio 2015.

²⁶⁵ SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. *Apelação n. 0184653-51.2011.8.26.0100*. Apelante: Magnum Indústria da Amazônia Ltda. Apelado: Carlos Eduardo Pedro. Relator: Tasso Duarte de Melo. São Paulo, 22 janeiro 2015. Disponível em:

<<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=8137860&cdForo=0>>. Acesso em 11 maio 2015.

²⁶⁶ RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Disponível em:

<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=%22trade+dress%22+e+%22concorr%C3%Aancia+desleal%22&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&filter=0&getfields=*&aba=juris&entsp=a__politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&lr=lang_pt&sort=date%3AD%3A%3Ad1&as_qj=&site=ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq=&partialfields=%28s%3Acivel%29&as_q=+#main_res_juris>. Acesso em 11 maio 2015.

²⁶⁷ RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. *Apelação Cível nº 70063308241*. Apelante: SIGA Implementos Agrícola Ltda. e Floriano Silveira & Cia. Ltda. Apelado: GTS do Brasil Ltda. Relator: Ney Wiedemann Neto. Porto Alegre: 23 abril 2015. Disponível em:

<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=cache:www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php%3Fnome_comarca%3DTribunal%2Bde%2BJusti%25E7a%26versao%3D%26versao_fonetica%3D1%26tipo%3D1%26id_comarca%3D700%26num_processo_mask%3D70063308241%26num_processo%3D70063308241%26codEmenta%3D6253679++++&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&ie=UTF-

de olhos nas apresentações trazidas aos autos” foi possível concluir pela configuração de concorrência desleal no caso concreto, tendo em vista que a parte recorrente estava, de fato, buscando se aproximar da autora, especialmente na forma de apresentação das marcas, ou seja, no seu desenho e na sua forma. Assim, neste caso, o Julgador entendeu ser possível a proteção do conjunto de elementos que formam a marca, configurando também *trade dress*. Observa-se que também neste julgado o Magistrado efetuou a análise da similitude entre os elementos figurativos das marcas pelo exame das diferenças, e não das semelhanças entre as mesmas, e a conclusão a respeito da existência de possibilidade de confusão ocorreu apenas de acordo com a opinião pessoal do julgador.

O segundo julgado encontrado foi o agravo nº. 70061426060,²⁶⁸ que manteve na íntegra a decisão monocrática, com os mesmos fundamentos, decisão esta que foi o terceiro julgado encontrado na pesquisa, o agravo de instrumento nº. 70061098315,²⁶⁹ caso em que, apesar de a parte recorrente ter alegado que estava sofrendo imitação do *design* de seus produtos, bem como de seus rótulos e combinação de cores e materiais publicitários em geral, o Julgador entendeu não ser possível aferir tais alegações em cognição sumária. Observa-se que o art. 209, § 1º, da LPI, permite que o julgador antecipe a tutela nos casos de dano irreparável ou de difícil reparação; porém, neste caso, o Magistrado entendeu não restar demonstrado o *periculum in mora*.

8&lr=lang_pt&site=ementario&access=p&oe=UTF-8&numProcesso=70063308241&comarca=Comarca%20de%20Horizontina&dtJulg=23/04/2015&relator=Ney%20Wiedemann%20Neto&aba=juris>. Acesso em 11 maio 2015.

²⁶⁸ RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. *Agravo Regimental nº 70061426060*. Agravante: Termolar S/A. Agravado: Metalúrgica Mor S/A. Relator: Isabel Dias Almeida. Porto Alegre, 24 setembro 2014. Disponível em:

<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=cache:www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php%3Fnome_comarca%3DTribunal%2Bde%2BJusti%25E7a%26versao%3D%26versao_fonetica%3D1%26tipo%3D1%26id_comarca%3D700%26num_processo_mask%3D70061426060%26num_processo%3D70061426060%26codEmenta%3D5959527++++&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&ie=UTF-8&lr=lang_pt&site=ementario&access=p&oe=UTF-8&numProcesso=70061426060&comarca=Comarca%20de%20Santa%20Cruz%20do%20Sul&dtJulg=24/09/2014&relator=Isabel%20Dias%20Almeida&aba=juris>. Acesso em 11 maio 2015.

²⁶⁹ RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. *Agravo de Instrumento nº 70061098315*. Agravante: Termolar S/A. Agravado: Metalúrgica Mor S/A. Relator: Isabel Dias Almeida. Porto Alegre, 19 agosto 2014. Disponível em:

<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=cache:www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php%3Fnome_comarca%3DTribunal%2Bde%2BJusti%25E7a%26versao%3D%26versao_fonetica%3D1%26tipo%3D1%26id_comarca%3D700%26num_processo_mask%3D70061098315%26num_processo%3D70061098315%26codEmenta%3D5902888++++&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&ie=UTF-8&lr=lang_pt&site=ementario&access=p&oe=UTF-8&numProcesso=70061098315&comarca=Comarca%20de%20Santa%20Cruz%20do%20Sul&dtJulg=19/08/2014&relator=Isabel%20Dias%20Almeida&aba=juris>. Acesso em 11 maio 2015.

O quarto julgado encontrado foi o agravo nº. 70060671286,²⁷⁰ que manteve na íntegra a decisão monocrática, com os mesmos fundamentos, decisão esta que foi o quinto julgado encontrado na pesquisa, o agravo de instrumento nº. 70060512811,²⁷¹ caso em que a discussão versou sobre concorrência desleal por violação de *trade dress* de drágeas de amendoins cobertos por chocolate e que, na análise da possibilidade de antecipação de tutela pelo disposto no art. 209, § 1º, da LPI, o Magistrado também entendeu não restar demonstrado o *periculum in mora*.

2.2.2 Análise de julgados do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça de São de Paulo e do Rio Grande do Sul sobre a proteção da marca

No sítio do STJ, colocou-se no campo de pesquisa “concorrência desleal’ e marca”, resultando em 60 (sessenta) acórdãos como resultado.²⁷² Os julgados mais recentes não abordaram diretamente o tema da concorrência desleal.²⁷³

²⁷⁰ RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. *Agravo Regimental nº 70060671286*. Agravante: Vonpar Alimentos S/A. Agravado: MM Produtos Alimentícios Ltda. Relator: Isabel Dias Almeida. Porto Alegre, 06 agosto 2014. Disponível em:

<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=cache:www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php%3Fnome_comarca%3DTribunal%2Bde%2BJusti%25E7a%26versao%3D%26versao_fonetica%3D1%26tipo%3D1%26id_comarca%3D700%26num_processo_mask%3D70060671286%26num_processo%3D70060671286%26codEmenta%3D5882666++++&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&ie=UTF-8&lr=lang_pt&site=ementario&access=p&oe=UTF-8&numProcesso=70060671286&comarca=Comarca%20de%20Arroio%20do%20Meio&dtJulg=06/08/2014&relator=Isabel%20Dias%20Almeida&aba=juris>. Acesso em 11 maio 2015.

²⁷¹ RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. *Agravo de Instrumento nº 70060512811*. Agravante: Vonpar Alimentos S.A. Agravado: MM Produtos Alimentícios Ltda. Relator: Isabel Dias Almeida. Porto Alegre, 07 julho 2014. Disponível em:

<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=cache:www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php%3Fnome_comarca%3DTribunal%2Bde%2BJusti%25E7a%26versao%3D%26versao_fonetica%3D1%26tipo%3D1%26id_comarca%3D700%26num_processo_mask%3D70060512811%26num_processo%3D70060512811%26codEmenta%3D5846285++++&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&ie=UTF-8&lr=lang_pt&site=ementario&access=p&oe=UTF-8&numProcesso=70060512811&comarca=Comarca%20de%20Arroio%20do%20Meio&dtJulg=07/07/2014&relator=Isabel%20Dias%20Almeida&aba=juris>. Acesso em 11 maio 2015.

²⁷² BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Disponível em:

<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=%22concorr%EAncia+deslea1%22+e+%22marca%22&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO>. Acesso em 13 maio 2015.

²⁷³ O primeiro julgado encontrado foi o agravo regimental no agravo em recurso especial nº. 272.850/SP, caso que não aborda diretamente a questão de concorrência desleal, mas sim importação e comercialização de mercadorias sem autorização, razão pela qual não será aprofundada sua análise no presente trabalho. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *AgRg no AREsp 272.850/SP*. Agravante: Plodimex do Brasil Exportação e Importação Ltda. Agravado: Casa Araújo Pinto Ltda. Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti. Brasília, 24 fevereiro 2015.) Disponível em:

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1381389&num_registro=201202662377&data=20150224&formato=PDF>. Acesso em 11 maio 2015.

O segundo julgado encontrado foi o recurso especial nº. 1.376.264/RJ, já referido anteriormente. O terceiro julgado encontrado foi o agravo regimental no agravo em recurso especial nº. 25.287/SP. Em que pese o caso versar sobre concorrência desleal e sobre as marcas “Nuance” e “Nuwance”, tais assuntos não são desenvolvidos

No sítio do TJ/SP, colocou-se no campo de pesquisa “‘concorrência desleal’ e ‘marca’ e ‘cível’”, resultando em 2.630 (dois mil, seiscentos e trinta) acórdãos encontrados,²⁷⁴ sendo que apenas o primeiro abordou o tema do presente trabalho.²⁷⁵

O primeiro julgado encontrado foi a apelação nº. 0334815-38.2009.8.26.0000,²⁷⁶ caso em que o Magistrado entendeu restar comprovada a prática de contrafação de marca e

no julgado, sendo apenas referidos, razão pela qual sua análise não será aprofundada no presente trabalho. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *AgRg no AREsp 25.287/SP*. Agravante: Demétrio Gianini Camargo. Agravado: Valdir de Novaes. Relator: Ministro Ricardo Villas Boas Cueva. Brasília, 10 novembro 2014.) Disponível em:

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1361907&num_registro=201101157761&data=20141110&formato=PDF>. Acesso em 11 maio 2015.

O quarto julgado encontrado foi o agravo regimental no agravo em recurso especial nº. 168.492/RJ, que, mesmo versando sobre concorrência desleal, não desenvolve tal assunto, apenas o refere, razão pela qual não será aprofundada sua análise no presente trabalho. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *AgRg no AREsp 168.492/RJ*. Agravante: Globo Comunicações e Participações S/A. Agravado: Investluc Participações Ltda. Relator: Ministro Ricardo Villas Boas Cueva. Brasília, 21 outubro 2014.) Disponível em:

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1356408&num_registro=201200808778&data=20141021&formato=PDF>. Acesso em 11 maio 2015.

O quinto julgado encontrado foi o recurso especial nº. 1.377.911/SP, que versa sobre publicidade comparativa, razão pela qual também não será aprofundada sua análise no presente trabalho. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *REsp 1.377.911/SP*. Recorrente: Danone Ltda. Recorrido: Dairy Partners Amercias Brasil Ltda. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Brasília 19 dezembro 2014.) Disponível em:

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1295176&num_registro=201202580116&data=20141219&formato=PDF>. Acesso em 11 maio 2015.

²⁷⁴ SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Disponível em:

<<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do?jsessionid=3CBE09B1D0FE97A7A9C3579505509CB7>>.

Acesso em 13 maio 2015.

²⁷⁵ O segundo julgado encontrado foi a apelação nº. 1008150-32.2014.8.26.0011, que não será abordado por se tratar de revenda de eletrodomésticos com pequenos defeitos como se novos e perfeitos fossem, sem a devida indicação de procedência. (SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. *Apelação nº. 1008150-32.2014.8.26.0011*. Apelante: Vanda Nogueira da Silva, Só-Promo Comércio Virtual.com EIRELI e Renato Nogueira da Silva. Apelado: BUD Comércio de Eletrodomésticos Ltda. e Whirlpool Ltda. Relator: Alfredo Attié. São Paulo, 11 maio 2015.) Disponível em:

<<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=8441405&cdForo=0>>. Acesso em 11 maio 2015.

O terceiro julgado encontrado foi a apelação nº. 0004900-41.2008.8.26.0068, caso que não será analisado por versar sobre patentes. (SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. *Apelação nº. 0004900-41.2008.8.26.0068*. Apelante: Travmet Indústria Metalúrgica Ltda. Apelado: Redex Telecomunicações Ltda. Relator: Salles Rossi. São Paulo, 11 maio 2015.) Disponível em:

<<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=8441004&cdForo=0>>. Acesso em 11 maio 2015.

O quarto julgado encontrado foi o agravo de instrumento nº. 2067271-70.2015.8.26.0000, que, em verdade, nada versa sobre a matéria objeto do presente trabalho, razão pela qual não será analisado. A única referencia que faz sobre concorrência desleal é que uma das alegações da empresa recorrente no processo de execução originário do agravo de instrumento era de que a recorrida atuava em concorrência desleal. (SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. *Agravo de Instrumento nº. 2067271-70.2015.8.26.0000*. Agravante: Shock Express Transportes Rápidos Ltda. Agravado: Cleves Marcos de Lima e Arqueiro Transportes e Logística EIRELI. Relator: Claudio Hamilton. São Paulo, 09 maio 2015.) Disponível em:

<<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=8439318&cdForo=0>>. Acesso em 11 maio 2015.

O quinto julgado encontrado foi a apelação nº. 1004866-54.2014.8.26.0451, que também nada versa sobre a matéria objeto do presente trabalho, razão pela qual não será analisado. A única referencia que faz sobre concorrência desleal é ser uma das alegações da empresa recorrente ao afirmar que a recorrida atuava em concorrência desleal. (SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. *Apelação nº. 1004866-54.2014.8.26.0451*. Apelante: Marcos Augusto Stolf Brasil. Apelado: Bel Photonics do Brasil Equipamentos Científicos Ltda. Relator: Fortes Barbosa. São Paulo, 08 maio 2015.) Disponível em:

<<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=8437755&cdForo=0>>. Acesso em 11 maio 2015.

de concorrência desleal por meio de produção e comercialização de peças de automóvel com a reprodução de marca registrada, sem a autorização das titulares, por possibilitar induzir o consumidor a erro acerca da origem dos produtos. De fato, neste caso as práticas de produção e comercialização de peças de automóveis com a reprodução de marca restou incontroversa, inclusive com declaração da parte demandada e com realização de prova pericial. No tocante à prática de concorrência desleal, tratando a demanda apenas de reprodução de marcas registradas, entende-se que não haveria necessidade de sua análise quando comprovada a prática de contrafação de marca.

No sítio do TJ/RS, colocou-se no campo de pesquisa “concorrência desleal’ e marca”, marcando-se a opção cível, resultando em 304 (trezentos e quatro) acórdãos como resultado,²⁷⁷ sendo que apenas o terceiro e o quinto abordam o tema do presente trabalho.²⁷⁸ O terceiro julgado encontrado foi a apelação n°. 70054243589,²⁷⁹ caso em que,

²⁷⁶ SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. *Apelação n°. 0334815-38.2009.8.26.0000*. Apelante: KJ Indústrias Reunidas Ltda. Apelado: General Motors do Brasil Ltda. e Adam Opel GMBH. Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho. São Paulo, 11 maio 2015. Disponível em:

<<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=8442814&cdForo=0>>. Acesso em 11 maio 2015.

²⁷⁷ RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Disponível em:

<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=%22concorr%C3%Aancia+desleal%22+e+marca&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&filter=0&getfields=*&aba=juris&entsp=a_politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&lr=lang_pt&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=&site=ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq=&partialfields=%28s%3Acivel%29&as_q=#main_res_juris>. Acesso em 13 maio 2015.

²⁷⁸ O primeiro julgado encontrado foi o agravo de instrumento n°. 70064532930, que não analisa a matéria objeto do presente trabalho, razão pela qual não será analisado. (RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. *Agravo de Instrumento n° 70064532930*. Agravante: Editora Zuun Ltda. Agravado: MSF Serviços de Meios de Pagamento Ltda. Relator: Isabel Dias Almeida. Porto Alegre, 29 abril 2015.) Disponível em:

<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=cache:www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php%3Fnome_comarca%3DTribunal%2Bde%2BJusti%25E7a%26versao%3D%26versao_fonetica%3D1%26tipo%3D1%26id_comarca%3D700%26num_processo_mask%3D70064532930%26num_processo%3D70064532930%26codEmenta%3D6274611++++&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&ie=UTF-8&lr=lang_pt&site=ementario&access=p&oe=UTF-8&numProcesso=70064532930&comarca=Comarca%20de%20Novo%20Hamburgo&dtJulg=29/04/2015&relator=Isabel%20Dias%20Almeida&aba=juris>. Acesso em 11 maio 2015.

O segundo julgado encontrado foi a apelação n°. 70063308241, já analisada no presente trabalho. O quarto julgado encontrado foram os embargos de declaração n°. 70064245681, que, em verdade, nada versa sobre a matéria objeto do presente trabalho, razão pela qual não será analisado. A única referencia que faz sobre concorrência desleal é que o processo que trata do assunto não possui conexão com o presente. (RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. *Embargos de Declaração n° 70064245681*. Embargante: Budelli Assessoria Comercial Ltda. Embargado: Alleanza Calçados Lrda. Relator: Isabel Dias Almeida. Porto Alegre, 13 abril 2015.) Disponível em:

<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=cache:www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php%3Fnome_comarca%3DTribunal%2Bde%2BJusti%25E7a%26versao%3D%26versao_fonetica%3D1%26tipo%3D1%26id_comarca%3D700%26num_processo_mask%3D70064245681%26num_processo%3D70064245681%26codEmenta%3D6239184++++&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&ie=UTF-8&lr=lang_pt&site=ementario&access=p&oe=UTF-8&numProcesso=70064245681&comarca=Comarca%20de%20Estrela&dtJulg=13/04/2015&relator=Isabel%20Dias%20Almeida&aba=juris>. Acesso em 11 maio 2015.

²⁷⁹ RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. *Apelação Cível n° 70054243589*. Apelante: Balas Boavistense S/A. Apelado: Soberana Indústria de Balas Ltda. Relator: Luís Augusto Coelho Braga. Porto Alegre, 23 abril 2015. Disponível em:

realizada a prova pericial, o Magistrado, adotando as razões de decidir da sentença recorrida, entendeu que os produtos formavam conjuntos visualmente distintos, razão pela qual não havia indícios de contrafação de marca, e que não havia provas da anterioridade da embalagem. A conclusão do Relator foi de que a única semelhança significativa entre as marcas era a mesma fonte nos desenhos. Em relação ao *trade dress*, ficou concluído não haver qualquer similitude capaz de levar a erro o consumidor que pudesse configurar concorrência desleal. Com efeito, este caso foi o primeiro dentre os analisados no qual o Relator baseou sua decisão em laudo pericial e que analisou as semelhanças entre os produtos, e não as diferenças.

O quinto julgado encontrado foi a apelação nº. 70041448093,²⁸⁰ caso em que restou definido que, para analisar a existência de concorrência desleal por violação de marca, é preciso analisar o conjunto, não termos isolados, como os números “4” e “5”, por não serem estes passíveis de exclusividade.

Dentre os julgados pesquisados que abordaram o objeto do presente trabalho, foi possível inferir que, em sua maioria, foram adotadas as razões de decidir da decisão ou sentença recorrida. Além disso, em apenas dois julgados efetivamente analisados foi realizada a prova pericial e em um deles o voto vencido foi no sentido de anular a sentença para sua realização. Nos julgados em que a perícia não foi realizada, a decisão utilizou critério subjetivo, baseado no “passar de olhos” do Julgador. Também foi possível perceber que a maioria das decisões, ao verificar a concorrência desleal, aponta as diferenças, e não as semelhanças entre os *trade dresses* dos produtos/serviços. Tendo em vista tais conclusões, passa-se à análise da possibilidade de estabelecer critérios objetivos para a

<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=cache:www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php%3Fnome_comarca%3DTribunal%2Bde%2BJusti%25E7a%26versao%3D%26versao_fonetica%3D1%26tipo%3D1%26id_comarca%3D700%26num_processo_mask%3D70054243589%26num_processo%3D70054243589%26codEmenta%3D6255141++++&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&ie=UTF-8&lr=lang_pt&site=ementario&access=p&oe=UTF-8&numProcesso=70054243589&comarca=Comarca%20de%20Iju%C3%AD&dtJulg=23/04/2015&relator=Lu%C3%ADs%20Augusto%20Coelho%20Braga&aba=juris>. Acesso em 11 maio 2015.

²⁸⁰ RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. *Apelação Cível nº 70041448093*. Apelante: aTI Consultoria e Assessoria em Tecnologia da Informação Ltda. Apelado: Cinco TI Comércio e Serviço Ltda. Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares. Porto Alegre, 09 abril 2015. Disponível em:

<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=cache:www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php%3Fnome_comarca%3DTribunal%2Bde%2BJusti%25E7a%26versao%3D%26versao_fonetica%3D1%26tipo%3D1%26id_comarca%3D700%26num_processo_mask%3D70041448093%26num_processo%3D70041448093%26codEmenta%3D6236089++++&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&ie=UTF-8&lr=lang_pt&site=ementario&access=p&oe=UTF-8&numProcesso=70041448093&comarca=Comarca%20de%20Porto%20Alegre&dtJulg=09/04/2015&relator=Sylvio%20Jos%C3%A9%20Costa%20da%20Silva%20Tavares&aba=juris>. Acesso em 11 maio 2015.

caracterização da concorrência desleal por violação ao *trade dress* e à marca de produtos/serviços.

3 DETERMINAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA CONFIGURAÇÃO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL

A identidade visual dos produtos e serviços é de grande importância para seus fabricantes e comerciantes no mercado consumidor, possuindo valor agregado ao patrimônio empresarial, e merecendo, portanto, tutela efetiva contra atos de concorrência desleal. Assim sendo, no primeiro capítulo, abordou-se quais os requisitos necessários para que reste caracterizada a concorrência desleal na violação de *trade dress* e de marca de fato de produtos e serviços, concluindo-se que a concorrência desleal se configura quando uma das partes, desde que sejam concorrentes entre si, pratica ato que possa ensejar confusão entre produtos ou serviços ou estabelecimentos dos concorrentes; prejudicar, de qualquer forma, a imagem do concorrente; ou causar prejuízo ao crédito do concorrente, por desvio de clientela, aliciamento de funcionários, utilização indevida de segredos de indústria ou falsa atribuição, a si mesmo, de recompensa ou distinção que não obteve.

Observando os julgados dos E. Superior Tribunal de Justiça e Tribunais de Justiça de São Paulo e do Rio Grande do Sul a respeito do tema, inferiu-se que as decisões, em sua maioria, foram baseadas em critérios subjetivos do julgador. Contudo, diante da grande importância do *trade dress* e da marca dos produtos/serviços, que não devem ter sua tutela dependente exclusivamente de critérios subjetivos do julgador, abordar-se-á, neste segundo capítulo, a determinação de critérios objetivos para a caracterização de concorrência desleal por violação de *trade dresses* e/ou de marcas de fato do concorrente.

No ordenamento jurídico brasileiro, resta claro que a vagueza e a amplitude dos atos que podem constituir concorrência desleal são características deste instituto, criado para reprimir atos praticados por agentes econômicos contra o ambiente concorrencial.²⁸¹ Assim sendo, não é possível vislumbrar, com antecipação, todos os meios não honestos que podem ser utilizados para angariar clientela,²⁸² razão pela qual foi admitido, no art. 209 da Lei n. 9.279/96,²⁸³ a prática de outros atos de concorrência desleal “tendentes a prejudicar a

²⁸¹ MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual*. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 286.

²⁸² MORO, *loc. cit.*

²⁸³ Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. § 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue

reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre produtos e serviços oferecidos no mercado.”²⁸⁴ Essas práticas, não tipificadas criminalmente, estão sujeitas à reparação civil.

A Convenção da União de Paris, referida no primeiro capítulo do presente trabalho, também reprime a concorrência desleal. Contudo, o art. 10-*bis* da CUP, ao falar em “contrário aos usos honestos”, carrega uma regra de ordem ética, moral, de conceituação subjetiva e imprecisa.²⁸⁵ O ato de concorrência desleal coibido atualmente pelo art. 195, III, da LPI, é aquele idôneo para provocar dano e para desviar clientela alheia, considerando suas características objetivas, ou seja, capaz de provocar como efeito a confusão entre os produto/serviços, sendo justamente isso o que caracteriza o ato como sendo desleal.²⁸⁶ Assim sendo, o legislador brasileiro, ao redigir o art. 209 da LPI, que prevê a reparação civil pelos atos ilícitos cometidos, de confusão, apenas atendeu à definição descrita no art. 10-*bis* da CUP, que estabelece que a lei deve prevenir, entre outros, “todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente”.²⁸⁷

A respeito dos atos de confusão que resultam em concorrência desleal, Alberto Luís Camelier da Silva os define, citando Newton Silveira,²⁸⁸ Carlos Henrique de Carvalho Fróes,²⁸⁹ Denis Borges Barbosa²⁹⁰ e Elisabeth Kasznar Fekete,²⁹¹ como sendo:

[...] todos aqueles atos que visam estabelecer confusão com produtos, serviços e estabelecimentos alheios, através de marcas, cores, sons, expressões de propaganda, formatos de produtos, embalagens, logotipos, desenhos industriais e

necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória. § 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada. (BRASIL. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996. *Planalto*.) Disponível em:

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em 12 abril 2015.

²⁸⁴ MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual*. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 287.

²⁸⁵ SILVA, Alberto Luís Camelier da. *Concorrência desleal: atos de confusão*. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 136.

²⁸⁶ ASCARELLI, Tullio. *Teoría de la concurrencia y de los Bienes Inmateriales*. Ed Espanhola, 1970. p. 204-205. *apud* SILVA, *loc. cit.*

²⁸⁷ SILVA, *op. cit.*, p. 137.

²⁸⁸ SILVEIRA, Newton. *A propriedade intelectual e as novas leis autorais*, p. 10. *apud* SILVA, *op. cit.*, p. 135.

²⁸⁹ FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. *Âmbito de proteção à marca*, RT 403/30-36. *apud* SILVA, *op. cit.*, p. 135.

²⁹⁰ BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*, p. 303. *apud* SILVA, *op. cit.*, p. 135.

²⁹¹ FEKETE, Elisabeth Kasznar. *Falsificação, fraude e “pirataria”: suas correlações no direito brasileiro e suas repercussões no direito internacional*. Revista da ABPI, n. 79, nov./dez. 2005, p. 17. *apud* SILVA, *op. cit.*, p. 135.

patentes em domínio público. Seja a almejada confusão fonética, ortográfica, visual ou mesmo ideológica.²⁹²

Para atingir seu objetivo, o concorrente desleal tira do seu produto e/ou estabelecimento original o que possui de mais evidente e o transforma de tal maneira que, embora transpareça determinadas dessemelhanças, o conjunto resta bem caracterizado como similar ao do concorrente, seja por meio de reprodução dos sinais distintivos, seja dos elementos componentes do produto, seja dos elementos que exteriorizam a forma de apresentação do produto.²⁹³ Em verdade, “a forma mais comum de concorrência desleal é a provocada pela confusão ou associação”,²⁹⁴ sendo mais usuais aqueles que, mediante a usurpação das características identificadoras da marca, nome, insígnia ou de outro elemento diferenciador, causem confusão no consumidor, como, por exemplo, imitação indevida de embalagem, de *trade dress*, de rótulo, de invólucro, entre outros.²⁹⁵

De fato, o uso fraudulento de embalagem de produto que imite ou reproduza sinais distintivos alheios, registrados ou não, ou quaisquer outros sinais em princípio não registráveis, mas que se tornaram conhecidos pelo público consumidor como sendo de determinado fabricante, comerciante ou prestador de serviço, “é expediente muito usado pelos concorrentes desleais que objetivam diminuir o longo e penoso caminho a ser trilhado para alcançar sucesso de vendas.”²⁹⁶ Observa-se, contudo, que, em que pese os casos de concorrência desleal ocorrerem pelas mais variadas formas, devendo, portanto, serem avaliados um a um,²⁹⁷ o presente trabalho busca encontrar critérios objetivos para a configuração de concorrência desleal pela violação de marca e de *trade dress* por meio de atos de confusão, podendo resultar no desvio de clientela e em prejuízos para o concorrente.

²⁹² SILVA, Alberto Luís Camelier da. *Concorrência desleal: atos de confusão*. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 135.

²⁹³ SOARES, José Carlos Tinoco. *Tratado da Propriedade Industrial*. vol. III. São Paulo: Resenha Tributária, 1988. p. 1463.

²⁹⁴ COPETTI, Michele. *Afinidade entre Marcas: uma questão de Direito*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 166.

²⁹⁵ GOYANES, Marcelo. *Tópicos em Propriedade Intelectual: marcas, direitos autorais, designs e pirataria*. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 53. *apud* COPETTI, *loc. cit.*

²⁹⁶ SILVA, *op. cit.*, p. 140.

²⁹⁷ “[...] não deixam de ser as normas específicas de propriedade industrial derivadas de um princípio maior de repressão à concorrência desleal. Como já se mencionou, a concorrência desleal é extremamente ampla e não há como eliminá-la tendo em vista que a cada dia surgem novos atos que podem ser considerados desleais no comércio. As regras de propriedade industrial podem ser vistas, portanto, como garantia adicional na realização da concorrência leal no mercado.” (MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual*. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 287-288.)

3.1 ANÁLISE DA MARCA

No primeiro capítulo, constatou-se que a marca é signo distintivo passível de registro, ou seja, “as marcas são bens imateriais suscetíveis de figurarem como objetos aptos à tutela do direito de propriedade, assim como todas as obras do espírito, todas as obras intelectuais, quer no domínio das letras, das artes, das ciências, quer no das indústrias.”²⁹⁸ A marca, dessa forma, possui grande importância, tanto ao empresário, quanto ao consumidor, razão pela qual sua proteção se tornou imperiosa, destacando-se que, ao empresário, a marca se revela como expressivo elemento patrimonial, cujo objetivo é a formação e a conservação da clientela, enquanto que, para o consumidor, a marca significa garantia de identificação e qualidade dos produtos/serviços.²⁹⁹

A marca, como visto, goza de proteção legal mesmo quando não registrada, pela repressão à concorrência desleal (desde que preenchidos os demais requisitos) e pelo direito de preferência de registro (desde que comprovado uso anterior por período mínimo de seis meses). Estabelecidas as premissas, passa-se à análise dos atos de confusão.

3.1.1 Atos de confusão e de associação indevida

Há importante diferença entre confusão e risco de confusão, pois, no primeiro caso, há uma proteção absoluta conferida às marcas, por dizer respeito aos casos de marcas idênticas, assinalando produtos e serviços iguais; ao passo que, no risco de confusão, sua análise está sujeita a “boa dose” de interpretação, ou seja, a uma verificação de diversos fatores incidentes, para constatar a similaridade ou não das marcas e dos produtos ou serviços assinalados pelas marcas.³⁰⁰ Nesse sentido:

A confusão é um fenômeno que se passa na mente dos consumidores, por utilização de marca igual em produtos idênticos, por produtores diversos, e que faz com que aqueles não tenham meios para distinguir esses produtos. Também pode ocorrer este fenômeno no caso de marcas [de] serviços.³⁰¹

²⁹⁸ MORAES, Maria Antonieta Lynch de. Marca – bem incorpóreo protegido pelo direito industrial. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 814, p. 71-82, agosto 2003. p. 71.

²⁹⁹ MORAES, *loc. cit.*

³⁰⁰ MORCHON, Gregório Robles. *Lãs marcas em el derecho español (adaptación AL derecho comunitário)*. Madrid: Civitas, 1995. p. 193. *apud* MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de Marcas: abordagem das marcas notórias da Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 121-122.

³⁰¹ MORO, *op. cit.* p. 122.

Deve-se ter em mente que, no caso de confusão, qualquer marca está sujeita a ela, mas, de fato, as marcas mais conhecidas são as mais cobiçadas, devendo ser reprimido não apenas o registro da marca, mas também o seu uso por terceiros. O risco de confusão, por sua vez, envolve questão mais complexa, pois versa sobre a utilização de marcas que são iguais ou semelhantes, porém de titulares diferentes, para produtos/serviços semelhantes ou afins, dando margem à interpretação caso a caso do que seriam tais marcas, produtos ou serviços similares ou afins.³⁰²

Maitê Moro distingue risco de confusão de risco de associação, afirmando que este último ocorre quando há possibilidade de confusão entre produtos diferentes quando envolver marcas de alto renome,³⁰³ que configuram exceção ao princípio da especialidade, como visto anteriormente, e recebem proteção em todos os ramos de atividade, conforme indicado pelo art. 125 da LPI.³⁰⁴ Nesse caso, o público consumidor, constatando que produto diverso daquele habitualmente conhecido também o é designado por marca famosa, pode associar tal produto à empresa proprietária da marca, ignorando que, em verdade, o produto é de terceiro que não o verdadeiro titular da marca. É importante destacar esse tipo de associação errônea porque ela não é feita em relação aos produtos/serviços, mas sim pela marca e pelos valores que ela transmite, sendo irrelevante o fato de os produtos/serviços serem diferentes, já que o público espera que, quando assinalados pela marca por ele conhecida, os produtos/serviços possuam as mesmas qualidades, os mesmos valores que a marca transmite.³⁰⁵ Constata a autora que:

O risco de associação de marcas é, em última análise, uma forma de risco de confusão de marcas, mas que se passa em relação à origem ou qualidade do produto ou serviço, e não em relação ao próprio produto ou serviço, como ocorre no risco de confusão.³⁰⁶

Dessa forma, quando houver risco de associação entre produtos/serviços, a concorrência desleal ocorre porque o consumidor entende, erroneamente, que produtos ou serviços, mesmo não sendo congêneres, possuem a mesma origem. Um exemplo seria o

³⁰² MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de Marcas: abordagem das marcas notórias da Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 122-123.

³⁰³ MORO, *op. cit.*, p. 125.

³⁰⁴ Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade. 9 BRASIL. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996. *Planalto*.) Disponível em:

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em 12 abril 2015.

³⁰⁵ MORO, *op. cit.*, p. 126.

³⁰⁶ MORO, *op. cit.*, p. 128.

caso analisado no capítulo anterior, envolvendo as marcas “Fresh” e “Su Fresh” (AgRg no REsp 1391517/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015), no qual o primeiro designava produtos de “preparado sólido para refresco”, vulgarmente chamado “suco em pó”, enquanto que a segunda marca dizia respeito a sucos e néctares pronto para consumo.

Michele Copetti, de igual modo, dedicou estudo aos critérios de comparação entre marcas, buscando adotar critérios mais objetivos, a fim de determinar a possibilidade de confusão e associação entre elas, garantindo maior efetividade da proteção do direito marcário.³⁰⁷ “Para avaliar o grau de confundibilidade das marcas, não existem regras matemáticas, o que não significa que inexistem certos parâmetros de análise,”³⁰⁸ porque os casos concretos indicam distintos elementos que devem ser considerados na análise do risco de confusão ou associação de produtos ou serviços que guardem afinidade entre si.³⁰⁹

Para realizar tal análise, a autora apresentou os critérios utilizados nos julgados do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias (TJCE)³¹⁰ e do Tribunal da Comunidade Andina (TJCA),³¹¹ nos quais a legislação igualmente³¹² proíbe a coexistência registral de marcas afins, em face da possibilidade de gerar confusão ou associação para o consumidor. A autora também verifica a existência de confusão e/ou associação entre marcas, afirmando que, nos casos em que há identidade de sinais e de produtos/serviços, há presunção de possibilidade de confusão, mas que, em não havendo plena identidade, o risco deve ser

³⁰⁷ COPETTI, Michele. *Afinidade entre Marcas: uma questão de Direito*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 161.

³⁰⁸ COPETTI, *op. cit.*, p. 162.

³⁰⁹ COPETTI, *op. cit.*, p. 162.

³¹⁰ “O TJCE, criado em 1952 (Tratado de Paris), assegura, ao lado do Tribunal de Justiça de Primeira Instância (TJPI), o respeito e a correta interpretação ao Direito comunitário vigente nos vinte e sete Países-Membros da União Europeia. Com a entrada em vigor da Primeira Diretiva do Conselho (Diretiva 89/104 do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988), relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros em matérias de marcas, o conceito de marcas similares que podem induzir o consumidor a confusão passou a ser um conceito de Direito Comunitário, exigindo desse Tribunal uma interpretação do risco de confusão e associação, [...]” (COPETTI, *op. cit.*, p. 162.)

³¹¹ “O TJCA, antes Tribunal de Justiça do Acordo de Cartagena firmado em 1969, possui a função de interpretar a normativa andina buscando aplicação uniforme nos Países-Membros (Bolívia, Colômbia, Equador e Peru). A propriedade industrial na Comunidade Andina é regulada pela Decisão da Comissão nº 486, de 14 de setembro de 2000, que dispõe sobre o regime comum da propriedade industrial. Com base nesses preceitos, o TJCA igualmente foi chamado a se posicionar acerca dos critérios de confrontação de marcas que podem induzir o consumidor a confusão ou associação, o que repercutiu nas Interpretações Prejudiciais (IP), [...]” (COPETTI, *op. cit.*, p. 163.)

³¹² Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; [...]. (BRASIL. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996. *Planalto*.) Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em 12 abril 2015.

evidenciado.³¹³ A comparação, em casos de afinidade, deve considerar a identidade e a semelhança dos produtos/serviços, valorando-se de forma global as similitudes visuais, fonéticas e conceituais entre as marcas cotejadas.³¹⁴ Em relação a tais similitudes, a apreciação global deve ser baseada na impressão de conjunto que as marcas produzem, considerando, especialmente, seus elementos distintivos e dominantes – a apreciação deve ser realizada considerando o conjunto porque o consumidor médio percebe a marca como um todo.³¹⁵ Nesse contexto, é necessário definir o que vem a ser associação.

Conforme definido no julgado *OAMI/Shaker*, do TJCE, a “associação é um vínculo existente entre duas representações mentais”, ou seja, uma associação mental ou uma representação cognitiva é a imagem que uma pessoa forma de determinada situação, apelando às sensações e à memória.³¹⁶ Assim sendo, a percepção do sinal pode invocar, ainda que de forma inconsciente, a marca anterior, diluindo-a,³¹⁷ razão pela qual a proibição deve ser estendida para os sinais que, ainda que não sejam confundíveis com a marca anterior, acabam evocando-a, mesmo que mentalmente e aproveitando-se, portanto, de seu *goodwill* (tendência ou probabilidade de o consumidor adquirir produtos ou serviços baseando-se no nome ou na sua origem³¹⁸).³¹⁹ Verifica-se, assim, que:

A associação pode apresentar contornos mais amplos que o risco de confusão, pois aplicável para aqueles casos em que, apesar de não existir probabilidade de erro na procedência dos produtos, existe a possibilidade de o consumidor efetuar uma associação mental entre as marcas que os identificam, trazendo à segunda a lembrança da primeira.³²⁰

³¹³ COPETTI, Michele. *Afinidade entre Marcas: uma questão de Direito*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 174.

³¹⁴ CASADO CERVIÑO, Alberto; BORREGO CABEZAS, Cayetana. El riesgo de confusión en la jurisprudencia comunitária. In: *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo XIX. Madri: Instituto de Derecho Industrial Universidade de Santiago de Compostela e Marcial Pons, 1998. p. 171. *apud* COPETTI, *loc. cit.*

³¹⁵ COPETTI, *op. cit.*, p. 175.

³¹⁶ UE. Tribunal de justiça *Caso OAMI/Shaker, de 12 de junho de 2007, C-334/05 p.* Disponível em: <HTTP://curia.europa.eu>. Acesso em: 15 mar. 2010. *apud* COPETTI, *op. cit.*, p. 176.

³¹⁷ “É o caso de marcas que, por terem alcançado certo grau de fama (porém não de ‘alto renome’) ou por serem muito distintivas [...], despertam no consumidor a associação imediata com o produto ou serviço primário, ainda que sejam usadas em produto ou serviço não afim. Nesses casos, em que não é possível reivindicar a proteção especial do artigo 125 da LPI [...], tampouco há violação ao artigo 124, XIX [...], pode-se combater a usurpação com base na chamada Teoria da Diluição.” (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. *Propriedade Industrial aplicada – reflexões para o Magistrado*. Brasília, 2003. p. 121.)

³¹⁸ Tradução do autor: “*Goodwill refers to the tendency or likelihood of a consumer to repurchase goods or services based upon the name or source.*” (STIM, Richard. *Patent, Copyright and Trademark – An Intellectual Property Desk Reference*. 13ª. Ed. California: Nolo, 2014. p. 411.)

³¹⁹ COPETTI, *op. cit.*, p. 176.

³²⁰ COPETTI, *op. cit.*, p. 176.

A associação, portanto, ocorre nos casos de associação psicológica, sem ocasionar confusão entre os sinais, mas influenciando o consumidor na aquisição, pois as qualidades representadas pela marca mais famosa são transferidas para o novo produto/serviço. Contempla, desse modo, os casos em que, mesmo inexistindo risco de confusão, o sinal posterior se associa, mentalmente, à marca anterior de particular distintividade, influenciando o consumidor.³²¹

3.1.2 Critérios de comparação e consumidor médio

A análise da suscetibilidade de confusão entre marcas pode ser dividida em três: análise *in abstracto*, análise *in concreto* e análise intermediária. A análise *in abstracto* é a análise realizada antes do uso efetivo da marca, não sendo possível aduzir elementos distintivos derivados do uso quando do registro da marca, pois, no sistema atributivo de direito de propriedade de marca, adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, não há necessidade de utilização prévia da marca como requisito para seu registro. De outro lado, na análise *in concreto*, busca-se determinar os efeitos concretos do uso da marca no mercado, pois não é possível prever abstratamente o desenvolvimento das marcas, mormente a percepção que o consumidor terá dela. Por fim, na análise intermediária, realizada na fase registral e de forma abstrata, há atribuição de tutela mínima, que posteriormente pode ser ampliada em decorrência do uso que se faz da marca.³²²

Tendo em vista que o presente trabalho versa sobre concorrência desleal, não abordando registro de marca, nem sua violação, cabe realizar apenas a análise *in concreto*, visto que a marca precisa, efetivamente, estar em uso para que haja concorrência desleal por violação de marca de fato.

Antes de analisar os critérios adotados por alguns autores para estabelecer a confusão ou associação indevida de marcas, destaca-se que tais critérios dizem respeito ao impedimento de registro de marca que possa ensejar confusão ou associação. Contudo, tendo em vista que a repressão à concorrência desleal também veda atos de confusão que possam resultar em desvio de clientela, por ser considerado ato desleal, a analogia será utilizada para aplicar tais critérios nos casos de verificação de concorrência desleal por violação de marca de fato, supondo-se o preenchimento dos demais requisitos.

³²¹ COPETTI, Michele. *Afinidade entre Marcas: uma questão de Direito*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 177.

³²² COPETTI, *op. cit.*, p. 179-180.

José Carlos Tinoco Soares, abordando as possibilidades de negação de registro de marcas, distinguiu os atos em três grandes grupos: reprodução total, reprodução parcial e imitação.³²³ A reprodução total é a cópia fiel de marca anterior para distinguir os mesmos artigos ou afins. Já a reprodução parcial é a cópia quase integral de marca anterior para distinguir os mesmos ou artigos afins. Neste contexto, os usuários suprimem ou acrescentam letras ou sílabas às marcas anteriores, de modo que o consumidor tenha uma variação da marca principal, sendo levado a erro ao adquirir um produto pensando ser produto da mesma origem daquele que era habituado a comprar.³²⁴ Por fim, “a imitação consiste no artifício empregado na composição de uma marca, cuja finalidade é iludir a justiça e o consumidor desatento.”³²⁵ De fato, o autor ressalta a importância de se estar atento para os artifícios empregados para a defesa do imitador:

Pelo artifício é que o requerente assaz precavido, ao formar a sua marca, procura deixar transparecer determinados elementos que facilmente poderão ser empregados na própria defesa, mas que no fundo jamais deverão ser levados em consideração. O público não percebe por isso será iludido e levado a erro [*sic*] e confusão, enquanto o requerente tem alcançado o fim desejado.³²⁶

Abordando os critérios de comparação entre os sinais, porém sem citar a reprodução total ou parcial, Michele Copetti inicia referindo que se deve considerar, em primeiro lugar, o conjunto da forma como a marca é visualizada e, em segundo lugar, os elementos distintivos e dominantes, de acordo com o caso concreto. A apreciação do conjunto das marcas deve preponderar porque é o aspecto global de uma marca que impressiona e orienta o consumidor no momento da escolha de produtos e serviços. Contudo, para as marcas que contêm uma parte mais distintiva, esta é que deve ser considerada na análise, ainda que isso resulte em certo desmembramento.³²⁷

Assim, passando da análise do conjunto global para a análise detalhada das marcas, Michele Copetti afirma que, tendo em vista os tipos de marcas confrontadas, a categoria de produtos ou serviços assinalados e as condições de comercialização, deve-se distinguir cada campo em que haja confusão, de acordo com a sua relevância. Dessa forma, para que haja risco de confusão ou de associação, não é necessário que a similitude marcária seja verificada em todos os planos, bastando que a mesma apresente algum aspecto confundível,

³²³ SOARES, José Carlos Tinoco. *Direito de Marcas*. São Paulo: Atlas, 1968. p. 128-144.

³²⁴ SOARES, *op. cit.*, p. 128 e 131.

³²⁵ SOARES, *op. cit.*, p. 135.

³²⁶ SOARES, *op. cit.*, p. 135.

³²⁷ COPETTI, Michele. *Afinidade entre Marcas: uma questão de Direito*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 188, 189 e 191.

sendo suficiente para produzir risco de confusão, em decorrência das circunstâncias do mercado relevante. Contudo, não se pode deixar de analisar a impressão do conjunto para que seja caracterizada a possibilidade de confusão.³²⁸

Também a fim de avaliar se há risco de confusão entre duas marcas, Maitê Moro cita Carlos Fernández-Novoa, que reconhece ser tarefa jurídica bastante complexa e sutil decidir se duas marcas são confundíveis ou não e cita vários fatores que devem ser levados em consideração para tal avaliação; entre eles, indica: (a) a comparação dos signos; (b) a existência de semelhança ou conexão competitiva dos produtos; e (c) o grau de atenção do consumidor diante das marcas.³²⁹ Nesse mesmo sentido, Gregório R. Morchon destaca que, de acordo com a Diretiva Europeia sobre Marcas, os seguintes fatores devem ser valorizados pelo julgados em caso de risco de confusão: o conhecimento efetivo da marca no mercado por parte dos consumidores; a associação que estes possam fazer entre os signos e os produtos designados; e o grau de semelhança entre a marca e o signo e entre os produtos ou serviços.³³⁰

Considerando os casos de imitação, Tinoco Soares entende que se faz necessária a presença da lei, impondo medidas contra as tentativas maliciosas e contra as imitações flagrantes, fazendo cessar a fraude e a concorrência desleal, beneficiando o direito dos verdadeiros titulares da marca e garantindo a necessária confiança dos consumidores acerca dos produtos ou serviços que estão adquirindo. Com base nisso, o autor considerou a imitação em vários aspectos, os quais dividiu em sete categorias.³³¹

O primeiro grupo de imitação citado por Tinoco Soares é o de rótulos, envoltórios, acondicionamentos, entre outros, em que o que é imitado é a característica essencial, aquele elemento imprescindível para o público consumidor conhecer o produto no mercado. O segundo grupo é aquele em que a imitação é dos elementos essenciais, ou seja, visando a atingir a marca anterior, ou se acrescentam, ou se suprimem letras ou sílabas, porém a essência da marca anterior permanece na marca mais recente.³³²

O terceiro grupo é a imitação pelo prefixo e o quarto grupo a imitação pelo sufixo. Pelo prefixo, a imitação ocorre pela reprodução da marca anterior, é sua aplicação total

³²⁸ COPETTI, Michele. *Afinidade entre Marcas: uma questão de Direito*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 192.

³²⁹ FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. *El uso obligatorio de marca registrada*. Discurso Inaugural del Curso Académico 1976-1977, Universidad de Santiago de Compostela. p. 197. *apud* MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de Marcas: abordagem das marcas notórias da Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 124.

³³⁰ OLAVO, Carlos. *Propriedade industrial*. Coimbra: Almedina, 1997. p. 32. *apud* MORO, *loc. cit.*

³³¹ SOARES, José Carlos Tinoco. *Direito de Marcas*. São Paulo: Atlas, 1968. p. 137.

³³² SOARES, *op. cit.*, p. 138.

como se fosse um prefixo genérico, de uso comum, ou ocorre quando o prefixo da marca anterior também é utilizado na marca posterior, a fim de obter como resultado marca semelhante na grafia ou na pronúncia. Já pelo sufixo, a imitação é realizada pela reprodução total ou parcial dos sufixos presentes na marca anterior e, embora utilizando prefixo distinto, o conjunto obtido é muito semelhante ao da marca original. Em verdade, a utilização de afixos em marcas já conhecidas pelo público é comum para constituição de marcas novas de empresas concorrentes.³³³

A imitação pelo sentido ou significado compõe o quinto grupo, no qual, não pretendendo reproduzir integral ou parcialmente marca registrada, cria-se marca nova com o mesmo sentido ou significado, seja a grafia semelhante ou não.³³⁴ O sexto grupo abarca a imitação por palavra estrangeira, a respeito do qual Tinoco Soares esclareceu que:

Embora não haja especificamente no Código da Propriedade Industrial, proibições relativas a denominações nacionais que reproduzam estrangeiras com o mesmo significado, ou vice-versa, a jurisprudência têm-se firmado no sentido de não se conceder pedidos de registro dessa natureza. Assim sendo, não poderão ser registrados os pedidos que correspondam simplesmente à tradução para o vernáculo de palavras estrangeiras, registradas como marca para os mesmos artigos ou pertencentes ao mesmo gênero de negócio. Nas mesmas condições não deverão ser concedidas as marcas, em idioma estrangeiro que correspondam à versão das nacionais. [...]³³⁵

O último grupo, a seu turno, engloba a imitação ideológica, que, segundo o autor, é possível que seja a mais difícil de ser verificada e, portanto, a mais fácil de alcançar os limites desejados pelos imitadores. Neste caso, há colisão ideológica quando a marca mais recente, embora formada por elementos essenciais diversos ou mesmo palavras distintas da marca anterior, lembra-a em seu sentido. O autor ainda destaca que a imitação ideológica se aproxima consideravelmente da imitação pelo sentido/significado, porém aquela requer mais habilidade na formação da segunda marca, tornando o julgamento acerca da existência de confusão mais difícil.³³⁶

Dos critérios expostos por Tinoco Soares, infere-se que a proibição do registro de marca e, portanto, a possibilidade de caracterização de concorrência desleal – preenchidos os demais requisitos – pode ocorrer quando um concorrente reproduz integral ou parcialmente a marca do outro, ou quando a imita, ou seja, cria nova marca que ilude o

³³³ SOARES, José Carlos Tinoco. *Direito de Marcas*. São Paulo: Atlas, 1968. p. 139-140.

³³⁴ SOARES, *op. cit.*, p. 141.

³³⁵ SOARES, *op. cit.*, p. 142-143.

³³⁶ SOARES, *op. cit.*, p. 143-144.

consumidor, fazendo-o acreditar ser outra. Nesse sentido, Tinoco Soares não limita a imitação aos aspectos visuais e gráficos, admitindo também sua caracterização no tocante à similitude intelectual, seja quanto ao significado, seja quanto à lembrança que as marcas acarretam ao consumidor.

Michele Copetti, a seu turno, dividiu a análise detalhada da marca em três campos: campo visual ou gráfico, campo fonético ou auditivo e campo semântico,³³⁷ que serão sinteticamente tratados no presente trabalho. No primeiro campo, visual ou gráfico, a autora subdivide a análise em três elementos: (a) ortográfico, (b) gráfico e (c) forma e cores.³³⁸

Em relação ao primeiro elemento, a autora diz que a confusão ortográfica é a mais habitual, ocorrendo nos casos em que há coincidência de letras no conjunto. Influenciam, neste critério, “a sequência de vocábulos, a longitude, quantidade de sílabas ou radicais ou terminações comuns.”³³⁹ O critério da comparação do conjunto não exclui a análise pormenorizada que possa ser feita das marcas, ao contrário, tal análise constitui critério determinante na elucidação da causa. Ainda, nos casos de marcas nominativas, a confusão ou associação deve ser considerada tanto em relação à proteção gráfica, quanto em relação à sua pronúncia (campo fonético).³⁴⁰ Por fim, refere a autora que:

Ao analisar a confusão ou associação, deve-se considerar a proteção conforme a forma de apresentação do registro da marca. A análise pode partir de uma confrontação dos sinais, utilizando-se para isso os distintos elementos que o compõem, como, por exemplo, os estilos da fonte utilizada, serifada ou não (a serifa é o traço que aparece nas extremidades inferiores das letras, como na *Times New Roman* ou na *Garamond*); inclinação da fonte e sua estilização, [...]. Algumas marcas são registradas utilizando elementos nominativos escritos com tipos conhecidos enquanto outras utilizam uma escrita completamente nova.³⁴¹

Quanto ao segundo elemento, “a confusão gráfica ocorre quando os desenhos das marcas ou os tipos de letras usados têm traços idênticos ou semelhantes”;³⁴² de modo que a confusão ocorre pelo “uso de figuras iguais ou semelhantes ou pelo emprego de figuras

³³⁷ COPETTI, Michele. *Afinidade entre Marcas: uma questão de Direito*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 193-207.

³³⁸ COPETTI, *op. cit.*, p. 193.

³³⁹ COPETTI, *op. cit.*, p. 193.

³⁴⁰ COPETTI, *op. cit.*, p. 195.

³⁴¹ COPETTI, *op. cit.*, p. 196.

³⁴² COPETTI, *op. cit.*, p. 198.

que, embora com diferentes elementos, transmitam a mesma ideia ao consumidor, pela combinação de cores utilizada, etc.”³⁴³

No tocante ao terceiro elemento, o titular da primeira marca pode ter adquirido apenas para si uma combinação de cores, que não pode ser imitada. A semelhança também pode ocorrer entre embalagens ou recipientes dos produtos nas marcas tridimensionais. Michele Copetti cita, reduzindo o *trade dress* ao conjunto que poderia ser abrangido pela proteção da marca tridimensional se tivesse distintividade suficiente,³⁴⁴ que a CUP e a LPI, ao proibirem qualquer ato contrário às práticas honestas de concorrência, conferem proteção ao conjunto-imagem ilegalmente copiado de outra empresa.³⁴⁵ A análise comparativa, neste caso, analisa não apenas a forma, mas também como o conjunto é distribuído, bem como a disposição dos elementos figurativo, normativos, as cores aplicadas, entre outros. Tratando-se de signos figurativos ou mistos, o que deve ser observado é a correspondência ou não de cores, formas ou relevos, pois a maioria das pessoas (consumidor médio) lembra da impressão do conjunto ou de determinado detalhe significativo de uma marca.³⁴⁶

No segundo campo, fonético ou auditivo, a confusão ocorre quando a pronúncia das palavras que constituem a marca, esteja correta ou não, resulta em fonética muito semelhante à da marca anterior por parte considerável do público consumidor. Em relação a marcas formadas por palavras estrangeiras, pode haver duas variações: a pronúncia de quem sabe falar a língua e, portanto, conhece a correta pronúncia, e daqueles que não sabem o idioma, desconhecendo, assim, como pronunciar corretamente. No entanto, as marcas não podem ser analisadas quanto aos elementos silábicos, pois a expressão é contínua; porém, a similitude entre vogais e consoantes pode sim gerar expressões semelhantes, visto que a possibilidade de confusão se dá, justamente, quando a expressão sonora dos sinais confrontados representa impacto sonoro similar.³⁴⁷

Para Michele Copetti, basta a confusão em um dos campos para que reste afastado o uso do sinal distintivo posterior, destacando que a importância do campo visual ou gráfico ocorre quando, por exemplo, os produtos estão dispostos no supermercado para alcance dos

³⁴³ COPETTI, Michele. *Afinidade entre Marcas: uma questão de Direito*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 201.

³⁴⁴ Como explanado no primeiro capítulo, o *trade dress* supera a marca tridimensional. (MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual*. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 45.)

³⁴⁵ COPETTI, *op. cit.*, p. 202.

³⁴⁶ COPETTI, *op. cit.*, p. 202.

³⁴⁷ COPETTI, *op. cit.*, p. 204.

consumidores, enquanto que o campo fonético ou auditivo tem importância quando o consumidor não está familiarizado com a marca e quando, por exemplo, tem que solicitar o produto pelo seu nome.³⁴⁸

No terceiro campo, o semântico, tem pouca relevância no ordenamento jurídico brasileiro porque o direito de marcas protege os sinais e não as ideias ou conceitos que estes evocam. Contudo, o fato de consumidores reconhecerem sinais também pelo seu conteúdo semântico não pode ser desconsiderado, conferindo-se, portanto, relevância aos três campos de análise, sem que um se sobressaia sobre o outro. Nesse sentido, marcas não similares, auditiva e graficamente, podem gerar confusão se o consumidor as associa por meio do comum significado que evocam.³⁴⁹ Por fim, Michele Copetti se refere à associação, afirmando que:

A associação impede, pois, os casos de conexão psicológica entre os sinais, sem confundi-los, mas influenciando o consumidor na aquisição. O consumidor transfere ao novo produto as qualidades representadas pela marca. Trata-se, portanto, de contemplar os casos em que, mesmo não existindo o risco de confusão, o sinal posterior se associa mentalmente à marca anterior, de particular distintividade. É neste ponto que a análise do campo semântico se faz importante, sendo inegável que a iminente possibilidade de induzir o consumidor a erro deve ser de todo afastada.³⁵⁰

Maitê Moro também destacou outros doutrinadores que elaboraram algumas regras de análise do risco de confusão de marca, por se tratar de um tema de caráter subjetivo.³⁵¹ Entre tais autores, encontra-se Juan Manuel G. Carrau, que estabeleceu quatro regras a serem observadas: (a) a confusão resulta da impressão do conjunto despertada pelas marcas; (b) as marcas devem ser examinadas de forma sucessiva, e não simultaneamente; (c) quem for analisar as semelhanças deve se colocar no lugar do suposto comprador e levar em conta a natureza do produto ou serviço; e (d) deve-se levar em conta as semelhanças e não as diferenças que existem entre as marcas.³⁵² Outro autor destacado por

³⁴⁸ COPETTI, Michele. *Afinidade entre Marcas: uma questão de Direito*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 206.

³⁴⁹ COPETTI, *op. cit.*, p. 207-208.

³⁵⁰ COPETTI, *op. cit.*, p. 209.

³⁵¹ MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de Marcas: abordagem das marcas notórias da Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 124.

³⁵² Tradução do autor. “(1) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2) Las marcas deben colocarse sucesiva y no simultáneamente. 3) Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio. 4) Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.” (CARRAU, Juan Manuel Gutierrez. *Manual teórico-práctico de marcas*. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria, 1997. p. 94. *apud* MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de Marcas: abordagem das marcas notórias da Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 124.)

Maitê Moro foi Carlos Olavo, que também afirma que a confusão deve ser medida com relação ao consumidor de atenção média e que, para defini-lo, devem-se considerar os produtos em questão e a condição social e cultural do público a que eles se destinam.³⁵³ Stephen Ladas, analisando a possibilidade de confusão em diferentes países, assinala que vários fatores podem causar uma visão diferente em relação à similaridade de duas marcas, pois a pronúncia de palavras não é a mesma em diferentes línguas e figuras mentais criadas por palavras ou dispositivos podem variar, o conceito pode variar por todas essas razões, então duas marcas podem acabar conflitando em um país e não conflitando em outro.³⁵⁴

Além de abordar critérios de comparação global e análise detalhada, Michele Copetti também cita critérios usados para comparação entre os produtos e serviços, verificando sua classificação, gênero, finalidades, produtos complementares e afinidades, tendo em vista que, para a autora, a avaliação do possível risco de confusão entre as marcas não deve ser resumida aos sinais, e sim também avaliar a identidade, semelhança e afinidade dos produtos ou serviços.³⁵⁵ Observa a autora que, ao valorar a confusão ou associação entre os sinais e os produtos ou serviços, “[...] o grau de comparação dos sinais não deve ser feito em detrimento da análise dos produtos ou serviços, tampouco de forma independente”, pois tais análises devem ser complementares, determinando o grau de confusão ou associação.³⁵⁶

Observa-se, contudo, que Tinoco Soares não faz tal análise e que os requisitos de avaliação de classificação internacional de produtos e serviços,³⁵⁷ matéria-prima

³⁵³ MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de Marcas: abordagem das marcas notórias da Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 124.

³⁵⁴ Tradução do autor. “Various factors may cause a different view with regard to similarity of two trademarks. Pronunciation of words is not the same in different tongues. Mental pictures created by words or devices may differ. The concept may vary. For all these reasons, two marks may be held conflicting in one country and nonconflicting in another.” (LADAS, Stephen P. *Patentes, trademarks, and related rights. National and international protection*. Cambridge: Harvard University Press, 1975. v. II. p. 1.078. *apud* MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de Marcas: abordagem das marcas notórias da Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 124.)

³⁵⁵ COPETTI, Michele. *Afinidade entre Marcas: uma questão de Direito*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 209.

³⁵⁶ COPETTI, *op. cit.*, p. 209.

³⁵⁷ Ao avaliar a Classificação Internacional de Produtos e Serviços, gênero de produtos, finalidades idênticas ou afins e origem, produtos complementares, matéria-prima e canais de comercialização e meios publicitários, Michele afirma ser difícil, *a priori*, estabelecer o grau de importância dos critérios, restando evidente a afinidade quando todos estiverem presentes e devendo ser ponderado conforme o peso relativo no mercado pertinente quando só alguns ocorrerem simultaneamente. (COPETTI, *op. cit.*, p. 210-211.) Em relação à Classificação Internacional de Produtos e Serviços, a autora ainda adverte que, “O enquadramento na Classificação Internacional possui um efeito meramente administrativo, de tal forma que não se podem considerar similares produtos ou serviços por estarem inseridos na mesma classe, tampouco distintos por figurarem AM classes distintas. Para concluir-se pelo risco de confusão ou associação, o critério de classes não é decisivo; é necessária

utilizada³⁵⁸ e meios publicitários,³⁵⁹ por exemplo, não são essenciais para a configuração de concorrência desleal, e sim critérios auxiliares. Inclusive, Michele Copetti refere que eles não possuem grande relevância quando avaliados sozinhos, por não serem absolutos. Assim sendo, eles não serão analisados no presente trabalho, sendo suficiente a constatação de que os agentes disputam o mesmo mercado consumidor.

Nesse sentido, a ideia de concorrência deve ser analisada em todas as situações em que as fontes de origem de certo produto/serviço podem ser confundidas, desconcertando os empresários e desviando a clientela, não bastando, portanto, que tais produtos/serviços sejam do mesmo gênero, devendo estar em mercados conexos destinados a um mesmo grupo de consumidores, quando não se referir à marca notória. Ainda, para concluir pela existência de semelhança, faz-se necessário observar do ponto de vista do consumidor, “determinando a possibilidade de confusão em relação à origem do produto ou serviço.”³⁶⁰

Isso porque, ainda que o consumidor não atribua a mesma origem aos produtos, pode concluir que existe uma relação comercial entre os titulares, dada a semelhança ou confusão das marcas. Assim sendo, o objetivo de analisar os produtos e a identidade que guardam entre si é evitar que os consumidores possam ser induzidos em erro. Nesse sentido, qualquer semelhança entre os sinais, em qualquer campo, e a semelhança nos ramos mercadológicos, que induzam o consumidor a confusão ou associação, devem ser afastados, por caracterizar concorrência desleal.³⁶¹

Para concluir pela existência de afinidade entre os produtos/serviços, deve-se levar em conta se eles possuem aptidão para satisfazer as mesmas necessidades, se são sucedâneos ou complementares. Michele Copetti destaca que a complementariedade está ligada à ideia de utilidade do bem³⁶² e que:

Na análise final, os consumidores nem sempre percebem a inexistência de vínculo entre os produtos pertencentes, muitas vezes inseridos em classes

uma análise dos produtos cotejados em face do mercado pertinente.” (COPETTI, Michele. *Afinidade entre Marcas*: uma questão de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 214.)

³⁵⁸ Michele destaca que a análise comparativa dos produtos também deve considerar a matéria-prima utilizada, critério este que, junto aos canais de comercialização e de distribuição, apontará o grau de conexão competitiva dos produtos e o grau de confundibilidade para o consumidor. (COPETTI, *op. cit.*, p. 220.)

³⁵⁹ Em relação aos canais de comercialização e meios publicitários, a autora destaca que, “pertencendo aos mesmos canais de comercialização, presume-se a confundibilidade dos produtos”; entretanto, quando os produtos, apesar de serem comercializados no mesmo estabelecimento, estão em seções específicas, o juízo de semelhança perde relevância. Assim, “a utilização dos mesmos meios publicitários é relevante quando os produtos são anunciados em veículos especializados ou em veículos de massa”, mas, “independente da mídia utilizada, o destinatário final que deve ser considerado é aquele consumidor médio.” (COPETTI, *op. cit.*, p. 221.)

³⁶⁰ COPETTI, *op. cit.*, p. 214-215.

³⁶¹ COPETTI, *op. cit.*, p. 217.

³⁶² COPETTI, *op. cit.*, p. 219.

distintas. Nesse sentido, deve-se considerar se para o consumidor os produtos são intercambiáveis, ou seja, se quando comparados em suas qualidades objetivas cumprem a mesma função.³⁶³

Assim sendo, os produtos podem ter a mesma finalidade ou serem complementares, e o fato de um produto ser acessório ou componente de outro constitui um indício da conexão competitiva.³⁶⁴

Dessa forma, quando as marcas estiverem em uso, serão analisados os efeitos que produzem no mercado, principalmente o que as marcas cotejadas significam no segmento pertinente, sob a ótica do consumidor médio.³⁶⁵ De fato, o consumidor não é o foco da vedação da concorrência desleal e, assim, também não haveria de ser na análise da efetiva ocorrência de confusão ou associação entre marcas. Contudo, na linha exposta pelo TJCA, o destinatário final ou público-alvo do produto deve ser considerado na análise de possibilidade de confusão ou associação entre duas marcas, tendo sempre em vista o “consumidor-médio”, ou seja, o consumidor corrente e comum de determinada classe de produtos, que não se detém a uma análise minuciosa.³⁶⁶

Também é importante analisar a confusão ou a associação entre marcas considerando o público para o qual é destinada. Isso significa que a avaliação deve ser feita sob o ponto de vista dos consumidores interessados na aquisição de produtos/serviços correspondentes, sob a ótica do consumidor médio, que é aquele razoavelmente atento e informado, com grau normal de percepção e conhecimento.³⁶⁷ Assim, tem-se que:

Na análise de colidência de marcas, o sinal e o produto por ele identificado devem ser considerados para determinar o risco de confusão ou associação para o consumidor médio, ainda que essa análise ocorra fora da classe em que a marca originariamente foi registrada ou depositada. No cotejo dos sinais, qualquer que seja a semelhança entre as marcas, quer nos campos gráfico, fonético, ou semântico, resulta em confusão ou associação com a marca anterior. No cotejo dos produtos ou serviços, cumpre averiguar: a classe, na qual estão inseridos; mesmo gênero de produtos; mesma matéria-prima; mesma finalidade (afinidade);

³⁶³ COPETTI, Michele. *Afinidade entre Marcas: uma questão de Direito*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 218.

³⁶⁴ COPETTI, *op. cit.*, p. 218.

³⁶⁵ COPETTI, *op. cit.*, p. 181.

³⁶⁶ “O consumidor ao que deve se ter em conta para estabelecer o possível risco de confusão entre duas marcas, é o chamado ‘consumidor médio’ ou seja o consumidor comum e corrente de determinada classe de produtos, em quem deve se supor um conhecimento e uma capacidade de percepção correntes [...]” (CA. Tribunal de Justiça da Comunidade Andina. *Proceso n° 91-IP-2003*. Sociedad Tecnológicas S.A. Caso: denominación “LOXAN”. Disponível em: <HTTP://intranet.comunidadandina.org>. Acesso em: 15 mar. 2010. *apud* COPETTI, *op. cit.*, p. 187.)

³⁶⁷ COPETTI, *op. cit.*, p. 234.

produtos complementares (partes e acessórios); venda no mesmo negócio; canais de comercialização e os mesmos meios de publicidade.³⁶⁸

Infere-se dos critérios expostos pelos diversos autores citados que a possibilidade de confusão entre as marcas devem ser avaliada observando-se os conjuntos, e não elementos distintos – o que pode também ocorrer (não de modo isolado) caso a marca possua um elemento que se destaca mais do que outro. Nesse caso, avalia-se não apenas a semelhança gráfica entre ambas, mas também fonética e de seus significados ou traduções, bem como à ideia a que remetem, sempre considerando a visão de um consumidor médio, ou seja, não é possível justificar que “um consumidor atento perceberia a diferença”, porque a grande massa adquire produtos/serviços com base na lembrança que possui da marca, incluindo o visual apresentado por ela quando se tratar de marca mista ou tridimensional, por exemplo.

3.2 ANÁLISE DO *TRADE DRESS*

Abordando o tema da concorrência desleal por violação ao *trade dress*, Cecília Manara afirma que, para haver sua tutela protetiva, é necessária a presença de dois requisitos: que ele seja dotado de características distintivas e peculiares; e que haja evidente possibilidade de confusão entre os *trade dresses*.³⁶⁹ Até aqui, o pensamento da autora condiz com a conclusão obtida no estudo do primeiro capítulo. Contudo, ela afirma, posteriormente, que deve haver prova contundente da lesão ao *trade dress*, demonstrando a existência de confusão nos consumidores,³⁷⁰ o que vai de total encontro ao entendimento adotado no presente trabalho, de que não há necessidade de ocorrência efetiva de lesão ao concorrente, nem de efetiva confusão entre os produtos/serviços pelos consumidores, mas apenas que haja tal possibilidade pela similitude entre os *trade dresses* e/ou entre as marcas analisadas.

³⁶⁸ COPETTI, Michele. *Afinidade entre Marcas: uma questão de Direito*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 229.

³⁶⁹ MANARA, Cecília. A Proteção Jurídica do “Trade Dress” ou “Conjunto-Imagem”. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; MORAES, Rodrigo Jorge. *Propriedade Intelectual em perspectiva*. Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2008. p. 16-17.

³⁷⁰ “Nesse passo, as provas reunidas da lesão ao instituto ora em estudo deverão ser bastante contundentes, de forma a demonstrar a confusão nos consumidores, tais como amostras e comparativos de embalagens, fotos das fachadas dos estabelecimentos comerciais, pesquisas de mercado e juntada de laudos técnicos-periciais. Há uma certa dificuldade na concessão de medidas liminares nesta área, sobretudo quando a ação judicial está fundamentada na prática de concorrência desleal, pois a configuração do ato anti-concorrencial passa por critérios bastante subjetivos, sujeitos ao arbítrio do magistrado, justificando-se mais uma vez a juntada de robusto conjunto probatório.” MANARA, *loc. cit.*

De fato, a proteção do *trade dress* no Brasil é normalmente considerada uma área nebulosa, principalmente por não haver qualquer referência expressa e direta de sua proteção na Lei de Propriedade Industrial (LPI). Assim, caso o *trade dress* seja violado, sua proteção se dá pela repressão à concorrência desleal. Contudo, na maioria dos casos, quando a questão de concorrência desleal por violação de *trade dress* é analisada em juízo, há grande subjetividade envolvendo tal questão.³⁷¹ Nesse sentido, atente-se que:

[...] Já que o conceito de conjunto-imagem como direito de propriedade não existe, é difícil convencer os tribunais brasileiros de que um ato de concorrência desleal está ocorrendo, particularmente quando está relacionado ao conjunto-imagem. A questão pode se tornar subjetiva e os tribunais, por vezes, encontram dificuldades para proferir decisões afirmando que existe risco de erro, dúvida ou confusão, resultantes deste tipo de conflito. Os motivos apresentados nas ações judiciais [...], mostram que, em muitos casos, [...], os tribunais têm relutado em confirmar liminares [...]. Em outros casos, os tribunais rejeitaram os argumentos apresentados pelos autores, baseados em certas técnicas e na falta de provas suficientes de que realmente houve concorrência desleal. Tendo em vista a área nebulosa de proteção envolvendo conjuntos-imagem e considerando que em alguns casos um certo grau de subjetividade é inevitável, uma medida judicial só deve ser considerada quando se perceber que alguns dos requisitos mencionados neste artigo, senão todos, estão presentes.³⁷²

Partindo do pressuposto de que a deslealdade na concorrência é o comportamento imprevisível do agente econômico, de acordo com as informações de acesso comum a todos os agentes, excetuado o exercício normal da concorrência e as mudanças advindas com a inovação, tem-se que, na sua configuração, o parâmetro não é legal, mas sim fático.³⁷³

[...] É preciso que os atos de concorrência sejam contrários aos “usos honestos em matéria industrial ou comercial” (Convenção de Paris, art. 10-bis) ou a “práticas comerciais honestas” (TRIPs, art. 39) – sempre apurados segundo o caso contexto fático de cada mercado, em cada lugar, em cada tempo. Os textos internacionais fixam parâmetros básicos para o que seja, em princípio, desleal, mas em cada caso a ponderação do ilícito será feita contextualmente.³⁷⁴

Dentre esses “parâmetros mínimos” indicativos estão os atos de confusão,³⁷⁵ estudados no presente trabalho. A adoção de sinais, sejam eles registrados ou não, de

³⁷¹ DANIEL, Denis Allan. *Litígios envolvendo conjunto-imagem (“trade dress”) no Brasil – a área nebulosa de proteção da Propriedade Intelectual (PI)*. [S.l.: s.n.], 2006. p. 01. Disponível em: <http://www.daniel.adv.br/port/articlespublications/denisdaniel/trade_dress.pdf>. Acesso em 29 janeiro 2015.

³⁷² DANIEL, *op. cit.*, p. 07.

³⁷³ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado de Propriedade Intelectual*. Tomo I. 1ª ed., 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013. p. 477-487.

³⁷⁴ BARBOSA, *op. cit.*, p. 487.

³⁷⁵ BARBOSA, *op. cit.*, p. 487.

objetos, embalagens, forma de apresentação, entre outros, estejam eles englobando ou não um conjunto de elementos, induzem os menos avisados à confusão e, então, aparece a concorrência desleal.³⁷⁶ De fato, a fraude mais aplicada para tentar o desvio de clientela é estabelecer confusão com os artigos ou produtos do rival, quando o concorrente procura imitar a aparência extrínseca do produto do competidor, de modo que o seu se apresente semelhante aos olhos dos consumidores e estes o comprem, pensando ser artigo do concorrente.³⁷⁷

Além disso, muitos produtos possuem, pelo uso reiterado ou pela propaganda, aparência individualizante muito marcada pelo consumidor, seja pela forma, cor, invólucro, recipiente, etiqueta, nome, sinal, símbolo, figura ou outras características de identificação próprias. Assim sendo, em face da importância que apresenta perante o público consumidor e pelo fato de que os consumidores fixam instintivamente na memória uma ou as mais importantes características, comprando geralmente pela simples visualização, tal conjunto individualizador do produto geralmente não é alterado antes da realização de muitos estudos sobre o assunto e quando há decréscimo nas vendas.³⁷⁸ Cita-se exemplos dessa confusão que o consumidor faz com uma ou com as mais importantes características do produto:

O freguês afeito a adquirir, por hipótese, uma marca determinada de queijo que tem envoltório característico (por exemplo: caixa com formato diferente; cor azul com estrelas; tipo de letras alongadas ou uma figura desenhada) que o distingue das demais marcas de queijos, avistando um outro produto com aqueles sinais que tem na lembrança como individualizantes, levará este sem atentar em saber se é o mesmo queijo que se acostumou a comprar. De igual modo, a mulher habituada a adquirir o talco que sempre usa, não irá, a cada vez, experimentar seu perfume, conferir se o nome é idêntico ou só parecido, se o fabricante é o mesmo; ela se recorda de uma certa característica da embalagem, distintiva da dos outros talcos, e, com base nela, apanha e leva para casa o artigo que apresenta aqueles pontos particularizantes que ela reteve na memória. Semelhantemente, ainda, o dono de oficina que ordinariamente compra determinada peça, tem fixado na lembrança algum sinal especial de sua apresentação, que a torna distinta das similares; não irá, por certo, todas as vezes, fazer questão de comprar, por exemplo, se o nome gravado é o do mesmo produtor, e, pela simples visão daquela aparência, adquirirá a peça. Isto é o que se chama de capacidade de distinguir por elementos que os consumidores menos precavidos (*unwary purchasers*) guardam na memória, numa forma de associação mecânica de ideias. O competidor desleal prevalece-se desse fato. Aplica o “golpe baixo” de imitar aquelas principais características da mercadoria alheia e, por via dessa fraude – *passing off* – tenta carrear para si os clientes do concorrente. Busca, sem esforço

³⁷⁶ SOARES, José Carlos Tinoco. *Tratado da Propriedade Industrial*. vol. III. São Paulo: Resenha Tributária, 1988. p. 1487.

³⁷⁷ DELMANTO, Celso. *Crimes de concorrência desleal*. São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 1975. p. 83-84. No mesmo sentido: SILVA, Alberto Luís Camelier da. *Concorrência desleal: atos de confusão*. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 140.

³⁷⁸ DELMANTO, *op. cit.*, p. 84.

ou perda de tempo, subtrair aqueles fregueses que o rival conseguira pela qualidade, tradição ou propaganda, em suma, pelo seu trabalho e empenho.³⁷⁹

No caso do *trade dress*, como restou definido anteriormente, por não haver possibilidade de registro, aquele que se considera prejudicado pelo concorrente desleal deve comprovar seu uso anterior, bem como a distintividade do *trade dress*, ou seja, “aquela característica ou características particularizantes do artigo imitado devem, realmente, individualizá-lo, torná-lo distinto entre seus similares, pois não pode haver confusão caso inexista a distinguibilidade.”³⁸⁰

Sendo vedados os atos de concorrência desleal pelo ordenamento jurídico brasileiro, também o são os atos passíveis de gerar confusão ou associação indevida pelo consumidor entre produtos ou serviços de agentes econômicos distintos. Assim sendo, é essencial compreender o que caracteriza esses atos de confusão e de associação e como identificá-los, sabendo-se que vão além daqueles elencados no art. 195 da LPI³⁸¹.³⁸² Luciana Minada entende que:

³⁷⁹ DELMANTO, Celso. *Crimes de concorrência desleal*. São Paulo: Bushatsky, Ed. da Universidade de São Paulo, 1975. p. 84-85.

³⁸⁰ DELMANTO, *op. cit.*, p. 89-90.

³⁸¹ 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; 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. [...] (BRASIL. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996. *Planalto*.) Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em 12 abril 2015.

³⁸² MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do *trade dress* no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo da proteção. *Revista Eletrônica do IBPI*, n. 09, p. 86-101, 2014. p. 90. Disponível em:

<<http://ibpibrasil.org/ojs/index.php/Revel/article/view/81/77>> Acesso em 27 maio 2015

Esses atos confusórios são aqueles que fazem com que o consumidor que pretende adquirir o produto “X” adquira, erroneamente, o produto “Y” ou, ainda, contrate os serviços da empresa “W” acreditando tratar-se da empresa “Z”, cujos serviços ele conhece e confia. Dessa maneira, são exemplos de atos confusórios a utilização indevida de marca idêntica ou semelhante para identificar um mesmo produto, a reprodução de insígnia ou nome para identificar estabelecimento do mesmo ramo, a imitação de peças publicitárias e propagandas, a usurpação de *trade dress* alheio, entre outros.³⁸³

Ressalta-se, novamente, que a concorrência desleal não se configura apenas quando o consumidor compra um produto ou adquire um serviço pensando ser outro, pois “a concorrência desleal não se exerce de modo ostensivo, ocultando-se sob mil disfarces e a aparência de atos legítimos; e quanto mais bem urdido é o plano, mais perigosa se torna”.³⁸⁴

3.2.1 Necessidade de proteção legal específica do *trade dress*

A questão a ser abordada é da possibilidade de o *trade dress* receber proteção autônoma no Direito Brasileiro, pois não existe registro para a imagem geral do produto, e o registro de desenho industrial, de modelo de utilidade de uma embalagem nova caracterizada pela sua utilidade e de marca tridimensional, quando a forma adquire notoriedade e distintividade prévia no mercado, não esgotam todos os elementos do *trade dress*.³⁸⁵ Relevante tal questionamento porque, mesmo sendo protegido pelas normas que vedam a concorrência desleal, a decisão acerca da ocorrência de confusão ou associação entre *trade dresses* de concorrentes abarca grande grau de subjetividade que não condiz com o princípio constitucional da segurança jurídica.

Com efeito, ao conceder um registro de propriedade, seja de marca ou de desenho industrial, por exemplo, um direito é outorgado a seu titular, o qual se traduz na exclusividade de uso e exclusão de terceiros de utilizá-los no comércio. Isso significa, além

³⁸³ MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do *trade dress* no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo da proteção. *Revista Eletrônica do IBPI*, n. 09, p. 86-101, 2014. p. 91. Disponível em:

< <http://ibpibrasil.org/ojs/index.php/Revel/issue/view/27> > Acesso em 27 maio 2015

³⁸⁴ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. II, parte III – Das Marcas de Fábrica e de Comércio, do Nome Comercial, das Insígnias, das Frases de Propaganda e das Recompensas Industriais, da Concorrência Desleal. 2ª tiragem. atual. Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2012. p. 292.

³⁸⁵ BARBOSA, Denis Borges. *Do trade dress e suas relações com a significação secundária*. [S.l.: s.n.], 2011. p. 10. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade_dress.pdf>. Acesso em 16 maio 2015.

de estabelecer quem é o real titular daquele direito, prevenir posteriores discussões sobre utilização desleal no comércio, ou seja, com a concessão de direitos privativos de propriedade industrial também se garante a lealdade da concorrência.³⁸⁶

Cecília Manara entende que, como regra geral, os requisitos que autorizam a proteção jurídica do *trade dress* ou conjunto-imagem fundamentam-se na distintividade, de modo a ser único no campo a que pertence, e no uso comprovado, por meio do qual o consumidor possa estabelecer uma conexão entre o objeto de proteção e a marca e/ou empresa de origem, independentemente do *trade dress* estar ou não tipificado diretamente na lei de cada país, como de fato ocorre nos Estados Unidos da América (EUA).³⁸⁷ Contudo, a autora entende que, diante da inexistência de proteção específica do *trade dress* pelo ordenamento jurídico brasileiro, faz-se necessário o registro dos elementos que o compõe singularmente.³⁸⁸ Ocorre que, como já demonstrado no primeiro capítulo, o *trade dress* é mais amplo do que todos os demais elementos que possam ser registrados singularmente.

Inclusive, analisando a prática forense sobre a concessão de tutela antecipada em casos de alegação de concorrência desleal por violação de *trade dress*, Camelier da Silva observou que, por não existir, a rigor, um “certificado de registro” da outorga da propriedade ao suposto lesado, os magistrados evitam a concessão de medidas de abstenção ou de tutela antecipada com a mesma finalidade, “por não se sentirem seguros quanto ao ‘direito’ do autor da demanda de excluir concorrente, ou melhor, o produto do concorrente nas condições apresentadas no mercado à época do litígio.”³⁸⁹ Além da ausência de registro, o autor aponta outros fatores que corroboram a ausência de concessão de medidas

³⁸⁶ MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual*. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 287.

³⁸⁷ MANARA, Cecília. A Proteção Jurídica do “Trade Dress” ou “Conjunto-Imagem”. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; MORAES, Rodrigo Jorge. *Propriedade Intelectual em perspectiva*. Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2008. p. 08-09.

³⁸⁸ “Dada a inexistência de proteção específica do “trade dress” ou conjunto-imagem em sua totalidade por nosso ordenamento jurídico, um planejamento que envolva a proteção dos elementos e caracteres isolados é medida de fundamental importância para o inteiro resguardo dos bens de natureza intelectual. Antes mesmo de expor esta “roupagem” do negócio tão característica e distintiva ao mercado, o titular desses bens intelectuais deve proceder ao registro dos elementos que o compõem, na forma permitida pela legislação brasileira. Sendo assim, o registro inicialmente da marca, não só sob a sua apresentação nominativa, mas também pela mista (logotipo), figurativa e tridimensional, se for o caso, perante o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, deve ser efetivado. A possibilidade de registro desses elementos como desenho industrial, patente ou até como obra protegida pelo direito autoral necessita ser detalhadamente estudada, e, se viável, executada o quanto antes. A via contratual também pode ser um caminho interessante quando as opções de registro desses caracteres já tenham se esgotado ou sejam insuficientes à sua total guarida, tudo objetivando minimizar o impacto causado pela ausência de proteção hoje existente em nossa legislação.” (MANARA, *op. cit.*, p. 19.)

³⁸⁹ SILVA, Alberto Luís Camelier da. *Concorrência desleal: atos de confusão*. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 139.

liminares, como, por exemplo, a não inserção da matéria de Propriedade Intelectual nos currículos das Faculdades de Direito do país, mas destaca que, aos poucos, essa atitude do Poder Judiciário está mudando de cenário.³⁹⁰

Dada a importância da matéria e tendo em vista que os precursores da matéria são os EUA, cujas primeiras decisões dos tribunais já indicavam a existência de proteção da configuração externa de produtos,³⁹¹ entende-se necessário avaliar, brevemente, a proteção legal do *trade dress* no sistema jurídico norte-americano. Deve-se ter em vista, contudo, que o sistema de concessão de registro de propriedade, nos EUA e no Brasil, é diferente.³⁹²

De acordo com o ordenamento jurídico norte-americano, para que o *trade dress* possa ser registrado no *U.S. Patent and Trademark Office* (USPTO), precisa preencher dois requisitos: ser inerentemente distintivo, a não ser que tenha adquirido sentido secundário,³⁹³ e seu uso posterior por um segundo agente deva causar risco de confusão no consumidor.³⁹⁴ Como já referido, quando preenchidos tais requisitos e devidamente registrado o *trade*

³⁹⁰ “Os autores de ações judiciais que são fundamentadas na proteção legal contra atos de concorrência desleal, especialmente com base nos arts. 10 bis da CUP e 195, III, IV e V, da LPI, ainda enfrentam dificuldades para ver seus pedidos, mormente o de abstenção liminar, aceitos pelo Poder Judiciário. Isso se deve, em grande parte, a um somatório de fatores negativos, entre eles a completa ausência, na grande maioria das Faculdades de Direito do país, da matéria de propriedade intelectual em seus currículos. Em razão disso, é razoável supor que os bacharéis, ao ingressarem na magistratura, pouco sabem a respeito dessa seara do Direito. Malgrado isso, observa-se que pouco a pouco essa atitude refratária do Poder Judiciário vem se alterando, havendo cada vez mais notícia de decisões e julgados favoráveis aos lesados por atos de concorrência desleal, notadamente atos confusórios de concorrência desleal. A imprensa comum e a especializada têm publicado, com certa frequência (Valor Econômico/SP – Caderno Empresas & Tecnologia, 20-7-1995. Matéria sobre disputa judicial entre as empresas “Socôco” e “Fruteb” por imitação de embalagem de leite de coco.), artigos cobrindo disputas judiciais entre empresas concorrentes, em razão de semelhanças intencionais nas embalagens, as quais acarretam erro, dúvida ou confusão nos consumidores na hora da compra, em evidente prejuízo do fabricante titular do produto cuja embalagem é mais antiga.” (SILVA, Alberto Luís Camelier da. *Concorrência desleal: atos de confusão*. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 139.)

³⁹¹ MANARA, Cecília. A Proteção Jurídica do “Trade Dress” ou “Conjunto-Imagem”. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; MORAES, Rodrigo Jorge. *Propriedade Intelectual em perspectiva*. Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2008. p. 08-09.

³⁹² O Brasil adotou o sistema atributivo de direitos, no qual a concessão da propriedade de uma marca se dá por meio do seu registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), sem necessidade de uso prévio ao registro, observando-se sempre as permissões e proibições de registro dispostas nos arts. 122 a 128 da Lei n. 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial). Uma dessas proibições, presente no art. 124, VI, da referida lei, é o registro de sinais de caráter genérico ou descritivo. Os Estados Unidos da América, por outro lado, adota o sistema declaratório, exigindo uso prévio da marca para registro. (OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório de. *Manual de direito das marcas: aquisição da propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra a fraude e a concorrência desleal*. São Paulo: Pillares, 2007. p. 72-73 e 82-83).

³⁹³ “Marks that are not distinctive when they are first used can become so in the minds of the consuming public over time and through long, widespread use and/or intensive advertising. This distinctiveness arises from the fact that the mark has acquired a secondary meaning as a mark that transcends the literal meaning of its words.” (STIM, Richard. *Patent, Copyright and Trademark – An Intellectual Property Desk Reference*. 13ª. Ed. California: Nolo, 2014. p. 452.)

³⁹⁴ Tradução do autor: “To receive protection, both of the following must be true: the trade dress must be inherently distinctive, unless it has acquired secondary meaning; the junior use must cause a likelihood of consumer confusion.” (STIM, *op. cit.*, p. 464.)

dress, ter-se-á proteção das Cortes federais americanas.³⁹⁵ Contudo, mesmo que não se obtenha tal registro, é possível reclamar proteção judicial, conforme disposto na *Section 43*, do *Lanham Act*.³⁹⁶ Para tanto, deve ser provado que o *trade dress*, como um todo, não é funcional e é famoso; além disso, se o *trade dress* incluir qualquer marca ou marcas registradas no Registro Principal, o *trade dress* que não for registrado, considerado no todo, deve ser famoso separada e independentemente de tais marcas registradas.³⁹⁷

Isso significa que, para que o *trade dress* seja protegido, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (a) inerente distintividade: ou seja, ser incomum, único e não usual, de forma que o produto/serviço possa ser identificado a partir de seu próprio *trade dress*; (b) quando ausente distintividade, o produto/serviço deve ter adquirido sentido secundário: deve ter sido estabelecido tal associação na mente do consumidor que consiga identificar ou distinguir o próprio produto ou serviço daqueles concorrentes no mesmo segmento; (c) não funcional: as características do *trade dress* não podem ser essenciais ao uso ou à finalidade do produto, afetar seu custo ou sua qualidade, ou impedir que os demais concorrentes possam competir.³⁹⁸

No Brasil, contudo, a proteção jurídica do *trade dress* está situada no âmbito da repressão à concorrência desleal, que reprime a prática de atos de natureza fraudulenta que possam causar o desvio da clientela de outrem, notadamente pela reprodução e/ou imitação desautorizada de características distintivas de produtos/serviços. Perceptível, portanto, a subjetividade que o engloba, a qual poderia ser diminuída caso fosse possível o seu registro, na sua totalidade, pois a avaliação recairia sobre a união de elementos que o

³⁹⁵ Tradução do autor: “As with other types of trademarks, trade dress can be registered with the U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) and receive protection from the federal courts.” (STIM, *op. cit.*, p. 464.)

³⁹⁶ Tradução do autor: Em uma ação civil por violação de *trade dress* ao abrigo desta Lei para *trade dress* não inscrito no registro principal, a pessoa que afirma proteção ao *trade dress* tem o ônus de provar que a matéria para qual se busca proteção não é funcional. (*In a civil action for trade dress infringement under this Act for trade dress not registered on the principal register, the person who asserts trade dress protection has the burden of proving that the matter sought to be protected is not functional.*) *Section 43, §1125, a, 3. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. LANHAM (TRADEMARK) ACT (15 U.S.C.) INDEX*. Disponível em:

<<http://www.bitlaw.com/source/15usc/>>. Acesso em 12 abril 2015.

³⁹⁷ Tradução do autor: “It’s also possible to assert a claim of dilution based on unregistered trade dress. To do so under federal law the trade dress owner must prove: (1) the claimed trade dress, taken as a whole, is not functional and is famous; and (2) if the claimed trade dress includes any mark or marks registered on the Principal Register, the unregistered matter, taken as a whole, is famous separate and apart from any fame of such registered marks.”. (STIM, Richard. *Patent, Copyright and Trademark – An Intellectual Property Desk Reference*. 13^a. Ed. California: Nolo, 2014. p. 464.)

³⁹⁸ MANARA, Cecília. A Proteção Jurídica do “Trade Dress” ou “Conjunto-Imagem”. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; MORAES, Rodrigo Jorge. *Propriedade Intelectual em perspectiva*. Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2008. p. 08-09.

compõe, e não somente sobre um elemento isolado, como atualmente ocorre.³⁹⁹ Sendo assim, contempla-se que:

Considerando que nosso sistema jurídico é atributivo de direito, ou seja, o direito é outorgado a quem efetua o registro, e não ao requerente que somente utiliza o bem a ser tutelado (sistema declarativo), a inclusão do “trade dress” ou conjunto-imagem de forma específica e nossa legislação é medida extremamente necessária para a plenitude da proteção desse instituto.⁴⁰⁰

Deveras, o *trade dress* tem sido amplamente reconhecido pelos tribunais como um sinal distintivo, protegido pela Constituição Federal e pela Lei da Propriedade Industrial, desde que cumpridos os requisitos para sua proteção por meio da repressão à concorrência desleal.⁴⁰¹

[...] a existência de diversos casos em que os titulares do *trade dress* obtiveram decisões favoráveis, demonstrando que a ausência de previsão expressa desse instituto não prejudica o acesso a uma efetiva prestação jurisdicional. No entanto, não obstante o reconhecimento da possibilidade de se proteger o *trade dress*, é necessário ressaltar que a efetivação de tal proteção é, por vezes, complexa, em virtude da necessidade de preenchimento de requisitos eivados de certo grau de subjetividade.⁴⁰²

Luciana Minada diz que existem casos em que não são obtidos resultados jurisdicionais satisfatórios por não haver conhecimento especializado dos Tribunais brasileiros, e questiona a suficiência da repressão aos atos de concorrência desleal para proteção do *trade dress*, haja vista a complexidade exigida para a análise subjetiva dos requisitos necessários para configuração da prática de concorrência desleal. Para a autora, o ideal seria que o ordenamento jurídico brasileiro estabelecesse, de forma clara, os requisitos para a proteção do *trade dress*, por meio de tutela específica no texto legal.⁴⁰³ Nesse sentido, afirma a autora que:

³⁹⁹ MANARA, Cecília. A Proteção Jurídica do “Trade Dress” ou “Conjunto-Imagem”. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; MORAES, Rodrigo Jorge. *Propriedade Intelectual em perspectiva*. Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2008. p. 11.

⁴⁰⁰ MANARA, *loc. cit.*

⁴⁰¹ “Para a caracterização da prática de um ato de concorrência desleal devem ser observados alguns requisitos, quais sejam (i) a culpa do agente, (ii) a mera possibilidade da ocorrência de dano, (iii) identidade dos ramos de atuação, sendo que na ausência desta poderá restar caracterizada a concorrência parasitária, (iv) existência de clientela e (v) ser o ato repreendido pelo ordenamento.” (MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do *trade dress* no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo da proteção. *Revista Eletrônica do IBPI*, n. 09, p. 86-101, 2014. p. 98.) Disponível em:

< <http://ibpibrasil.org/ojs/index.php/Revel/issue/view/27>> Acesso em 27 maio 2015

⁴⁰² MINADA, *loc. cit.*

⁴⁰³ MINADA, *op. cit.*, p. 99-100.

Considerando a crescente relevância do *trade dress* enquanto sinal distintivo das empresas, bem como o importante papel que este vem desempenhando na atual dinâmica mercadológica, resta cristalina a latente necessidade de se modificar a legislação brasileira para que esse instituto passe a ser expressamente regulado e tutelado por nosso ordenamento jurídico.⁴⁰⁴

Conclui-se, portanto, ser necessária a previsão legal específica do *trade dress* no ordenamento jurídico brasileiro, tendo em vista sua importância para os empresários e para os consumidores e que os critérios de análise da concorrência desleal são demasiadamente subjetivos, sendo, em muitas ocasiões, prejudicial ao empresário por ensejar insegurança jurídica aos titulares do *trade dress*.

3.2.2 Análise do conjunto e consumidor médio

Para Luciana Minada, em relação ao *trade dress*, para analisar a configuração de concorrência desleal, devem ser levados em consideração dois aspectos principais: a análise do *trade dress* deve ser feita em relação ao conjunto, não cada elemento separadamente; e o nível de atenção e de discernimento do consumidor. O primeiro, porque, tendo em vista que o *trade dress* consiste no conjunto dos elementos que compõe a identidade visual de um produto/serviço, sua análise também deve ser efetuada a partir do todo composto pela combinação de cores, desenhos, marcas, formas e demais componentes.⁴⁰⁵

Considerando a diversidade de elementos que podem ser abrangidos, a forma de proteção de cada um desses elementos isoladamente também se dá de diferentes formas, como, por exemplo, direito de autor, desenho industrial e marca tridimensional, mas, uma cor, que não pode ser registrada como marca, compõe a identidade visual do produto/serviço. Assim, é comum que, nos litígios envolvendo *trade dresses*, uma das estratégias da defesa é justamente tentar dissociar os elementos que o compõem, para que sejam analisados isoladamente e, desse modo, torná-los sem distintividade, afastando a alegação de concorrência desleal. Por essa razão, é imperioso que a análise da existência de confusão entre os produtos/serviços seja feita considerando-se o conjunto total dos

⁴⁰⁴ MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do *trade dress* no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo da proteção. *Revista Eletrônica do IBPI*, n. 09, p. 86-101, 2014. p. 100. Disponível em:

< <http://ibpibrasil.org/ojs/index.php/Revel/issue/view/27> > Acesso em 27 maio 2015

⁴⁰⁵ MINADA, *op. cit.*, p. 93-94.

elementos, e não fragmentando sua identidade visual, porque resultaria na desconfiguração do conjunto que é percebido e internalizado pelo consumidor.⁴⁰⁶

No mesmo sentido, Celso Delmanto, generalizando, também estabelece que o concorrente desleal deixa algumas diferenças que, posteriormente, podem servir para alegar que não violou nenhum direito do outro concorrente.⁴⁰⁷ Orienta referido autor, ainda, que a imitação é do aspecto extrínseco, da aparência formal do artigo ou do produto, daquilo que o comprador vê e tem na recordação, dando como exemplos de imitação do aspecto exterior o recipiente de vidro, copiado na sua forma especial; a combinação de tons; o tubo na sua tampa ou coloração; aposição de nome igual ou parecido, por desinência, apêndice, flexão, entre outros; as letras em sua grafia e espessura, forma ou estilo; a etiqueta, em seu formato ou cor, entre tantas outras possibilidades. Significa dizer, portanto, que, nesse campo, a imaginação é fértil tanto para os que criam os sinais individualizantes como para aqueles que os imitam com o fim de iludir os adquirentes, podendo ocorrer variações, como, por exemplo, copiar a embalagem nas suas características principais e mudar a cor, sendo esta valor relativo, porque somente sua combinação ou disposição especial é que costuma servir como sinal diferenciador do produto.⁴⁰⁸

O desvio de clientela, para Pontes de Miranda, é apenas um dos casos de concorrência desleal, pois, como a clientela é valor flutuante, ou seja, que vai, mas pode voltar, difícil seria criar direito real para ela ou sobre ela. Contudo, destaca o autor que, mesmo não havendo lei sobre bem corpóreo ou incorpóreo, a ofensa a este bem, refletindo na esfera jurídica de outrem, é ato ilícito.⁴⁰⁹ Cabe ressaltar, como já estabelecido, que a repressão à concorrência desleal não objetiva a defesa dos consumidores em si, mas sim interesses particulares dos próprios concorrentes. “Não obstante as ponderações recém feitas, é indispensável notar que o papel do consumidor, como destinatário das relações de

⁴⁰⁶ MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do *trade dress* no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo da proteção. *Revista Eletrônica do IBPI*, n. 09, p. 86-101, 2014. p. 93-94. Disponível em:

< <http://ibpibrasil.org/ojs/index.php/Revel/issue/view/27> > Acesso em 27 maio 2015

⁴⁰⁷ “Quase nunca o desencaminhador faz uma cópia exata ou imitação servil, frequentemente deixando, a propósito, algumas diferenças que lhe servirão para alegar, mais tarde, que não copiou. Como chamam os autores italianos, é aquela *riproduzione studiatamente diversa*. São usados símbolos que, por sua semelhança com os do concorrente, podem facilmente *ingenerare equivoco*. A imitação não é feita para copiar, mas, sim, especialmente para enganar – *calculated to deceive*.” (DELMANTO, Celso. *Crimes de concorrência desleal*. São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 1975. p. 85-86.)

⁴⁰⁸ DELMANTO, *op. cit.*, p. 86-87.

⁴⁰⁹ MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Tratado de Direito Privado – Parte Especial*. Tomo XVII, 3ª ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. p. 272.

concorrência, tem uma extrema relevância na análise da concorrência desleal.”⁴¹⁰ Devido a essa importância, são desleais os comportamentos que afetem a livre e informada escolha do consumidor, verificando-se que a sua confusão entre dois produtos ou serviços é motivo para determinar deslealdade do concorrente.⁴¹¹

Luciana Minada ainda traz outro aspecto que entende que deva ser considerado para determinar se existe ou não a possibilidade de confusão ou associação indevida: o nível de atenção e discernimento dos consumidores.⁴¹² Segundo a autora, tal elemento foi estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de um litígio envolvendo embalagens de sabão em pedra.⁴¹³ No referido julgamento, entendeu-se que a lei não se destina ao consumidor atento, mas sim ao consumidor médio, concluindo a autora que:

[...] a possibilidade de confusão ou associação indevida do *trade dress* deve ser analisada com base no consumidor médio, que na maioria das vezes não se apegua às minúcias e aos detalhes, seja por uma limitação social (ausência de oportunidades e acesso satisfatório à informação), ou mesmo por um simples hábito cotidiano. Ademais, a forma de exposição dos produtos, a localização ou mesmo a finalidade do estabelecimento também podem contribuir para essa percepção global do consumidor. Nesse sentido, as gôndolas dos grandes mercados são abarrotadas de produtos das mais diversas marcas; os postos de gasolina são procurados pelo consumidor enquanto estes se encontram no trânsito, sem que possam se atentar a detalhes como a marca estampada na testeira do posto.⁴¹⁴

No mesmo sentido, Clóvis da Costa Rodrigues entende que:

[...] o grande público se compõe de leigos, de desprevenidos, de espíritos desatentos, que procuram os produtos pelos nomes e quando não os dizem incompletos, pronunciam-nos errados, deles guardando, não raro, vaga reminiscência ou traços indecisos de sua feição gráfica e de suas cores.⁴¹⁵

Assim, “o nível de instrução e discernimento dos consumidores é de extrema importância para que se delimite a existência ou não do risco de confusão ou associação

⁴¹⁰ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado de Propriedade Intelectual*. Tomo I. 1ª ed., 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013. p. 485.

⁴¹¹ BARBOSA, *loc. cit.*

⁴¹² MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do *trade dress* no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo da proteção. *Revista Eletrônica do IBPI*, n. 09, p. 86-101, 2014. p. 94. Disponível em:

< <http://ibpibrasil.org/ojs/index.php/Revel/issue/view/27> > Acesso em 27 maio 2015

⁴¹³ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ). *Recurso Especial nº 698.855*. Relatora: Min. Nancy Andrighi, julgado em 25.09.2007. *apud* MINADA, *loc. cit.*

⁴¹⁴ MINADA, *op. cit.*, p. 95.

⁴¹⁵ RODRIGUES, Clóvis da Costa. *Concorrência desleal*. Editora Peixoto, 1945, p. 138. *apud* MINADA, *op. cit.*, p. 95.

indevida do *trade dress* de um produto ou estabelecimento comercial.”⁴¹⁶ Acrescenta-se que Miguel Reale Júnior destaca a explicação dada por Walter de Campos Birnfeld, um dos autores do Código de Propriedade Industrial de 1934, que diz que por “comprador iludido” deve-se entender não só o comprador habitual, mas também o acidental, ou seja, o público em geral, a “grande massa de compradores”.⁴¹⁷

A imitação é, portanto, na linha defendida por Celso Delmanto, geralmente feita para dar a impressão de semelhança, aparência capaz de iludir (*liable to confuse*) os compradores, que o autor afirma estarem normalmente desatentos a pequenas diferenças, e não para copiar, com exatidão, o produto do rival. Assim sendo, o autor também entende não ser aceitável a alegação de que o consumidor atento e metucioso perceberia a dessemelhança, porque a fraude está justamente na probabilidade de confundir.⁴¹⁸

Quanto à prova de configuração de concorrência desleal, vale citar Gama Cerqueira ao afirmar que, na sua apreciação, deve-se ter em vista que tais atos se apresentam isolados, encadeando-se quase sempre como elementos de um plano concertado para desviar a clientela do concorrente ou causar-lhe prejuízos. Ainda, o autor explica que o juiz, ao realizar tal análise, não deve desarticular os atos, analisando-os separadamente, mas sim apreciá-los em seu conjunto, uns em relação com os outros, pois, se examinados isoladamente, esses atos podem parecer lícitos, ou, ao menos, destituídos de gravidade, ao passo que, apreciados globalmente, revelam os intuitos desleais que os determinam.⁴¹⁹

A respeito da necessidade de realização de perícia para avaliação da ocorrência de concorrência desleal, Celso Delmanto entende ser desnecessário que um perito indique qual ponto foi reproduzido, como é necessário nos crimes contra a propriedade industrial, pois o simples fato de ser necessário o confronto ou análise de um e outro produto/serviço, para distingui-los já é indício de fraude, já que, ao adquirir o produto/serviço cotejado, o consumidor dificilmente tem a oportunidade de compará-los minuciosamente. Nesse

⁴¹⁶ MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do *trade dress* no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo da proteção. *Revista Eletrônica do IBPI*, n. 09, p. 86-101, 2014. p. 95. Disponível em:

< <http://ibpibrasil.org/ojs/index.php/Revel/issue/view/27> > Acesso em 27 maio 2015

⁴¹⁷ BIRNFELD, Walter de Campos. *Da concorrência desleal*. Rio de Janeiro: Edição Brasil Patentes, 1937. p. 78 e 148. *apud* REALE JÚNIOR, Miguel. Concorrência desleal e interesse difuso no direito brasileiro. *Doutrinas Essenciais de Direito Penal Econômico e da Empresa*, São Paulo, v. II, p. 1067-1075, julho 2011. p. 1067.

⁴¹⁸ DELMANTO, Celso. *Crimes de concorrência desleal*. São Paulo: Bushatsky, Ed. da Universidade de São Paulo, 1975. p. 87-88.

⁴¹⁹ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. II, parte III – Das Marcas de Fábrica e de Comércio, do Nome Comercial, das Insígnias, das Frases de Propaganda e das Recompensas Industriais, da Concorrência Desleal. 2ª tiragem. atual. Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2012. p. 292.

sentido, o julgamento da confundibilidade é realizado pela experiência natural de quem vê os produtos/serviços, considerando a impressão geral dada aos adquirentes e, com base nela, aferir a probabilidade de confusão de fato entre ambos:⁴²⁰

O julgador, colocando-se ele próprio como se fosse um consumidor normal – e não um técnico minucioso ou perito atento – deve: primeiramente olhar o artigo imitado em seu aspecto geral, de conjunto, e não em suas particularidades separadas, menosprezando os elementos secundários desprovidos de caráter individualizante; olhar, depois, o artigo imitante, para ver se a impressão dada por este, lembra a do outro. Não se deve examiná-los lado a lado, já que o consumidor quase nunca os vê nessa situação.⁴²¹

Conclui o autor também não ser necessário que sejam encontrados compradores certos, efetivamente enganados, bastando que a imitação seja apta a confundir, que dela resulte um risco de enleio ou confusão.⁴²²

Observa-se, contudo, que o pensamento de Delmanto, em parte, não é compartilhado no presente trabalho, porque entende-se que o fato de ser necessária a análise de ocorrência ou não de confusão não resulta, por si só, em configuração de concorrência desleal. A existência de risco de confusão deve ser provada, como exposto por Gama Cequeira, Luciana Minada e outros autores.

⁴²⁰ DELMANTO, Celso. *Crimes de concorrência desleal*. São Paulo: Bushatsky, Ed. da Universidade de São Paulo, 1975. p. 88.

⁴²¹ DELMANTO, *loc. cit.*

⁴²² DELMANTO, *op. cit.*, p. 89.

4 CONCLUSÃO

O presente trabalho buscou estudar o problema da configuração de concorrência desleal quando um concorrente viola o *trade dress* ou a marca de outro, analisando doutrina, legislação e jurisprudência sobre o tema. Observa-se, primeiramente, que a concorrência desleal se preocupa com a forma como concorrem os agentes no mercado, razão pela qual diferencia do Direito da Concorrência, que se ocupa diretamente com a manutenção da concorrência no mercado brasileiro. A concorrência, normal ao mercado em que se pretende a captura de clientela, pode ser prejudicada, portanto, no âmbito particular (concorrência desleal) ou no âmbito público, quando há prejuízo à concorrência em todo o mercado (Direito da Concorrência).

A repressão à concorrência desleal, apesar de estar vinculada à Propriedade Industrial, não é um de seus ramos, nem gera direito real – ela é um princípio geral que, por força do art. 10-*bis* da CUP e dos arts. 2º, V, 195 e 209, da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº. 9.279/96), remete ao Direito Penal e ao Direito Civil. O que a repressão à concorrência desleal tutela não são os consumidores, que possuem proteção legal por meio do Código de Defesa do Consumidor, mas sim os próprios concorrentes, na relação privada que possuem de concorrência, vedando atitudes desleais que possam causar prejuízos e/ou desviar clientela.

Um ato de concorrência ultrapassa o limite do normal ao mercado e se torna efetivamente desleal quando preencher alguns requisitos: as partes envolvidas devem ser concorrentes entre si e o ato deve ser capaz de ensejar confusão entre produtos, serviços ou estabelecimentos dos concorrentes; prejudicar, de qualquer forma, a imagem do concorrente; ou causar prejuízo ao crédito do concorrente, por desvio de clientela, aliciamento de funcionários, utilização indevida de segredos de indústria ou falsa atribuição, a si mesmo, de recompensa ou distinção que não obteve. A má-fé do concorrente, contudo, não precisa ser comprovada, nem mesmo o prejuízo causado.

Uma vez configurada a violação a qualquer direito de propriedade industrial, bem quando existente a concorrência desleal, o prejudicado poderá fazer uso dos arts. 207 e 209, da LPI, para ajuizar a ação civil cabível a fim de cessar o ato e de obter o ressarcimento do prejuízo que lhe foi causado, independentemente do pedido de lucros cessantes, previsto no art. 210 da LPI.

O *trade dress* é o conjunto externo, visual de um produto ou serviço, que o identifica perante o consumidor e o diferencia dos demais concorrentes. Sua origem remonta à jurisprudência norte-americana e, atualmente, pode ser registrado e, mesmo quando o titular não efetua tal registro, sua proteção é garantida pelo *Lanham Act*, desde que preenchidos alguns requisitos: não-funcionalidade e distintividade ou que tenha adquirido sentido secundário.

No ordenamento jurídico brasileiro, contudo, não há previsão legal do *trade dress*, que somente é protegido por meio da repressão à concorrência desleal e, portanto, além de preencher os requisitos anteriormente expostos, o titular deve comprovar o uso anterior do *trade dress*, bem como sua distintividade e não funcionalidade.

A marca, diferentemente do *trade dress*, está amplamente regulada pela Lei nº. 9.279/96, sendo que sua propriedade é conferida por meio do registro no INPI. Contudo, há casos em que, mesmo não estando registrada, a marca possui proteção legal: marcas notórias e direito de preferência de registro. Além disso, a repressão à concorrência desleal também protege a chamada marca de fato, não registrada, desde que seu uso e sua distintividade sejam comprovadas.

Avaliando-se a possibilidade de adoção de critérios objetivos para a configuração de concorrência desleal por atos de confusão que violem *trade dress* e marca, verifica-se que a proibição do registro de marca e, portanto, a possibilidade de caracterização de concorrência desleal – quando preenchidos os demais requisitos – pode ocorrer quando um concorrente reproduz integral ou parcialmente a marca do outro, ou quando a imita, ou seja, cria nova marca que ilude o consumidor, fazendo-o acreditar ser outra. Nesse sentido, a imitação não se restringe aos aspectos visuais e gráficos, admitindo também sua caracterização no tocante à similitude intelectual, seja quanto ao significado, seja quanto à lembrança que as marcas acarretam ao consumidor.

A possibilidade de confusão entre as marcas devem ser avaliada observando-se os conjuntos, e não elementos distintos – o que pode também ocorrer (não de modo isolado) caso a marca possua um elemento que se destaca mais do que outro. Nesse caso, avalia-se não apenas a semelhança gráfica entre ambas, mas também fonética e de seus significados ou traduções, bem como a ideia a que remetem, sempre considerando a visão de um consumidor médio, ou seja, não é possível justificar que “um consumidor atento perceberia a diferença”, porque a grande massa adquire produtos/serviços com base na lembrança que possui da marca, incluindo o visual apresentado por ela quando se tratar de marca mista ou

tridimensional, por exemplo. O fato de ser necessária a análise de ocorrência ou não de confusão não resulta, por si só, em configuração de concorrência desleal. A existência de risco de confusão deve ser provada.

Em relação ao *trade dress*, este deve ser avaliado no conjunto, sob a ótica do consumidor médio. Isso significa que, embora o *trade dress* seja formado por vários elementos, estes não devem ser comparados isoladamente. Ademais, tal comparação deve ocorrer observando-se as semelhanças entre os *trade dresses*, e não as diferenças, pois, de tal modo, fica mais fácil encontrar a possibilidade de confusão entre ambos.

Verifica-se também ser necessária a previsão legal específica do *trade dress* no ordenamento jurídico brasileiro, tendo em vista sua importância para os empresários e para os consumidores e que a subjetividade com a qual é protegido, pelas normas de repressão à concorrência desleal, muitas vezes é prejudicial ao titular, por ensejar insegurança jurídica aos seus titulares.

REFERÊNCIAS

BIBLIOGRÁFICAS:

AMOSTRAGEM. In: MICHAELIS. *Dicionário escolar – Língua Portuguesa*. São Paulo: Melhoramentos, 2008. Disponível em:

<<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=amostragem>> Acesso em 24 maio 2015.

BARBOSA, Denis Borges. *A Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial*. [S.l.: s.n.]. 109 p. Disponível em:

<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/inpi_doutorado/cup1.pdf>. Acessado em 13 abril 2015.

_____. *Da proteção do trade dress com ou sem direitos exclusivos*. [S.l.: s.n.], 2009. 21 p. Disponível em:

<https://www.academia.edu/4397077/Da_prote%C3%A7%C3%A3o_do_trade_dress_com_ou_sem_direitos_exclusivos>. Acesso em 16 abril 2015.

_____. *Do trade dress e suas relações com a significação secundária*. [S.l.: s.n.], 2011. 23 p. Disponível em:

<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade_dress.pdf>. Acesso em 16 maio 2015.

_____. *Tratado de Propriedade Intelectual*. Tomo I. 1ª ed., 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013. 1079 p.

BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de Autor*. 5ª ed. ver., atual., e ampl. por Eduardo C. B. Bittar. Rio de Janeiro: Forense, 2013. 212 p.

BRASIL, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. *Diretrizes de exame de pedidos de patente*, [S.l.: s.n.], 2010. Disponível em:

<http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/pdf/diretrizes_de_analise_de_marcas_17-12-2010.pdf>. Acesso em 22 janeiro 2015.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. I, parte I – Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. 2ª tiragem. atual. Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2012. 371 p.

_____. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. II, tomo II, parte III – Das Marcas de Fábrica e de Comércio, do Nome Comercial, das Insígnias, das Frases de Propaganda e das Recompensas Industriais, da Concorrência Desleal. 2ª tiragem. atual. Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2012. 353 p.

CGCOM. *O INPI*. [S.l.: s.n.], 2015. Disponível em:

<<http://www.inpi.gov.br/sobre/estrutura>>. Acesso em 10 maio 2015.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. *Propriedade Industrial aplicada – reflexões para o Magistrado*. Brasília, 2003. 215 p.

COPETTI, Michele. *Afinidade entre Marcas: uma questão de Direito*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 272 p.

DANIEL, Denis Allan. *Litígios envolvendo conjunto-imagem (“trade dress”) no Brasil – a área nebulosa de proteção da Propriedade Intelectual (PI)*. [S.l.: s.n.], 2006. 07 p.

Disponível em:

<http://www.daniel.adv.br/port/articlespublications/denisdaniel/trade_dress.pdf>. Acesso em 29 janeiro 2015.

DELMANTO, Celso. *Crimes de concorrência desleal*. São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 1975. 301 p.

DI BLASI JÚNIOR, Clésio Gabriel; GARCIA, Mário Augusto Soeresen; MENDES, Paulo Parente Marques. *A Propriedade Industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 1998, 332 p.

GIACCHETTA, André Zonaro. A evolução do direito industrial e a sua relação com o direito da concorrência. *Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo*, São Paulo, v. 20, p. 09-23, julho 2007.

INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS. *Comentários à Lei de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. 584 p.

LEITE, Mário Sérgio; LUCENA, Adriana. Perícia em violação ao direito de propriedade intelectual. In: NALINI, José Renato (Org.). *Propriedade Intelectual*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 211-230.

LOBO, Thomaz Thedin. *Introdução à nova lei de propriedade industrial Lei nº 9.279/96: Sistema de propriedade industrial, patentes e desenho industrial, marcas e modelos de contratos*. São Paulo: Atlas, 1997. 172 p.

MANARA, Cecília. A Proteção Jurídica do “Trade Dress” ou “Conjunto-Imagem”. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; MORAES, Rodrigo Jorge. *Propriedade Intelectual em perspectiva*. Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2008. p. 01-20.

MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do *trade dress* no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo da proteção. *Revista Eletrônica do IBPI*, n. 09, p. 86-101, 2014. Disponível em:

<<http://ibpibrasil.org/ojs/index.php/Revel/article/view/81/77>> Acesso em 27 maio 2015

MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Tratado de Direito Privado – Parte Especial*. Tomo XVII, 3ª ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. 485 p.

_____. *Tratado de Direito Privado – Parte Especial*. Tomo XVI, 3ª ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. 514 p.

MORAES, Maria Antonieta Lynch de. Marca – bem incorpóreo protegido pelo direito industrial. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 814, p. 71-82, agosto 2003.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de Marcas: abordagem das marcas notórias da Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. 317 p.

_____. *Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual*. São Paulo: Saraiva, 2009. 310 p.

OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório de. *Manual de direito das marcas: aquisição da propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra a fraude e a concorrência desleal*. São Paulo: Pillares, 2007. 208 p.

REALE JÚNIOR, Miguel. Concorrência desleal e interesse difuso no direito brasileiro. *Doutrinas Essenciais de Direito Penal Econômico e da Empresa*, São Paulo, v. II, p. 1067-1075, julho 2011.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. A aplicação do princípio da boa-fé na propriedade industrial. In: ABRÃO, Eliane Yachouh (Org.). *Propriedade Imaterial: Direitos autorais, propriedade industrial e bens de personalidade*. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2006. p. 55-69.

SILVA, Alberto Luís Camelier da. *Concorrência desleal: atos de confusão*. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 209 p.

SILVEIRA, Newton. *Propriedade Industrial: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes*. 5ª ed. São Paulo: Manole, 2014. 404 p.

SOARES, José Carlos Tinoco. “*Concorrência desleal*” vs. “*trade dress*” e/ou “*conjunto de imagem*”. São Paulo: Ed. do Autor, 2004. 366 p.

_____. *Direito de Marcas*. São Paulo: Atlas, 1968. 175 p.

_____. *Tratado da Propriedade Industrial*. vol. III. São Paulo: Resenha Tributária, 1988. 660 p.

STIM, Richard. *Patent, Copyright and Trademark – An Intellectual Property Desk Reference*. 13ª. Ed. California: Nolo, 2014. 597 p.

JURISPRUDENCIAIS:

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *AgRg na MC 23.091/RJ*. Agravante: Vetor Indústria e Comércio de Automotivos Ltda. Agravado: Continental Automotive GMBH e Continental Indústria e Comércio de Peças de Reposição Automotivas Ltda. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Brasília, 09 outubro 2014. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencia=1353427&num_registro=201401984003&data=20141009&formato=PDF>. Acesso em 11 maio 2015.

_____. *AgRg no AREsp 168.492/RJ*. Agravante: Globo Comunicações e Participações S/A. Agravado: Investluc Participações Ltda. Relator: Ministro Ricardo Villas Boas Cueva. Brasília, 21 outubro 2014. Disponível em:

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencia=1356408&num_registro=201200808778&data=20141021&formato=PDF>. Acesso em 11 maio 2015.

_____. *AgRg no AREsp 25.287/SP*. Agravante: Demétrio Gianini Camargo. Agravado: Valdir de Novaes. Relator: Ministro Ricardo Villas Boas Cueva. Brasília, 10 novembro 2014. Disponível em:

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencia=1361907&num_registro=201101157761&data=20141110&formato=PDF>. Acesso em 11 maio 2015.

_____. *AgRg no AREsp 272.850/SP*. Agravante: Plodimex do Brasil Exportação e Importação Ltda. Agravado: Casa Araújo Pinto Ltda. Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti. Brasília, 24 fevereiro 2015. Disponível em:

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencia=1381389&num_registro=201202662377&data=20150224&formato=PDF>. Acesso em 11 maio 2015.

_____. *AgRg no REsp 1.391.517/SP*. Agravante: Kraft Foods Brasil Ltda. Agravado: Wow Indústria e Comércio Ltda. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Brasília, 02 março 2015. Disponível em:

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencia=1385034&num_registro=201202670228&data=20150302&formato=PDF>. Acesso em 11 maio 2015.

_____. *REsp 1.284.971/SP*. Recorrente: Reckitt Benckiser N V e outro. Recorrido: Bombril Mercosul S/A e outro. Relator: Ministro Massami Uyeda. Brasília, 04 abril 2013. Disponível em:

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencia=1191709&num_registro=201102237693&data=20130204&formato=PDF>. Acesso em 11 maio 2015.

_____. *REsp 1.306.690/SP*. Recorrente: Francis Licenciamentos Ltda. Recorrido: Colgate Palmolive Indústria e Comércio Ltda. e outro. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Brasília, 23 abril 2012. Disponível em:

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencia=1135650&num_registro=201102453904&data=20120423&formato=PDF>. Acesso em 11 maio 2015.

_____. *REsp 1.376.264/RJ*. Recorrente: Cervejaria Petrópolis S/A. Recorrido: Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Brasília, 04 fevereiro 2015. Disponível em:

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencia=1374076&num_registro=201300872368&data=20150204&formato=PDF>. Acesso em 11 maio 2015.

_____. *REsp 1.377.911/SP*. Recorrente: Danone Ltda. Recorrido: Dairy Partners Américas Brasil Ltda. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Brasília 19 dezembro 2014. Disponível em:
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencia=1295176&num_registro=201202580116&data=20141219&formato=PDF>. Acesso em 11 maio 2015.

_____. Súmula n. 07. Disponível em:
<http://www.stj.jus.br/docs_internet/VerbetesSTJ_asc.pdf>. Acesso em 11 maio 2015.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. *Agravo de Instrumento nº 70060512811*. Agravante: Vonpar Alimentos S.A. Agravado: MM Produtos Alimentícios Ltda. Relator: Isabel Dias Almeida. Porto Alegre, 07 julho 2014. Disponível em:
<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=cache:www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php%3Fnome_comarca%3DTribunal%2Bde%2BJusti%25E7a%26versao%3D%26versao_fonetica%3D1%26tipo%3D1%26id_comarca%3D700%26num_processo_mask%3D70060512811%26num_processo%3D70060512811%26codEmenta%3D5846285++++&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&ie=UTF-8&lr=lang_pt&site=ementario&access=p&oe=UTF-8&numProcesso=70060512811&comarca=Comarca%20de%20Arroio%20do%20Meio&dtJulg=07/07/2014&relator=Isabel%20Dias%20Almeida&aba=juris>. Acesso em 11 maio 2015.

_____. *Agravo de Instrumento nº 70061098315*. Agravante: Termolar S/A. Agravado: Metalúrgica Mor S/A. Relator: Isabel Dias Almeida. Porto Alegre, 19 agosto 2014. Disponível em:
<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=cache:www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php%3Fnome_comarca%3DTribunal%2Bde%2BJusti%25E7a%26versao%3D%26versao_fonetica%3D1%26tipo%3D1%26id_comarca%3D700%26num_processo_mask%3D70061098315%26num_processo%3D70061098315%26codEmenta%3D5902888++++&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&ie=UTF-8&lr=lang_pt&site=ementario&access=p&oe=UTF-8&numProcesso=70061098315&comarca=Comarca%20de%20Santa%20Cruz%20do%20Sul&dtJulg=19/08/2014&relator=Isabel%20Dias%20Almeida&aba=juris>. Acesso em 11 maio 2015.

_____. *Agravo de Instrumento nº 70064532930*. Agravante: Editora Zuun Ltda. Agravado: MSF Serviços de Meios de Pagamento Ltda. Relator: Isabel Dias Almeida. Porto Alegre, 29 abril 2015. Disponível em:
<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=cache:www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php%3Fnome_comarca%3DTribunal%2Bde%2BJusti%25E7a%26versao%3D%26versao_fonetica%3D1%26tipo%3D1%26id_comarca%3D700%26num_processo_mask%3D70064532930%26num_processo%3D70064532930%26codEmenta%3D6274611++++&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&ie=UTF-8&lr=lang_pt&site=ementario&access=p&oe=UTF-8&numProcesso=70064532930&comarca=Comarca%20de%20Novo%20Hamburgo&dtJulg=29/04/2015&relator=Isabel%20Dias%20Almeida&aba=juris>. Acesso em 11 maio 2015.

_____. *Agravo Regimental nº 70061426060*. Agravante: Termolar S/A. Agravado: Metalúrgica Mor S/A. Relator: Isabel Dias Almeida. Porto Alegre, 24 setembro 2014. Disponível em:

<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=cache:www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php%3Fnome_comarca%3DTribunal%2Bde%2BJusti%25E7a%26versao%3D%26versao_fonetica%3D1%26tipo%3D1%26id_comarca%3D700%26num_processo_mask%3D70061426060%26num_processo%3D70061426060%26codEmenta%3D5959527++++&proxstylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&ie=UTF-8&lr=lang_pt&site=ementario&access=p&oe=UTF-8&numProcesso=70061426060&comarca=Comarca%20de%20Santa%20Cruz%20do%20Sul&dtJulg=24/09/2014&relator=Isabel%20Dias%20Almeida&aba=juris>. Acesso em 11 maio 2015.

_____. *Agravo Regimental nº 70060671286*. Agravante: Vonpar Alimentos S/A. Agravado: MM Produtos Alimentícios Ltda. Relator: Isabel Dias Almeida. Porto Alegre, 06 agosto 2014. Disponível em:

<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=cache:www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php%3Fnome_comarca%3DTribunal%2Bde%2BJusti%25E7a%26versao%3D%26versao_fonetica%3D1%26tipo%3D1%26id_comarca%3D700%26num_processo_mask%3D70060671286%26num_processo%3D70060671286%26codEmenta%3D5882666++++&proxstylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&ie=UTF-8&lr=lang_pt&site=ementario&access=p&oe=UTF-8&numProcesso=70060671286&comarca=Comarca%20de%20Arroio%20do%20Meio&dtJulg=06/08/2014&relator=Isabel%20Dias%20Almeida&aba=juris>. Acesso em 11 maio 2015.

_____. *Apelação Cível nº 70041448093*. Apelante: aTI Consultoria e Assessoria em Tecnologia da Informação Ltda. Apelado: Cinco TI Comércio e Serviço Ltda. Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares. Porto Alegre, 09 abril 2015. Disponível em:

<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=cache:www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php%3Fnome_comarca%3DTribunal%2Bde%2BJusti%25E7a%26versao%3D%26versao_fonetica%3D1%26tipo%3D1%26id_comarca%3D700%26num_processo_mask%3D70041448093%26num_processo%3D70041448093%26codEmenta%3D6236089++++&proxstylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&ie=UTF-8&lr=lang_pt&site=ementario&access=p&oe=UTF-8&numProcesso=70041448093&comarca=Comarca%20de%20Porto%20Alegre&dtJulg=09/04/2015&relator=Sylvio%20Jos%C3%A9%20Costa%20da%20Silva%20Tavares&aba=juris>. Acesso em 11 maio 2015.

_____. *Apelação Cível nº 70054243589*. Apelante: Balas Boavistense S/A. Apelado: Soberana Indústria de Balas Ltda. Relator: Luís Augusto Coelho Braga. Porto Alegre, 23 abril 2015. Disponível em:

<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=cache:www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php%3Fnome_comarca%3DTribunal%2Bde%2BJusti%25E7a%26versao%3D%26versao_fonetica%3D1%26tipo%3D1%26id_comarca%3D700%26num_processo_mask%3D70054243589%26num_processo%3D70054243589%26codEmenta%3D6255141++++&proxstylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&ie=UTF-8&lr=lang_pt&site=ementario&access=p&oe=UTF-8&numProcesso=70054243589&comarca=Comarca%20de%20Iju%C3%AD&dtJulg=23/0>

4/2015&relator=Lu%C3%ADs%20Augusto%20Coelho%20Braga&aba=juris>. Acesso em 11 maio 2015.

_____. *Apelação Cível nº 70063308241*. Apelante: SIGA Implementos Agrícola Ltda. e Floriano Silveira & Cia. Ltda. Apelado: GTS do Brasil Ltda. Relator: Ney Wiedemann Neto. Porto Alegre: 23 abril 2015. Disponível em:
<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=cache:www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php%3Fnome_comarca%3DTribunal%2Bde%2BJusti%25E7a%26versao%3D%26versao_fonetica%3D1%26tipo%3D1%26id_comarca%3D700%26num_processo_mask%3D70063308241%26num_processo%3D70063308241%26codEmenta%3D6253679++++&proxstylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&ie=UTF-8&lr=lang_pt&site=ementario&access=p&oe=UTF-8&numProcesso=70063308241&comarca=Comarca%20de%20Horizontina&dtJulg=23/04/2015&relator=Ney%20Wiedemann%20Neto&aba=juris>. Acesso em 11 maio 2015.

_____. *Embargos de Declaração nº 70064245681*. Embargante: Budelli Assessoria Comercial Ltda. Embargado: Alleanza Calçados Ltda. Relator: Isabel Dias Almeida. Porto Alegre, 13 abril 2015. Disponível em:
<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=cache:www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php%3Fnome_comarca%3DTribunal%2Bde%2BJusti%25E7a%26versao%3D%26versao_fonetica%3D1%26tipo%3D1%26id_comarca%3D700%26num_processo_mask%3D70064245681%26num_processo%3D70064245681%26codEmenta%3D6239184++++&proxstylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&ie=UTF-8&lr=lang_pt&site=ementario&access=p&oe=UTF-8&numProcesso=70064245681&comarca=Comarca%20de%20Estrela&dtJulg=13/04/2015&relator=Isabel%20Dias%20Almeida&aba=juris>. Acesso em 11 maio 2015.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. *Agravo de Instrumento n. 2055587-51.2015.8.26.0000*. Agravante: Pandurata Alimentos Ltda. Agravado: Parati S/A. Relator: Francisco Loureiro. São Paulo, 06 maio 2015. Disponível em:
<<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=8427428&cdForo=0&v1Captcha=sdk>>. Acesso em 11 maio 2015.

_____. *Agravo de Instrumento n. 2198638-57.2014.8.26.0000*. Agravante: Karvia do Brasil Ltda. Agravado: LM Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda. Relator: Pereira Calças. São Paulo, 28 março 2015. Disponível em:
<<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=8331063&cdForo=0>>. Acesso em 11 maio 2015.

_____. *Agravo de Instrumento nº. 2067271-70.2015.8.26.0000*. Agravante: Shock Express Transportes Rápidos Ltda. Agravado: Cleves Marcos de Lima e Arqueiro Transportes e Logística EIRELI. Relator: Claudio Hamilton. São Paulo, 09 maio 2015. Disponível em:
<<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=8439318&cdForo=0>>. Acesso em 11 maio 2015.

_____. *Apelação n. 0034188-65.2013.8.26.0001*. Apelante: L'ÓREAL e L'ÓREAL Brasil Comercial de Cosméticos Ltda. Apelado: R M Shimabukuro Cosméticos ME. Relator: Francisco Loureiro. São Paulo, 29 março 2015. Disponível em:
<<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=8299008&cdForo=0&v1Captcha=DEAqN>>. Acesso em 11 maio 2015.

_____. *Apelação n. 0184653-51.2011.8.26.0100*. Apelante: Magnum Indústria da Amazônia Ltda. Apelado: Carlos Eduardo Pedro. Relator: Tasso Duarte de Melo. São Paulo, 22 janeiro 2015. Disponível em: <<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=8137860&cdForo=0>>. Acesso em 11 maio 2015.

_____. *Apelação n. 1002837-44.2014.8.26.0576*. Apelante: Dr. Vedação Química Ltda. Apelado: Vedashop Impermeabilizantes Ltda. ME. Relator: Francisco Loureiro. São Paulo, 29 março 2015. Disponível em: <<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=8332708&cdForo=0>>. Acesso em 11 maio 2015.

_____. *Apelação n.º. 0004900-41.2008.8.26.0068*. Apelante: Travmet Indústria Metalúrgica Ltda. Apelado: Redex Telecomunicações Ltda. Relator: Salles Rossi. São Paulo, 11 maio 2015. Disponível em: <<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=8441004&cdForo=0>>. Acesso em 11 maio 2015.

_____. *Apelação n.º. 0334815-38.2009.8.26.0000*. Apelante: KJ Indústrias Reunidas Ltda. Apelado: General Motors do Brasil Ltda. e Adam Opel GMBH. Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho. São Paulo, 11 maio 2015. Disponível em: <<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=8442814&cdForo=0>>. Acesso em 11 maio 2015.

_____. *Apelação n.º. 1004866-54.2014.8.26.0451*. Apelante: Marcos Augusto Stolf Brasil. Apelado: Bel Photonics do Brasil Equipamentos Científicos Ltda. Relator: Fortes Barbosa. São Paulo, 08 maio 2015. Disponível em: <<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=8437755&cdForo=0>>. Acesso em 11 maio 2015.

_____. *Apelação n.º. 1008150-32.2014.8.26.0011*. Apelante: Vanda Nogueira da Silva, Só-Promo Comércio Virtual.com EIRELI e Renato Nogueira da Silva. Apelado: BUD Comércio de Eletrodomésticos Ltda. e Whirlpool Ltda. Relator: Alfredo Attié. São Paulo, 11 maio 2015. Disponível em: <<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=8441405&cdForo=0>>. Acesso em 11 maio 2015.

LEGISLATIVAS:

BRASIL. CÓDIGO CIVIL DE 1916. Lei n.º. 3.071, de 1º de janeiro de 1916. *Planalto*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071.htm>. Acesso em 12 abril 2015.

_____. CÓDIGO CIVIL DE 2002. Lei n.º. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. *Planalto*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm>. Acesso em 12 abril 2015.

_____. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990. *Planalto*. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18078.htm>. Acesso em 11 maio 2015.

_____. Constituição (1988). *CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 12 abril 2015.

_____. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996. *Planalto*. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em 12 abril 2015.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *LANHAM (TRADEMARK) ACT* (15 U.S.C.) INDEX. Disponível em: <<http://www.bitlaw.com/source/15usc/>>. Acesso em 12 abril 2015.

UNIÃO DE PARIS. *CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS PARA A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL*. Texto após Revisão de Estocolmo, de 14 de julho de 1967. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf >. Acesso em 12 abril 2015.

ANEXO A

1) AgRg no REsp 1391517/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015:

Trata-se de Agravo Regimental interposto por Kraft Foods Brasil LTDA contra decisão do Relator que negou seguimento ao seu recurso especial, interposto em desfavor de Wow Indústria e Comércio LTDA. O recorrente alegou ser desnecessária a análise dos fatos e das provas para a solução da controvérsia, tendo em vista que a proteção marcária exigida no caso decorria de seu registro junto ao INPI, sendo necessário avaliar apenas se terceiros poderiam utilizar sua marca registrada. Frisou a incompetência da Justiça local para dispor sobre seu registro e concluiu ser desnecessário o revolvimento do conjunto fático-probatório para concluir a acentuada semelhança entre as marcas “Fresh” e “Su Fresh”. O Ministro Relator, Paulo de Tarso Sanseverino, ao julgar a causa, aplicou novamente a súmula 7/STJ e entendeu que não há possibilidade de confusão no caso concreto ante a existência de diferença entre os ramos consumeristas e a diferenciação gráfica das marcas, já que o uso da palavra “Fresh” fora precedido enfaticamente da sílaba “Su”. A Terceira Turma do STJ, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em recurso especial.

2) REsp 1376264/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 04/02/2015:

Trata-se de recurso especial interposto por Cervejaria Petrópolis S/A, em desfavor de Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV, contra acórdão do TJ/RJ que julgou procedente o apelo da autora AMBEV e improcedente o apelo da reconvinte Cervejaria Petrópolis S/A, ordenando-a a se abster, em definitivo, de veicular imagens ou comercializar a cerveja Itaipava na lata vermelha e a indenizar a autora pelos danos sofridos, com inclusão de danos emergentes materiais e imateriais, lucros cessantes e enriquecimento sem causa.

O recorrente alegou violação dos arts. 2º, V, 124 e 195, III e IV, da Lei n. 9.279/1996. O Ministro Relator, João Otávio de Noronha, ao analisar, primeiramente, a alegada violação ao art. 124, VIII, da LPI, que trata da proibição de registro de cor como marca quando não disposta de modo peculiar e distintivo, entendeu que a identidade de

cores, principalmente com variação de tons, de um produto em relação a outro, sem constituir o conjunto da imagem ou *trade dress* da marca do concorrente, não é hipótese legalmente capitulada como concorrência desleal ou parasitária. Assim, concluiu não remanescer, sob o prisma jurídico, juízos hábeis que fossem capazes de imputar à parte recorrente o cometimento de atos que implicassem concorrência desleal, nem utilização parasitária de publicidade por uso indevido dos elementos visuais do *trade dress* da marca concorrente com o propósito de induzir confusão no consumidor quanto à origem da cerveja ou de empregar meio fraudulento para desviar clientela alheia.

Já em relação às alegadas violações aos arts. 2º, V, e 195, III e IV, da LPI, entendeu o Ministro Relator ser preciso, para que se materialize a concorrência desleal, além de visar à captação da clientela de concorrente, causando-lhe danos e prejuízos ao seu negócio, que essa conduta se traduza em manifesto emprego de meio fraudulento, voltado tanto para confundir o consumidor, quanto para obter vantagem ou proveito econômico. Concluiu o Ministro Relator que, por qualquer ângulo que se visualizasse a questão (proteção ao uso de marca, ofensa ao direito de exclusividade de marca, prática de concorrência desleal ou parasitária), não via como considerar, na espécie, que o lançamento e comercialização pela recorrente, Cervejaria Petrópolis S/A, de sua cerveja "Itaipava", envasada em lata de cor idêntica à da cerveja "Brahma", que foi objeto de veiculação de anterior campanha publicitária, tivesse o condão, por si só, de causar confusão ao consumidor e malferir os interesses jurídicos, mormente de marca, da Companhia de Bebidas das Américas, ora recorrida. Entendeu, ainda, pela ausência de configuração do propósito ou tentativa de vincular produtos à marca de terceiros, denominada associação parasitária, por inexistir ato que denotasse o uso pela empresa recorrente da notoriedade e prestígio mercadológico alheios para se destacar no âmbito de sua atuação concorrencial. Por fim, afirmou que, uma vez descaracterizada a concorrência desleal, não havia falar em ofensa ao direito de marca e deu provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

No voto-vencido, proferido pelo Ministro Marco Aurélio Belizzeze, concluiu-se restar evidenciada a concorrência desleal no emprego de meio fraudulento com o lançamento de latas da mesma cor, com aproveitamento da campanha da recorrida, que vinculava a cor dos caminhões à própria cor da lata de cerveja, tendo lançado no mercado uma campanha milionária e, aproveitando-se disso, no meio de uma campanha em que a recorrida teria lançado oficialmente um produto - uma lata de cor branca -, a recorrente

lançou nas gôndolas do mercado a lata em cor vermelha. Pedindo vênica à maioria, que já estava formada, votou no sentido de prestigiar o acórdão recorrido, que reconheceu o emprego, a utilização indevida da estratégia de comunicação com amplos recursos publicitários no lançamento de uma campanha nova da lata da recorrida. A Terceira Turma do STJ, por maioria, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto relator.

3) AgRg na MC 23.091/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 09/10/2014:

Trata-se de Agravo Regimental interposto por Vetor Indústria e Comércio de Automotivos LTDA, contra decisão do Relator que indeferiu a medida cautelar postulada em desfavor de Continental Automotive GmbH e Continental Indústria e Comércio de Peças de Reposição Automotivas LTDA. O recorrente aduziu a existência de nulidade absoluta quando do julgamento dos embargos de declaração na origem, pois foram dados efeitos infringentes sem o respeito ao princípio do contraditório. Referiu, também, que a verificação da existência de decisão *extra petita* não encontraria óbice no enunciado 7/STJ. O Ministro Relator, Paulo de Tarso Sanseverino, ao julgar a causa, verificou não haver indicação de dispositivo tido por violado e, no tocante à decisão *extra petita*, entendeu que era sim causa de aplicação da súmula 7/STJ. A Terceira Turma do STJ, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em medida cautelar.

4) REsp 1284971/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 04/02/2013:

Trata-se de recurso especial interposto por Reckitt Benckiser NV e Outro contra acórdão que julgou improcedente a ação inibitória ajuizada em desfavor de Bombril Mercosul S/A e Outro. O recorrente alegou que a coexistência entre as marcas “Vanish” e “Vantage” propiciavam confusão ao consumidor, caracterizando, portanto, concorrência desleal, notadamente porque foram utilizadas as mesmas características das embalagens dos produtos da recorrente, especificamente as cores, o prefixo “van” e o formato dos recipientes, demonstrando a reprodução parcial da marca “Vanish”. O Ministro Relator, Massami Uyeda, ao julgar a causa, entendeu que, para analisar se era o caso ou não de concorrência desleal, seria necessário revolver o conjunto fático-probatório, por isso

aplicou a súmula 7/STJ. Destacou que a sentença, utilizada como razões de decidir no acórdão recorrido, procedeu ao cotejo das nomenclaturas das marcas e dos respectivos *trade dress*, concluindo pela inexistência de colidência entre as marcas, e que, mesmo que fosse afastada a súmula 7/STJ, chegaria à mesma conclusão. Anotou que a pronúncia, a grafia, o significado e a separação em sílabas das marcas eram distintas e, assim, não era possível antever a intenção de relacionar os produtos entre si pela recorrida. Em relação ao *trade dress*, ressaltou o acórdão que os dois produtos distinguiam-se entre si, um por usar predominantemente a cor roxo, em tom escuro, e o outro a cor rosa, em tom mais claro, e ser irrelevante, para o efeito da colidência das marcas confrontadas, a forma como o logotipo se encontra disposto na embalagem, por não ser passível de registro isoladamente.

No voto-vencido, proferido pela Ministra Nancy Andriahi, acompanhada pelo Ministro Sidnei Beneti, restou fixado que a controvérsia versava sobre a existência ou não de violação de marca mista e de concorrência desleal. Destacou que a verificação do *trade dress* de dois concorrentes não pode se dar pelos elementos isoladamente, mas sim como um todo; abordou a possibilidade de registro do *trade dress* no *Patent and Trademark Office* nos EUA, bem como seus requisitos; e asseverou que, entendendo-se que a semelhança entre os produtos visa a facilitar a percepção do consumidor de que são destinados a um mesmo fim, porém sem induzi-lo a erro, conclui-se pela não existência de concorrência desleal e, de outro lado, entendendo-se que tal semelhança induz sim o consumidor a erro, julga-se presente a concorrência desleal. Assim, afirmando que as análises realizadas pelos julgadores no caso concreto se basearam exclusivamente na visão pessoal de cada julgador, sem análise a partir de critérios científico-mercadológicos, que somente um especialista na área poderia realizar, a Ministra votou no sentido de anular acórdão e sentença para que fosse realizada prova a pericial requisitada pelas requerentes. A Terceira Turma do STJ, por maioria, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Relator.

5) REsp 1306690/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012:

Trata-se de recurso especial interposto por Francis Licenciamentos LTDA, contra acórdão que julgou parcialmente procedente o agravo de instrumento apenas para fins de aumento de prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, deferida em liminar.

O recorrente alegou violação ao art. 273, do CPC, e afirmou ser necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, tendo em vista a irreversibilidade da antecipação de tutela concedida.¹ O Ministro Relator, Luis Felipe Salomão, ao julgar a causa, deu provimento ao agravo regimental para convertê-lo em recurso especial e, no julgamento deste, entendeu que, em se tratando de decisão liminar para determinar a substituição das embalagens de produtos, por alegada prática de ato de concorrência desleal, o artigo 209 da Lei 9.279/96 é que deveria reger a controvérsia, por ser hipótese que se subsumia à norma albergada pelo dispositivo referido. Determinou, ao final, que só se conceberia a revisão da decisão recorrida por meio do reexame de provas, o que foi obstado pela Súmula 7/STJ. Por fim, não conheceu o recurso especial porque, em linha de princípio, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. A Quarta Turma do STJ, por unanimidade, não conheceu do recurso especial.

6) Agravo de Instrumento n. 2055587-51.2015.8.26.0000. Relator(a): Francisco Loureiro; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 29/04/2015; Data de registro: 06/05/2015:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de abstenção de uso de marca ajuizada por Pandurata Alimentos LTDA em desfavor de Parati S/A. A decisão recorrida indeferiu antecipação de tutela sob o argumento que as expressões “Colomba Pascal”, utilizada pela autora, e “Colomba Minueto”, utilizada pela ré, não têm semelhança suficiente para causar confusão entre os consumidores, o que seria reforçado pela diferença entre as embalagens. O recorrente alegou que a marca “Colomba Pascal”, entre outras com a expressão “Colomba” estão registradas junto ao INPI e que tal termo não designa o gênero do produto e que seus concorrentes utilizam a expressão “bolo de páscoa” para designar o mesmo. O pedido de antecipação de tutela foi deferido.

O Relator do acórdão, Desembargador Francisco Loureiro, julgou procedente o agravo, nos exatos termos da decisão liminar proferida. Afirmou que, tendo registrada com exclusividade o termo “Colomba”, em cognição sumária, merece proteção da sua integridade material e da sua reputação, nos termos do art. 130, da LPI. Citando

como exemplo o termo “alpargatas”, esclareceu que, mesmo que a marca seja incorporada à linguística como designativa de todos os produtos semelhantes, tal não enseja o encerramento da proteção empresarial. No tocante à existência de risco irreparável ou de difícil reparação, afirmou também estar presente. Destacou que a proteção à marca deve ser vista sob duplo aspecto, quais sejam, de evitar erro ou confusão pelo consumidor e de evitar o parasitismo. No caso, entendeu que, mesmo que os *trade dresses* dos produtos fossem diferentes e que não causassem propriamente confusão entre os consumidores, estava presente o comportamento parasitário, em flagrante concorrência desleal, pelo silogismo de que ambos os produtos pudessem ter a mesma qualidade, aproveitando-se da notoriedade que a autora já tinha no mercado. A Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJ/SP, por unanimidade, deu provimento ao recurso.

7) Apelação n. 1002837-44.2014.8.26.0576. Relator(a): Francisco Loureiro; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 25/03/2015; Data de registro: 29/03/2015:

Trata-se de recursos de Apelação interpostos contra sentença que julgou improcedente a ação cominatória c/c indenizatória proposta por Dr. Vedação Química LTDA em desfavor de Vedashop Impermeabilizantes LTDA ME, afirmando que os logotipos das empresas não se confundiam, nem induziam os consumidores em erro, concluindo, portanto, não haver violação ao direito de marca da autora. O recorrente alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, afirmou deter o registro da logomarca na Escola de Belas Artes, o que lhe conferia proteção ao direito de autor, sendo que sua reprodução caracterizaria violação a tal direito. A demandada, em sua apelação adesiva, requereu majoração dos honorários advocatícios.

O Relator do acórdão, Desembargador Francisco Loureiro, entendeu não haver cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova pericial, tendo em vista sua dispensa para análise de violação de direito de marca no caso ante as provas constantes nos autos. Quanto ao mérito, afirmou que, em que pese o registro do desenho do personagem “Dr. Vedação” na Escola de Belas Artes, tal criação se qualifica, em verdade, como marca, e não direito autoral, sendo regulado, portanto, pela LPI. Ressaltou, inclusive, o registro da marca mista “Dr. Vedação” junto ao INPI. Sob a ótica do direito marcário, portanto, entendeu o Relator que ambas as partes atuavam no mesmo ramo do mercado,

qual seja, produção de impermeabilizantes, e que a recorrente não possuía direito ao uso exclusivo da expressão “vedação”, por constituir denominação necessária da qualidade/utilidade do produto. Assim, entendeu que a marca da ré, ao usar “vedação”, o fez como marca descritiva, sem macular a da outra parte. Por fim, analisando os elementos figurativos das marcas, observa não serem idênticos e nem se confundirem. Afirma que, apesar de ambas utilizarem a letra “V”, o fazem em estilos distintos e com elementos diversos (em uma há um triângulo invertido e, na outra, uma gota). Aduz que as fachadas das lojas são muito semelhantes, mas isso se dá pelas cores utilizadas nas paredes, quais seja, azul, amarelo e branco. Referiu que o *trade dress* é passível de proteção, não podendo ser reproduzido pelo concorrente, mas que não existe direito exclusivo ao uso de determinada cor, nem de padrão gráfico. Assevera não haver risco de confusão entre as sedes dos concorrentes, por não haver padrão estético da fachada e por serem localizadas em municípios distintos, e conclui que o conjunto da marca da ré não gera concorrência desleal e nem viola as normas de propriedade industrial. A Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJ/SP, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

8) Agravo de Instrumento n. 2198638-57.2014.8.26.0000. Relator(a): Pereira Calças; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 25/03/2015; Data de registro: 28/03/2015:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão nos autos da ação condenatória com pedidos de abstenção de fabricação e comercialização de produtos e indenização por perdas e danos, proposta por Karvia do Brasil LTDA em desfavor de LM Indústria, Comércio, Importação e Exportação LTDA, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a abstenção da fabricação, comercialização ou distribuição de produtos “Casaflor” com o *trade dress* impugnado, sob pena de multa diária. O recorrente alegou que a ré se inseriu no mercado consumidor com produtos com a mesma finalidade, cores e formas de apresentação, ou seja, mesmo conjunto-imagem de seu produto, realizando atividade parasitária e incorrendo em concorrência desleal.

O Relator, Desembargador Manoel de Queiroz Pereira Calças, entendeu por não dar provimento ao recurso, tendo em vista não ser possível afirmar, em cognição sumária, o uso indevido de sinais visuais que caracterizassem o *trade dress* da agravada. Afirmou que, embora as embalagens e as cores dos produtos fossem muito semelhantes, os

logotipos eram consideravelmente distintos, pois a fonte utilizada, bem como o tamanho das letras eram diferentes, assim como o eram a indicação de odor dos produtos. Concluiu haver significativas diferenças que podiam ser constatadas com relativa facilidade mediante simples exame visual e não restar comprovado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJ/SP, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

9) Apelação n. 0034188-65.2013.8.26.0001. Relator(a): Francisco Loureiro; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 25/03/2015; Data de registro: 29/03/2015:

Trata-se de recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido por L'Oreal e L'Oreal Brasil Comercial de Cosméticos LTDA para condenar a ré R M Shimabukuro Cosméticos ME a se abster de comercializar os produtos contrafeitos e a indenizar a autora pelos danos materiais e imateriais decorrentes da violação da propriedade intelectual, porém mediante liquidação de sentença por arbitramento. As recorrentes postularam que o valor da indenização por danos morais fosse fixado na sentença. A Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJ/SP, por unanimidade, deu provimento ao recurso.

10) Apelação n. 0184653-51.2011.8.26.0100. Tasso Duarte de Melo; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 22/01/2015; Data de registro: 22/01/2015:

Trata-se de recurso de Apelação interposta por Magnum Indústria da Amazônia LTDA, em desfavor de Carlos Eduardo Pedro, contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de não fazer c/c reparação de danos ajuizada pela apelante. O recorrente alegou ser titular dos direitos sobre a marca "Champion", razão pela qual postula que a parte ré se abstinhasse de fabricar, comercializar, distribuir, manter em depósito e expor à venda produtos, especificadamente relógios do modelo "troca-pulseira", que violassem seu *trade dress* e/ou sua marca. Ainda, alegou ser a pioneira quanto ao aspecto visual do "relógio Champion troca-pulseira", bem como sua autora intelectual, sendo que a reprodução do modelo por qualquer concorrente configuraria concorrência

desleal. Por fim, sustentou que a proteção do *trade dress* prescinde de registro (seja do desenho industrial, seja da marca tridimensional).

O Relator do acórdão, Desembargador Tasso Duarte de Melo, indeferiu o pedido, adotando os mesmos fundamentos da sentença, na qual o magistrado entendeu que a autora apenas detinha o registro da marca “Champion”, mas não da obra completa do modelo “relógio troca-pulseira” ou da marca tridimensional. Além dos fatos mencionados, referiu a sentença que a autora não comprovou ser pioneira na fabricação do produto, bem como não poderia ser considerada como configurada a concorrência desleal, porque o consumidor não é levado a erro ao preferir comprar relógio diverso da marca Champion, especialmente pela diversidade de marcas que produzem relógios coloridos e com o sistema troca-pulseira. Também restou decidido que a autora não se incumbiu do ônus processual de comprovar a contrafação ou da falsificação do produto. A Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJ/SP, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

11) Apelação Cível Nº 70063308241, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 23/04/2015:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelas corrés SIGA Implementos Agrícola LTDA e Floriano Silveira & Cia. LTDA contra sentença que deu parcial provimento à ação ordinária de obrigação de não fazer c/c indenização por perdas e danos, danos morais e pedido liminar, proposta por GTS do Brasil LTDA, determinando que as ora recorrentes se abstivessem de utilizar as logomarcas SIGA e SILTEC como atualmente apresentadas e que a SIGA se abstivesse de usar as expressões ROCCER, GRANNER, LEVANTES, RASPER e SPALHER, bem como suas logomarcas, como atualmente apresentadas, bem como da utilização do material de campanha publicitário feito em imitação do material da ora recorrida, ou que contivesse tais logotipos e marcas, tudo sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00 (mil reais) para cada uma das ora recorrentes, caso não cessassem a utilização no prazo de 30 (trinta) dias. Ainda, a sentença condenou as ora recorrentes ao pagamento de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, solidariamente, corrigido pelo IGP-M/FORO e acrescido de juros de mora de 12% ao ano, a contar da prolação da sentença, e, inclusive, determinou a antecipação dos efeitos da tutela. Os recorrentes alegaram em apertada síntese, a necessidade a necessidade

de inclusão do INPI como réu, por estar processando administrativamente o registro das logomarcas SIGA e SILTEC, ensejando a competência da Justiça Federal; que não restou comprovado o registro, nem o fundamento jurídico para que a SIGA não pudesse utilizar as expressões nominativas em seus produtos; que a ausência de registro da logomarca da autora impossibilitava a alegação de que dispusesse de um conjunto-imagem, mesmo que por analogia, equiparação ou hipótese de semelhança as imagens de ambos guardasse relação ou grau de confundibilidade com imagem ou logomarca da recorrida; ser juridicamente impossível o pedido; e, por força de argumentação, requereu a diminuição do valor a título de danos morais para R\$ 1.000,00 (mil reais).

O Relator do acórdão, Desembargador Ney Wiedemann Neto, ao julgar a causa, afirmou que o processo discute concorrência desleal por violação de *trade dress*, e não a nulidade do registro de marcas, razão pela qual não há interesse do INPI. No tocante ao mérito, adotou os fundamentos da sentença para julgamento da demanda, na qual se afirmou que a demanda versa sobre violação de *trade dress*, cuja proteção confere exclusividade de nomenclatura e, em especial, da apresentação visual de um produto ou marca, e que, havendo colisão de marcas, com o propósito de confundir o consumidor, há violação ao direito de marca. No julgado cita-se, ainda, o art. 195 da LPI, afirmando ser a partir da análise do conjunto probatório reunido nos autos que se verifica a efetiva concorrência desleal apta a caracterizar o *trade dress*, bem como a Apelação Cível nº 220175-31.2007.8.09.0011 (3ª Câmara Cível do TJGO, Rel. Walter Carlos Lemes. j. 17.09.2013, unânime, DJe 24.09.2013), na qual se afirmou que o *trade dress*, no Brasil, não pode ser formalmente registrado, e que, embora proteja a vestimenta de um produto, o seu *look and feel*, há uma tendência de reconhecer que o conjunto de elementos e de imagens de uma marca também deva ser protegido (LIMA, Maria Alicia. Pirataria e Contrafação: da propriedade intelectual ao Trade Dress, Anais do XXVIII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, ABPI, 2008, ps. 69-70), caracterizando-se, portanto, a concorrência desleal quando há a imitação e o intuito de confundir o consumidor, por meio da utilização conjunta de vários elementos coincidentes, que ao final formam a apresentação do produto, levando-se em conta sua natureza e o tipo de consumidor a que ele se destina. Para analisar a caracterização da concorrência desleal, afirmou-se na sentença, copiado na íntegra para fundamentação do acórdão, que “basta um singelo ‘passar de olhos’ nas apresentações trazidas aos autos para concluir-se que as demandadas, de fato, estão buscando aproximar-se da autora no que toca à escrita e, em

especial, na forma de apresentar as marcas, ou seja, no desenho das marcas e a forma que se apresentam” e que o público-alvo das três empresas é o mesmo, tendo em vista a fabricação de produtos semelhantes e o objeto constante nos contratos sociais. Ainda, ressaltou-se que a possibilidade de confusão entre as marcas se verifica pelas semelhanças entre ambas, e não pelas diferenças. Por fim, comprovado que as marcas da autora eram de conhecimento das rés, até porque um de seus sócios fora empregado daquela, entendeu-se que a aproximação das marcas teve claro intuito de fazer concorrência desleal. Salientou-se não ser possível impedir que uma empresa utilize as mesmas cores ou imagens que outra, mas sim que as disponha no mesmo padrão, ou seja, que não tenha o mesmo *trade dress* ou conjunto-imagem, sob pena de caracterizar-se a concorrência desleal.

Assim, considerando que, *in casu*, diante da flagrante imitação constatada, somada, ainda, às demais circunstâncias que permeiam o caso, em especial, a presença de um sócio que já foi funcionário da autora, e considerando, portanto, a similitude das marcas e da identidade de público-alvo, concluiu-se pela caracterização da prática, pelas requeridas, da violação do *trade dress* da autora, evidenciando a prática de concorrência desleal. Quanto às perdas e danos, por não ter sido reiterado o pedido ao final, tal questão não foi apreciada. Em relação aos danos morais, pelo abalo sofrido à boa fama da marca adquirida durante anos, entendeu-se ser presumível quando da existência de marcas contrafeitas no mercado. A Sexta Câmara Cível do TJ/RS, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

12) Agravo N° 70061426060, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 24/09/2014:

Trata-se de agravo interno interposto por Termolar S/A contra decisão monocrática que, nos autos da ação de abstenção c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de Metalúrgica Mor S/A, negou seguimento ao agravo de instrumento. O recorrente alegou que havia risco de perda de seus clientes pela diluição da capacidade distintiva de seus produtos. Aduziu que, mesmo que houvesse futura indenização, esta não seria capaz de resgatar a posição de mercado adquirida pelos seus produtos. Discorreu sobre a concorrência desleal perpetrada pela recorrida, pela produção de cópias da configuração visual de seus produtos, induzindo o consumidor em erro e desvalorizando e depreciando o *design* de seus produtos. Pugnou pela abstenção dos

produtos imitando seu desenho industrial, assim como todos os outros produtos com tal *design*. A Relatora, Desembargadora Isabel Dias Almeida, ao julgar a causa, manteve a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos. A Quinta Câmara do TJ/RS, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno. A decisão monocrática foi mantida na íntegra, pelos seus próprios fundamentos.

13) Agravo de Instrumento Nº 70061098315, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 19/08/2014:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Termolar S/A, em face da decisão que, nos autos da ação abstenção c/c indenização por danos materiais e morais proposta em face de Metalúrgica Mor S/A, indeferiu o pedido liminar de antecipação de tutela. O recorrente defendeu a necessidade de resguardo da posição de mercado da agravante e medida de proteção do público consumidor, salientando a inexistência de risco de irreversibilidade na hipótese de deferimento do pleito antecipatório. Aduziu que a recorrida não tinha tradição no setor de garrafas térmicas, sendo o objeto da demanda a sua primeira linha dos produtos. Asseverou que a agravada deveria se abster de fabricar e comercializar a garrafa térmica “Pressione” tendo em vista a identidade do *design* com seu registro de desenho industrial, bem como da linha “Farroupilha” ou outros produtos que imitassem o *design* das garrafas térmicas “Magic Pump” e “Chimarrita”, ou, então, que imitassem mesmas cores e/ou combinações de cores, rótulos, incluídas fontes gráficas e cores, *banners*, *folders* e material publicitário em geral.

A Relatora, Desembargadora Isabel Dias Almeida, ao julgar a causa, observou que a demandante era titular de registros de Desenho Industrial intitulado “Configuração em garrafa térmica com bomba”, mas entendeu que, mesmo que os documentos apresentados na inicial demonstrassem alguma semelhança entre os produtos fabricados e comercializados pelas partes, não era possível concluir pela exclusividade na utilização das cores e/ou esquema de cores vindicada pela parte. Destacou não se tratar de afastar o direito de exclusividade legitimamente adquirido por força dos registros concedidos à agravante, mas sim de impossibilidade de reconhecer, naquele momento processual, a violação dos direitos de propriedade industrial afirmada na petição inicial e, assim, concluiu pela ausência do *periculum in mora*. Aplicou, portanto, o art. 557, do CPC,

para negar seguimento ao recurso, em decisão monocrática, por entender que se encontrava em discordância com a jurisprudência dominante, mesmo que não sumulada.

14) Agravo Regimental Nº 70060671286, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 06/08/2014:

Trata-se de agravo regimental por Vonpar Alimentos S/A, contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto nos autos da ação de obrigação de não fazer, ajuizada em desfavor de MM Produtos Alimentícios LTDA. O recorrente alegou existir fundamento relevante para a antecipação da tutela postulada, porquanto a agravada-ré plagiava produto que gozava de reputação no mercado, copiando a aparência e as principais características visuais. Informou que tinha pedidos de registros como marca no INPI de todas as embalagens dos chocolates Bib's e suas cores, conforme documentação que apresentou e tabela que expôs para avaliação. Citou decisão análoga ao reconhecer a prática de concorrência desleal por violação do *trade dress* e salientou a juntada de petição posterior à decisão monocrática onde foram destacadas as embalagens dos produtos. Afastou a ausência momentânea de prejuízo financeiro e informou que se disporia ao pagamento de uma caução em dinheiro ou garantia fidejussória para a concessão de tutela nos termos em que fora postulada. A Relatora, Desembargadora Isabel Dias Almeida, ao julgar a causa, manteve a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos. A Quinta Câmara Cível do TJ/RS, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno.

15) Agravo de Instrumento Nº 70060512811, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 07/07/2014:

Trata-se de agravo de instrumento interposto Vonpar Alimentos S/A contra a decisão que, nos autos da ação de indenização c/c obrigação de não fazer ajuizada em face de MM Produtos Alimentícios LTDA (MARCIO MAGNUSSON - PRODUTOS DUM DUM), indeferiu o pedido de antecipação de tutela. O recorrente alegou que era titular dos tradicionais “amendoins cobertos por chocolate” identificados pela marca Bib's e afirmou que a demandada vinha fabricando e comercializando chocolates dotados de idêntico formato de pequenas esferas redondas (drágeas), embalados em invólucros com padrão

visual demasiadamente semelhante, porém identificados pela marca Supreme Ball. Defendeu não se tratar de conflito entre as marcas, mas sim de prática de concorrência desleal, consubstanciada na reprodução do conjunto visual das embalagens (*trade dress*), alegando que a aproximação entre os diversos elementos que integravam os invólucros não se tratava de caso fortuito ou mera coincidência. Refereu a possibilidade de confusão perante o público consumidor. Requereu, ao final, o provimento do agravo de instrumento, a fim de que a ré fosse proibida de vender, expor à venda, comercializar e anunciar o chocolate Supreme com as características e apresentação visual da embalagem do produto Bib's, sob pena da incidência de multa diária.

A Relatora, Desembargadora Isabel Dias Almeida, ao julgar a causa, verificou que o recorrente era titular de diversos registros de marca Bib's perante o INPI, além de ter sido a criadora do tradicional produto “amendoim coberto por chocolate”, comercializado em embalagens de cores vibrantes consolidadas no segmento alimentício. Entendeu que a discussão não girava em torno da violação do direito marcário propriamente dito, mas sim na prática de concorrência desleal, por alegada reprodução indevida do conjunto visual das embalagens (*trade dress*) dos produtos comercializados pelas partes. Contudo, afirmou que, em sede de cognição sumária, não seria possível concluir pela presença dos requisitos necessários à tutela antecipada, notadamente diante da ausência de exclusividade na utilização das cores ou no formato arredondado do produto. Destacou não se tratar de afastar o direito de exclusividade legitimamente adquirido por força dos registros concedidos à agravante, mas sim de impossibilidade de reconhecer, naquele momento processual, a violação dos direitos de propriedade industrial afirmada na petição inicial e, assim, concluiu pela ausência do *periculum in mora*. Aplicou, portanto, o art. 557, do CPC, para negar seguimento ao recurso, em decisão monocrática, por entender que se encontrava em discordância com a jurisprudência dominante, mesmo que não sumulada.

16) AgRg no AREsp 272.850/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 24/02/2015:

Trata-se de Agravo Regimental interposto por Plodimex do Brasil Exportação e Importação LTDA, contra decisão do Relator que negou provimento ao agravo em recurso especial, interposto em desfavor de Casa Araújo Pinto LTDA. A

Ministra Relatora, Maria Isabel Gallotti, ao julgar a causa, entendeu pela aplicação da súmula 7/STJ. A Quarta Turma do STJ, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental.

17) AgRg no AREsp 25.287/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 10/11/2014:

Trata-se de Agravo Regimental interposto por Demétrio Gianini Camargo, contra decisão do Relator que conheceu do agravo para lhe negar provimento, interposto em desfavor de Valdir de Novaes. O recorrente alegou sustentou não ser o caso de incidência da súmula 7/STJ. O Ministro Relator, Ricardo Villas Boas Cueva, manteve a aplicação da súmula 7/STJ. A Terceira Turma do STJ, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental.

18) AgRg no AREsp 168.492/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 21/10/2014:

Trata-se de Agravo Regimental interposto por Globo Comunicações e Participações S/A, contra decisão do Relator que conheceu do agravo para lhe negar provimento, interposto em desfavor de Investluc Participações LTDA. O recorrente sustentou não ser o caso de incidência da súmula 7/STJ e que o agravado incorreu em concorrência desleal e em exercício irregular de direito ao comercializar os produtos. O Ministro Relator, Ricardo Villas Boas Cueva, manteve a aplicação da súmula 7/STJ, tendo em vista a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório para revisar a decisão recorrida que entendeu pela não ocorrência de concorrência desleal. A Terceira Turma do STJ, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental.

19) REsp 1377911/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 19/12/2014:

Trata-se de recurso especial interposto por Danone LTDA contra acórdão que julgou procedente o recurso de apelação para negar provimento ao pedido da recorrente presente na ação cominatória cumulada com indenização por perdas e danos, ajuizada em

desfavor de Dairy Partners Américas Brasil LTDA, objetivando que a Nestlé se abstinhasse de utilizar as marcas registradas Danone e Activia em sua campanha publicitária. O recorrente alegou além do dissídio jurisprudencial, violação ao art. 535, II do CPC, aos arts. 129, 130, inciso III, 131, 132, inciso IV, 189, inciso I, 195, inciso III, 207 e 210, todos da Lei n. 9.279/1996, bem como aos arts. 186 e 927 do Código Civil.

O Ministro Relator, Luis Felipe Salomão, ao julgar a causa, entendeu que, a propaganda comparativa ilegal era aquela que induzia em erro o consumidor, causando confusão entre as marcas, ocorrendo de maneira a depreciar a marca do concorrente, com o consequente desvio de sua clientela, prestando informações falsas e não objetivas. Assim, diante do pedido da recorrente de que fosse reconhecida a violação às suas marcas registradas Activia e Danone pela propaganda comparativa efetuada pela recorrida em divulgação de seu iogurte Nestivia, o Ministro Relator concluiu que as marcas Nestivia e Activia não guardam nenhuma semelhança, não sendo passíveis de confusão entre os consumidores. Ademais, foram prestados esclarecimentos objetivos sem denegrir a marca da recorrente, pelo que não se verifica infração ao registro marcário ou concorrência desleal. No voto-vencido, proferido pelo Ministro Raul Araújo, conclui-se que o uso explícito e não autorizado de marca alheia registrada, em publicidade comparativa, ofendeu a legislação vigente, o que autorizaria o reconhecimento, na espécie, da ilicitude da propaganda comparativa divulgada pela ora recorrida. A Quarta Turma do STJ, por maioria, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto relator.

20) Apelação nº. 0334815-38.2009.8.26.0000. Relator(a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 06/05/2015; Data de registro: 11/05/2015; Outros números: 6571184000:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por KJ Indústrias Reunidas LTDA, contra sentença que julgou procedente a ação de indenização movida por General Motors do Brasil LTDA e Outra. O recorrente alegou a inépcia da inicial e a ilegitimidade passiva, e afirmou que somente prestou serviço para empresa autorizada e licenciada pelas autoras, por deter maquinário específico e adequado para tanto. Aduziu que o laudo pericial não se prestava ao deslinde da demanda, tendo em vista que o perito utilizou apenas as notas fiscais emitidas, as quais continham a indicação do automóvel para o qual é fabricada

a peça. Sustentou ser obrigada a identificar o veículo para o qual a peça é produzida, a fim de informar o consumidor a que se destina, conforme Código de Defesa do Consumidor.

Adequando-se aos votos do Desembargador Gava Brasil e do Desembargador Revisor, o Relator do acórdão, Desembargador Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, decidiu pelo improvimento do recurso, afastando as preliminares e afirmando que as autoras imputam à ré a prática de contrafação de marca e concorrência desleal, através da produção e comercialização de peças de automóvel com a reprodução de marca registrada, sem a autorização das titulares, o que entende ter efetivamente ocorrido a utilização indevida de elementos de caracterização de marcas devidamente registradas e sedimentadas no mercado pela autora, quais seja, “Chevrolet”, “GM” e “Opel”. Em relação aos elementos de caracterização da marca, o Relator entendeu que sua utilização pela ré poderia induzir o consumidor em erro a respeito da origem das peças, em razão da similitude das mesmas. Destacou também não restar comprovado que a ré tinha autorização para comercializar as peças com marcas da autora. Assim, entendeu restar configurada a contrafação de marca e a prática de concorrência desleal, impondo indenização pelos prejuízos sofridos pela autora. A Oitava Câmara de Direito Privado do TJ/SP, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

21) Apelação nº. 1008150-32.2014.8.26.0011. Relator(a): Alfredo Attié; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 12ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; Data do julgamento: 08/05/2015; Data de registro: 11/05/2015:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por Vanda Nogueira da Silva, So-Promo Comércio Virtual.Com EIRELI e Renato Nogueira da Silva, contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de não fazer c/c indenização, proposta por Bud Comércio de Eletrodomésticos LRDA e Whilpool S/A, condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais e que se abstivessem de comercializar os produtos eletrodomésticos indicados. Os recorrentes alegaram a ilegitimidade passiva das pessoas físicas e, em síntese, a improcedência do pedido tendo em vista que apenas adquiria produtos das marcas Brastemp, Cônsul e Kitchen Aid de outros sítios e os revendia, em que alguns produtos eram novos e outros possuíam pequenos defeitos estéticos, sendo que estes eram de conhecimento dos consumidores, pois o produto era vendido sem estar devidamente embalado.

O Relator do acórdão, Desembargador Alfredo Attié, afastou a preliminar de ilegitimidade e manteve a sentença que determinou que as réas se abstivessem de comercializar os produtos eletrodomésticos das marcas Brastemp, Cônsul e Kitchen Aid, e de pagar indenização por dano moral. Entendeu que o esquema de captação de funcionários por parte dos réus Vanda e Renato, para revender os produtos reconicionados fruto de promoções para os funcionários da So-Promo na Internet a preço superior e sem indicação de existência de pequenos defeitos, prejudicou a imagem da autora, que seria responsável pelos defeitos alegados pelos consumidores por não terem sido alertados de sua existência no momento da compra. Contudo, no tocante ao dano moral, embora tenha ocorrido ato ilícito, afirmou não restar comprovado efetivo prejuízo à imagem da autora perante os consumidores. A Décima Segunda Câmara Extraordinária de Direito Privado do TJ/SP, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, a fim de ser excluída a indenização por dano moral.

22) Apelação nº. 0004900-41.2008.8.26.0068. Relator(a): Salles Rossi; Comarca: Barueri; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 11/05/2015; Data de registro: 11/05/2015:

Trata-se de recurso de Apelação interposta por Travmet Indústria Metalúrgica LTDA, contra sentença que julgou improcedente o pedido de abstenção de fabricação e comercialização de patente de trava de tampão, ajuizada em face de Redex Telecomunicações LTDA. O recorrente reiterou a ocorrência de atividade inventiva, afirma que a decisão da Justiça Federal anulando sua patente ainda não havia transitado em julgado e atribuiu à ré a prática de contrafação. O Relator, Desembargador Salles Rossi, ao julgar a causa, confirmou a decisão nos autos do processo da Justiça Federal, afirmando não haver atividade inventiva passível de proteção por patente, mas sim fazer parte do estado da técnica, que passa a ser domínio público. Por essas razões, entendeu não haver concorrência desleal. A Oitava Câmara de Direito Privado do TJ/SP, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

23) Agravo de Instrumento nº. 2067271-70.2015.8.26.0000. Relator(a): Claudio Hamilton; Comarca: Campinas; Órgão julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 07/05/2015; Data de registro: 09/05/2015:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Shock Express Transportes Rápidos LTDA contra decisão que indeferiu os pedidos de reconhecimento do encerramento irregular da empresa executada, da inclusão de outras duas empresas e de uma das sócias no pólo passivo, bem como decretação de indisponibilidade dos bens e bloqueio via BACEN-JUD e RENAJUD, nos autos da ação de execução, movida em face de Arqueiro Transportes e Logística Eirelli – EPP e Cleves Marcos de Lima. O pedido foi negado, por entender que atropelaria a ordem processual da execução. A Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado do TJ/SP, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

24) Apelação nº. 1004866-54.2014.8.26.0451. Relator(a): Fortes Barbosa; Comarca: Piracicaba; Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 06/05/2015; Data de registro: 08/05/2015:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por Marcos Augusto Stolf Brasil, contra sentença que julgou improcedente a medida cautelar de exibição de documentos, movido em face de Bel Photonics do Brasil Equipamentos Científicos LTDA. O recorrente sustentou que os documentos exigidos eram indispensáveis à propositura da ação de dissolução parcial da sociedade, sustentando a prática de atos de concorrência desleal. O Relator, Desembargador Fontes Barbosa, ao julgar a causa, entendeu não haver relação jurídica entre as partes, visto que a apelante deseja ter acesso a documentos que, em verdade, são da pessoa jurídica italiana que detém 80% da empresa apelada, razão pela qual extinguiu o feito sem resolução de mérito. A Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJ/SP, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

25) Agravo de Instrumento Nº 70064532930, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/04/2015:

Trata-se de decisão monocrática para negar seguimento ao agravo de instrumento interposto por Editora Zuun LTDA contra decisão que, nos autos da ação cominatória de abstenção de uso de marca c/c indenização ajuizada em desfavor de MSF Serviços de Meios de Pagamento LTDA, revogou a antecipação de tutela deferida. Na decisão monocrática, a Relatora, Desembargadora Isabel Dias Almeida, atestou que, tendo

em vista a concessão de liminar para determinar a imediata suspensão dos efeitos dos registros de marca da agravante, correto o Juízo *a quo* ao cassar a antecipação de tutela antes conferida, por configurar fato novo que impedia a verificação da verossimilhança das alegações da autora apto a justificar o deferimento da medida antecipatória.

26) Apelação Cível Nº 70054243589, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 23/04/2015:

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de abstenção de uso de embalagem *c/c* perdas e danos, ajuizado por Balas Boavistense S/A em desfavor de Soberana Indústria de Balas LTDA. O recorrente alegou que o laudo pericial analisou linhas, tipos de letras e outros elementos especiais, desviando-se do objeto da demanda, qual seja, análise da embalagem como um todo. Invocando os arts. 195, III, e 209, da LPI, requer a condenação da recorrida por realizar concorrência desleal e contrafação de marca. O Relator, Desembargador Luis Augusto Coelho Braga, ao julgar a causa, adotou como razões de decidir a fundamentação exposta na sentença, na qual foi destacada a conclusão do Perito, que concluiu: que as figuras apresentadas pelas balas de ambas as partes (Balas Boavistense e Balas Soberana) são diferentes em si, formando conjuntos visualmente distintos, razão pela qual não há indícios de contrafação de marca; e que, seja pelo emprego de mimetismo visual, seja pelo arranjo de cores similares, mesmo na embalagem unitária, não foram encontrados elementos suficientes aptas a corroborar a alegação de cópia ou imitação. Além disso, ressaltou-se que nenhuma das partes atestou, com provas válidas, a anterioridade da embalagem.

O Relator, no tocante à alegação de contrafação da marca, acrescentou que, após sua análise estrita como uma composição de elementos gráficos reconhecidos pela legislação, analisou-se as formas, compostas por pontos, linhas, formas e direções, excluindo-se o exame dos tons e das cores por não serem registrados, chegou-se à conclusão que a única semelhança significativa de forma encontrada é a utilização da mesma fonte nos desenhos, qual seja, estilo gótico-germânico. Além disso, afirmou que as duas embalagens estudadas são constituídas de elementos básicos com expressões diversas e não similares, implicando reconhecer a diferença entre as figuras. Por fim, citando novamente o laudo pericial, fundamentou que, comparando-se os envelopes unitários, não ser possível apontar similitude a ponto de confundir o consumidor e incorrer

em concorrência desleal. A Sexta Câmara Cível do TJ/RS, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

27) Embargos de Declaração Nº 70064245681, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 13/04/2015:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Budelli Assessoria Comercial LTDA contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante. A embargante pleiteia o esclarecimento sobre a competência para julgamento do incidente e que o mesmo seja redistribuído. Por não estar contido em nenhuma das hipóteses do art. 535, do CPC, os embargos de declaração foram desacolhidos.

28) Apelação Cível Nº 70041448093, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 09/04/2015:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização cumulada com abstenção de uso de marca e de concorrência desleal, deduzido por 4TI Consultoria E Assessoria em Tecnologia da Informação LTDA, em face de Cinco TI Comércio e Serviços LTDA. O recorrente alegou que, em se tratando de direito marcário, o sinal deve ser apreciado no conjunto dos elementos que o compõe e que a marca 5TI, ao identificar a prestação de serviços idênticos aos protegidos pela marca 4TI, implica em sua reprodução parcial e induz o consumidor em confusão. Alegou também restar caracterizada a prática de concorrência desleal.

O Relator, Desembargador Sylvio José Costa da Silva Tavares, ao julgar a causa, adotou como razões de decidir a fundamentação exposta na sentença, na qual se entendeu que a expressão “TI” não pode ser protegida individualmente, assim como a expressão “Solutions”. Ainda, referiu que os termos “quatro” e “cinco”, bem como os algarismos arábicos “4” e “5” não são possíveis de exclusividade por serem comuns e de uso corriqueiro. Afastado o risco de confusão, afirmou-se ser possível a coexistência harmônica das marcas. Na fundamentação, verificou-se também que as partes autora e ré atuam em ramos distintos e inconfundíveis, portanto a suposta semelhança entre marcas é incapaz de estabelecer confusão entre os consumidores. Ainda, ressaltou que nenhuma das

partes possui proteção de registro de marca considerada de alto renome (artigo 125 da LPI), assim reconhecida pelo INPI, ou pela notoriedade (artigo 126 da LPI), únicas hipóteses em que caberia fugir do alcance do princípio da especialidade. Acrescentou-se, ao final, que o direito de propriedade de marca não é o de uso exclusivo dos seus elementos, mas sim do seu conjunto, não bastando perigo de dano pela utilização da marca pela ré, pois necessária a existência de efetivo prejuízo de ordem patrimonial consubstanciado no desvio de clientela causado pela confusão instaurada no mercado. Assim, entendeu-se que, no caso concreto, não havia verossimilhança das alegações de prática de concorrência desleal. A Sexta Câmara Cível do TJ/RS, por unanimidade, conheceu parcialmente da apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.