

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
FACULDADE DE DIREITO
DEPARTAMENTO DE DIREITO ECONÔMICO E DO TRABALHO

Isadora dos Santos Dolores

A VIOLAÇÃO DO TRADE DRESS NA CONCORRÊNCIA DESLEAL

Porto Alegre

2024

Isadora dos Santos Dolores

A VIOLAÇÃO DO TRADE DRESS NA CONCORRÊNCIA DESLEAL

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial à obtenção do título de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Orientadora: Prof^a. Dr^a. Kelly Lissandra Bruch.

Porto Alegre

2024

CIP - Catalogação na Publicação

Dolores, Isadora dos Santos
A VIOLAÇÃO DO TRADE DRESS NA CONCORRÊNCIA DESLEAL /
Isadora dos Santos Dolores. -- 2024.
112 f.
Orientadora: KELLY LISSANDRA BRUCH.

Trabalho de conclusão de curso (Graduação) --
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade
de Direito, Curso de Ciências Jurídicas e Sociais,
Porto Alegre, BR-RS, 2024.

1. Propriedade Industrial. 2. trade dress. 3.
concorrência desleal. 4. conjunto-imagem. 5. atos
confusórios. I. BRUCH, KELLY LISSANDRA, orient. II.
Titulo.

FOLHA DE APROVAÇÃO

Isadora dos Santos Dolores

A violação do trade dress na concorrência desleal

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial à obtenção do título de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Orientadora: Prof^a. Dr^a. Kelly Lissandra Bruch.

Aprovada em: 21 de fevereiro de 2024

BANCA EXAMINADORA:

Prof^a. Kelly Lissandra Bruch
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Prof^a. Simone Tassinari Cardoso Fleischmann
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Prof.^a Kamille Machado
Instituto Federal do Rio Grande do Sul

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, a Deus pela dádiva da vida e por ter-me concedido toda a confiança para vencer os obstáculos da elaboração deste trabalho.

In memoriam, aos meus avós Izaura, Cláudio e Euclides que pude conviver mesmo que por pouco tempo, mas que sei que estariam orgulhosos pela finalização dessa etapa. Depois aos meus pais que sempre me incentivaram a estudar e a cursar a faculdade dos meus sonhos. Ao final desse ciclo, tenho certeza de ter acertado na escolha da profissão, espero que ao longo dos anos poder retribuir o carinho e apoio recebido.

Aos meus colegas e amigos da Faculdade de Direito da UFRGS nas pessoas de Ana Helena C., Ândrea N., Bárbara H., Bruna R., Djúlia S., Francielle C., Gabriela O. A, Isaque L. S. S., Karina B. Myllena P. que enriqueceram a minha trajetória acadêmica e contribuíram para alcançar esse resultado Um agradecimento especial para a amiga de longa data Sofia M. B. que apesar da longa distância me apoiou durante os inúmeros momentos difíceis que a faculdade proporciona.

Agradeço imensamente à minha orientadora, Prof^{fa} Dr^a Kelly Lissandra Bruch, pela dedicação, profissionalismo e incentivo desde a monitoria na eletiva de Direito e inovação que resultou na elaboração deste trabalho. Também agradeço a outras professoras - Prof^{fa} Dr^a Roberta Caminero Baggio e Prof^{fa} Dr^a Simone Tassinari - que me acompanharam na iniciação científica, tendo todas colaborado para o pensamento científico e a todos os professores da Faculdade.

Aos servidores e funcionários da Egrégia Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, expresse minha imensa gratidão por sua contribuição indispensável em meu processo de formação profissional.

Agradeço a Equipe de Direito Civil que oportunizou a participação na X Olimpíada de Direito Civil realizada pela Associação Brasileira de Direito Civil e o incentivo para o estudo civilista.

Agradeço também aos colegas e amigos da equipe da DigCap - Plataforma de Intermediação de Crédito que acompanharam boa parte da minha graduação e com quem continuarei a construir vínculos frutíferos e duradouros.

Por fim, agradeço ao Colégio Estadual Júlio de Castilhos que proporcionou uma educação básica acompanhada do ambiente universitário.

A todos vocês, meu carinho e meu muito obrigado.

RESUMO

O presente trabalho busca analisar o conceito de concorrência desleal e *trade dress*, bem como os elementos violadores de ambos institutos. O objetivo geral foi analisar, partindo da concorrência desleal, os requisitos necessários da violência do *trade dress* a partir da interpretação da jurisprudência brasileira, sendo que especificamente foram conceituados no ordenamento jurídico brasileiro, analisando e interpretando jurisprudências de tribunais brasileiros. A metodologia empregada foram os métodos da revisão bibliográfica, doutrinária e jurisprudencial, sendo desenvolvido pelo método dedutivo, enquanto que a pesquisa jurisprudencial teve aplicação do método qualitativo e quantitativo, a fim de verificar os critérios utilizados para a violação do conjunto-imagem. Ao todo, foram analisadas 53 decisões entre três tribunais brasileiros, sendo possível verificar que na maioria foi obrigatória a elaboração de perícia técnica. O trabalho concluiu que foram utilizadas características da distintividade e da não funcionalidade, bem como a desnecessidade de que a marca seja registrada para que seja reconhecida a violação, quanto ao aspecto da confusão ou associação indevida foi abordado os momentos de consumação, sendo levado em consideração os efeitos para o concorrente.

Palavras-chave: Propriedade Industrial, *trade dress*, concorrência desleal, conjunto-imagem, atos confusórios.

ABSTRACT

The present work aims to analyze the concepts of unfair competition and trade dress, as well as the elements that violate both institutes. The general objective was to analyze, starting from unfair competition, the necessary requirements for trade dress infringement based on the interpretation of Brazilian jurisprudence, specifically conceptualized in Brazilian law, analyzing and interpreting jurisprudence from Brazilian courts. The methodology employed included literature review, doctrinal analysis, and jurisprudential research, developed through deductive reasoning. The jurisprudential research applied both qualitative and quantitative methods to verify the criteria used for the violation of trade dress. A total of 53 decisions from three Brazilian courts were analyzed, and it was observed that in most cases, the elaboration of technical expertise was mandatory. The study concluded that characteristics of distinctiveness and non-functionality were used, and it was unnecessary for the mark to be registered to recognize the violation. Regarding the aspect of confusion or undue association, the moments of consummation were addressed, taking into account the effects on the competitor.

Keywords: Industrial Property, trade dress, unfair competition, trade dress infringement, confusing acts.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Folha de S. Paulo x Falha de S. Paulo.....	22
Figura 3 - Produtos Vamix e Vanish.....	28
Figura 4 - Two Pesos v. Taco Cabana em 1992.....	34
Figura 5 - garrafa coca-cola.....	35
Figura 6 - Nestlé Grego.....	38
Figura 7 - ALGODÃO HIDRÓFILO APOLO PURO ALGODÃO.....	39
Figura 8 - MAIZENA.....	39
Figura 9 - Produtos Maizena e Alisena.....	40
Figura 10 - caixa da embalagem da china in box.....	41
Figura 12 - Posto Petrobrás v Posto I3R:.....	53
Figura 13 - Marca “protex” v. Marca Protection.....	53
Figura 14 - Vanish.....	55
Figura 15 - Vantage.....	55
Figura 16 - Lata da cerveja Brahma e Lata da cerveja Itaipava.....	56
Figura 17 - Chandelle.....	58
Figura 18 - Geleia Queensberry x Geleia Ritter.....	59
Figura 19 - WACOAL AMERICA INC. v. LOUNGERIE S/A.....	62
Figura 20 - Vigor Grego v. Danone Grego.....	63
Figura 21 - Marca TECBRIL v. Marca BOMBRIL.....	65
Figura 22 - Engov . Posdrink.....	66
Figura 23 - Nutrimate.....	68
Figura 24 - Natumate.....	68
Figura 25 - AGIPLAN CORRETORA DE SEGUROS SOCIEDADE SIMPLES LTDA.....	69
Figura 26 - COBUCCIO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.....	70
Figura 27 - Fleming Medicina - cursos preparatórios Ltda.....	72
Figura 28 - Hexag Vestibulares Ltda EPP.....	72
Figura 29 - Siltec.....	75
Figura 30 - Vanish Poder O2 Max.....	76
Figura 31 - Docctor Med.....	77
Figura 32 - Saf-instant.....	80
Figura 33 - Tok-instant.....	80
Figura 34 - Vale Sul Shopping.....	84
Figura 35 - Vale Sul Representações.....	84
Figura 36 - Camp beer.....	85
Figura 37 - Camp.....	85
Figura 38 - Algarve.in.....	91
Figura 39 - Algarve investimentos.....	91
Figura 40 - “Avicultura novo mundo” e “Clinica Veterinária - banho & tosa novo mundo”.....	94

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

§ - parágrafo

§§ - parágrafos

Ag - Agravo de Instrumento

Ap. - Apelação

Art. - Artigo

CF - Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

CC - Código Civil Lei nº 10.406 de 10 de janeiro 2002

CPC - Código de Processo Civil Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015

CUP - Convenção União de Paris para a proteção da Propriedade Industrial

LPI - Lei de Propriedade Industrial nº 9.279 de 14 de maio de 1996

OMC - Organização Mundial do Comércio

REsp - Recurso Especial

STJ - Superior Tribunal de Justiça

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

TRIPS - Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	10
2. A VIOLAÇÃO DO TRADE DRESS NA CONCORRÊNCIA DESLEAL.....	13
2.1. Concorrência desleal: um breve histórico.....	13
2.2. Conceito da Concorrência desleal.....	15
2.2.1. Elementos que violam a concorrência leal.....	18
2.3. Trade dress ou conjunto-imagem.....	32
2.3.1. Conceito.....	32
2.3.2. Proteção com base no direito marcário.....	37
2.3.3. Proteção com base no desenho industrial.....	40
2.3.4. Proteção com base no direito autoral.....	41
2.3.5. Elementos que caracterizam o conjunto-imagem.....	43
3. Análise do conjunto-imagem pela concorrência desleal: aspectos técnicos a partir da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo..	50
3.1. Análises do STJ.....	51
a) Livraria Cultura S/A v. Saraiva S.A Livreiros Editores e KN Arquitetura e Gerenciamento LTDA - EPP.....	51
b) Posto Petrobrás v. Posto I3R:.....	52
c) Protection v. Protex.....	53
d) Vanish v. Vantage.....	54
e) Cerveja Brahma v. Cerveja Itaipava:.....	56
g) Geleia Queensberry x Geleia Ritter.....	58
h) Curitiba Multimarcas v. Auto Shopping Curitiba:.....	59
i) Moc Empreendimentos Imobiliários S.A contra Mocsal Comércio E Serviços Salineiros Ltda:.....	60
j) Loungerie v. Hope:.....	60
k) Vigor Grego v. Danone Grego:.....	62
l) Marca TECBRIL v. Marca BOMBRIL:.....	63
m) Posdrink v. engov:.....	65
n) Motores Honda GX v. Motor Motomil 168F:.....	66
3.2. Análises do TJRS.....	67
a) Erva-mate Nutrimate v. Erva-mate Natumate:.....	67
b) Banco Agilbank v. Banco Ágil:.....	69
c) Xalingo v. Exclusiva Brinquedos:.....	70
d) Companhia das sobancelhas:.....	71
e) Fleming Medicina v. Hexag Vestibulares:.....	71
f) Brilho Fácil v. Super Brilho:.....	72
g) Forte Gás v. Galea & Alves.....	73
h) Siga v. Siltec:.....	74
i) Ipiranga Produtos de Petróleo v. Luciano Mallmann:.....	75

j) Ultraclass v. Vanish Poder O2 Max:.....	75
k) processo nº 0282262-52.2019.8.21.7000:.....	76
l) Docctor Med v. Medcenter:.....	77
m) Supermercado Big v. Supermercado Todo Dia:.....	78
n) Hipermercado Big Pelotas v. Macro Atacado:.....	79
o) Saf-instant v. Tok-instant:.....	79
p) Molico v. Elegê:.....	81
q) Grêmio Mania:.....	81
3.3. Análises do TJSP.....	82
a) Chandelle v. Chandise:.....	82
b) Mantto sagrado v. manto sagrado:.....	83
c) ValeSul:.....	83
d) Camp v. Camp Beer:.....	84
e) Mundo Jeans Curitiba v. Mundo do Jeans:.....	86
f) Gorilla v. Gorillabrand:.....	86
g) processo nº 1013729-62.2017.8.26.0008:.....	87
h) Multiclin Serviços Médicos S/S Ltda v. Multiclin Clínicas Médicas Especializadas Ltda:.....	88
i) processo nº 1020681-70.2020.8.26.0196:.....	88
j) processo nº 1123831-64.2020.8.26.0100:.....	89
k) Aspó v. Alta Aspiração:.....	89
l) Conté v. Conte:.....	90
m) algarve v. alg.in:.....	91
n) Royal Odontologia v. Royale Odontologia e Estética:.....	92
o) Camisa do Corinthians:.....	93
p) Piabella:.....	93
q) Avicultura novo mundo v. Clínica Veterinária:.....	94
3.4. Discussão.....	94
4. CONCLUSÃO.....	98

1. INTRODUÇÃO

Veja a imagem a seguir:



São semelhantes? Quais as semelhanças que você consegue identificar? Ou ainda, você faria confusão entre as duas marcas ou as associaria? É buscando responder essas e outras perguntas que o presente trabalho foi pensado, visto que tem como foco principal abordar sobre a concorrência desleal e a violação do *trade dress* que tem como sinônimo a expressão “conjunto-imagem”.

A concorrência desleal é prevista na Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial de 1883 em seu artigo 10 bis e no acordo da Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre propriedade intelectual - TRIPS - que incorpora o art. 10 da Convenção de Paris, mas que especifica regras especialmente sobre informações comerciais confidenciais.

No Brasil, por sua vez, encontra previsão na Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial, a qual converge com a Convenção de Paris com a proibição de práticas de concorrência desleal à propriedade industrial (art. 2º, V). A proibição de concorrência desleal tem *status* de direito fundamental ao estar prevista no art. 5º, XXXIX, da CF/88 e no art. 170, IV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, sendo este último o princípio fundamental para as regras de proibição da concorrência desleal.

Visando a abordar a problemática sobre como a jurisprudência tem aplicado o instituto *trade dress* conjunto-imagem, esse trabalho justifica-se por torna-se vital o estudo da violação do *trade dress*, ou seja, a imitação, mesmo que singela, que pode causar confusão ou induzir a erro o consumidor.

O *trade dress* significa, no Brasil, “o conjunto dos elementos que compõem a atividade visual de determinado produto ou serviço, distinguindo-o e individualizando-o dos seus congêneres no mercado”¹, mas também há proteção para aromas. Para aferição da sua violação, é imprescindível que se faça prova pericial, visto que julgar casos em envolvem *trade dress* não podem se resumir a um jogo de sete erros e estar adstrito a conhecimento único do julgador.

Nesse sentido, o objetivo da pesquisa é analisar, a partir da concorrência desleal, os requisitos necessários à violação do *trade dress* a partir da interpretação da jurisprudência brasileira. De forma mais específica, buscou-se conceituar a concorrência desleal no ordenamento jurídico brasileiro, conceituar o *trade dress* no ordenamento jurídico brasileiro, analisar jurisprudências nos Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e interpretar as jurisprudências categorizando os argumentos utilizados na análise do *trade dress*.

A metodologia utilizada compreendeu uma pesquisa pelo método da revisão bibliográfica doutrinária e jurisprudencial para definir a concorrência desleal e o conjunto-imagem, após dada a definição dos institutos serão analisados os requisitos para sua violação pela doutrina e em tribunais previamente selecionados em razão da quantidade de litígios e área de atuação profissional.

Assim, o trabalho será desenvolvido, por ora, pelo método dedutivo, tendo em vista que, na primeira etapa, serão analisadas premissas gerais para a conceituação dos institutos para a posterior análise dos requisitos de violação com aplicação do método qualitativo e quantitativo, a fim de que seja possível a verificação dos critérios utilizados para definir a violação do conjunto-imagem apresentando uma visão global sobre o tema.

Essa monografia, está estruturada em três capítulos, em que o primeiro é dividido em duas seções, sendo que a primeira seção relata uma breve história da concorrência desleal, sua conceituação e os elementos violadores da concorrência leal. Por sua vez, a segunda seção relata a conceituação do *trade dress*, a proteção pelos institutos de direito autoral, marcário e do desenho industrial.

¹ PIVA DE ANDRADE, Gustavo. O Trade Dress e a Proteção da Identidade Visual de Produtos e Serviços – IDS. Rio de Janeiro, Disponível em: <https://ids.org.br/o-trade-dress-e-a-protecao-da-identidade-visual-de-produtos-e-servicos/>. Acesso em: 1 out. 2022.

O segundo capítulo aborda a compreensão sobre como os institutos são trabalhados pela jurisprudência, sendo dividido entre quatro subseções trabalhando cada tribunal separadamente, sendo que a última subseção é destinada a uma discussão sobre os aspectos dessas jurisprudências.

2. A VIOLAÇÃO DO *TRADE DRESS* NA CONCORRÊNCIA DESLEAL

Neste capítulo tratar-se-á sobre um breve histórico da concorrência desleal, conceito da concorrência desleal e os crimes que violam a concorrência leal. Em segundo lugar, discutir-se-á quanto às características do *trade dress*.

2.1. Concorrência desleal: um breve histórico

Em uma sociedade baseada no modelo capitalista, a competição é inerente tornando necessária a intervenção do Estado para regulamentar a concorrência. Assim, inaugura-se, na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 o princípio da livre concorrência (Art. 170, IV) no capítulo referente à Ordem Econômica.

Ascarelli, divide a ascensão da intervenção do Estado na economia em quatro períodos: o período corporativo (século XII até a metade do século XVI; o período mercantilista (fim do século XVIII); o período do liberalismo econômico (até a 1ª Guerra Mundial em 1914) e, por último, o que alcança a sociedade atual em que se acentua a intervenção estatal².

Ainda, essa regulamentação do poder econômico, entende Salomão Filho, é necessária, visto que, qualquer grupo social por mais simples que seja e que deseje ter uma organização econômica mesmo básica, precisa conter uma estrutura mínima de regras econômicas para o bom funcionamento das relações comerciais³.

Em razão da necessidade de regulamentar a concorrência entre os Estados, estes se reuniram para criar a Convenção da União de Paris (1883) (CUP). O Brasil, ao longo da sua história, ratificou diversos tratados, razão pela qual é interessante abordá-los.

No Brasil Império (1822-1889), desde 1809, já vigorava no país os Alvarás de 1º de Abril de 1808 e 28 de Abril de 1809, este decorrência indireta do primeiro que

² ASCARELLI, Tullio. **Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales**. Barcelona: Bosch, 1970, p. 15 e s.

³ SALOMÃO FILHO, Calixto. **Direito concorrencial: as estruturas**. São Paulo: Malheiros Editores, 1998, p. 15.

determinou o livre comércio e a abertura dos portos brasileiros que eram fechados à navegação de outras nações, bem como, 1875, foi editada a primeira lei com intuito de proteger as marcas, prevendo que “qualquer fabricante ou negociante tinha o direito de marcar seus produtos (manufatura ou comércio) com sinais que os tornam distintos dos de qualquer outra procedência (art. 1º).”

A CUP, firmada em 1883 e revista em Roma em 1885 em Bruxelas em 1900, em Washington em 1911, em Haia em 1925, Londres em 1934, Lisboa em 1958 e em Estocolmo em 1967, tem como um de seus objetivos “repressão à utilização ilícita de uma marca ou designação falsa de origem, conforme se vislumbra na versão original deste Tratado, internalizada pelo Decreto nº 9.233/1884”⁴ e a garantia de que o nacional seja tratado de maneira igualitária frente ao estrangeiro (art. II). Sendo assim, dá a cada País liberdade legislativa ao conceder uma patente, isto é, estabelece um patamar mínimo de tratamento uniforme⁵. Ao se referir a Marcas, conceitua no art. 10 *bis*⁶, a concorrência desleal como “qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial”⁷. Ainda, prevê medidas para combate no art. 10º, *ter* da concorrência desleal para “promover em juízo ou junto às autoridades administrativas e repressão dos atos previstos nos artigos 9, 10 e 10 *bis*”. Assim, mesmo que de forma ampla, a CUP promove maior liberdade aos países-membros para elaborarem suas próprias leis no combate à concorrência desleal.

A CUP foi internacionalizada pelo decreto 9.233 de 28 de junho de 1884, dos diversos pontos, destaca-se a contrafação, visto que a CUP autorizava a apreensão dos produtos que tivessem uma falsa indicação de procedência aliado ao nome (art.

⁴ BRUCH, Kelly Lissandra; COPETTI, Michele. **Evolução das indicações geográficas no direito brasileiro**. Porto Alegre, p. 11,

⁵ BARBOSA, Denis Borges. Rio de Janeiro, **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003, p. 166.

⁶ 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. (2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial. 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 a Revisão de Estocolmo, de 14 de julho de 1967) Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/CUP.pdf> acessado em 06/11/2023

⁷ Convenção da União de Paris, op. cit.

10 da CUP de 1883), enquanto que o decreto brasileiro não continha previsão nesse sentido.

Já no período da República Velha (1889-1930), os países signatários da CUP reuniram-se novamente em Madri e firmaram quatro protocolos que fazem parte do Acordo de Madri de 1891, nesse período, se insere as revisões da CUP de Bruxelas, Washington e Haia. Após os anos 30, iniciou-se um período sem ratificação de novas versões (Acordo de Madri - 1958 - e Acordo de Lisboa - 1958) da CUP pelo Brasil em razão da ditadura militar varguista, apesar de ser o momento histórico da promulgação do Código de Propriedade Industrial em 1945).

Com o mundo imerso na Guerra Fria e sobre o regime militar de 1964, cinco após depois, o Brasil edita o decreto nº 1.005 que dispunha, no art. 69, parágrafo único, que o Governo poderia tornar obrigatório o registro de marcas em relação a determinados produtos, mercadorias ou serviços, vedando-se assim, o registro de determinada marca destinada a produtos, mercadorias ou serviços nacionais com dizeres ou indicações de língua estrangeira destinados a consumo ou uso no País.

A redação da CUP que por último foi internacionalizada pelo Brasil, é a da Revisão de Estocolmo inicialmente em 1975 de forma parcial, sendo apenas ratificada integralmente em 1994.

Por fim, cita-se os decretos que internalização a Convenção da União de Paris de 1883 e suas ratificações em ordem cronológica: Decreto nº 9.233, de 28 de junho de 1884, Lei nº 376, de 30 de julho de 1896 e Decreto nº 2.380, de 20 de novembro de 1896, Decreto nº 4.858, de 6 de março de 1903, Decreto nº 11.385, de 16 de dezembro de 1914, Decreto nº 19.056, de 31 de Dezembro de 1929, Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967 Decreto nº 75.572, de 08 de abril de 1975 e Decreto nº 1.263, de 10 de outubro de 1994.

2.2. Conceito da Concorrência desleal

Em primeiro lugar, pode-se considerar como concorrência desleal o ato reprimível criminalmente, bem como o ato gerador de pretensão à abstenção, ainda, à indenização, ou tão somente a pretensão ou a indenização, tendo sido no

exercido de alguma atividade e ofendido à de outrem, no plano da livre concorrência⁸.

A concorrência desleal assim definida, garante que o consumidor não será enganado pelo concorrente. Portanto, quando o consumidor dirige-se a um estabelecimento em busca de um produto ou serviço, o tempo de decisão da escolha é reduzido, visto que o fará pela marca ou embalagem que já está acostumado a adquirir⁹.

No plano nacional, o combate à concorrência se encontra em leis civis e penais. Neste, considera-se como aquele que tem como objeto jurídico um “delito contra propriedade imaterial. Sua classificação legal é, pois a de infração de perigo ou dano a direito sobre bem imaterial.”¹⁰ Já naquela, o objetivo é aplicação de multa para cessar o ilícito e obter indenização pelo uso indevido do produto ou serviço.

Ainda, para conceituar a concorrência, é necessário tecer alguns fundamentos sobre a concorrência ilícita e a concorrência desleal, bem como a natureza desta.

Pontes de Miranda entende que a concorrência dita como ilícita é a própria contrária ao direito, ainda apresenta crítica a expressão, visto que “não se lhe pode, por simpatias individuais, atribuir maior ou menor extensão: o que a lei proíbe é ilícito; o que recebe sanção é ilícito e ilícito o que se veda, sem se lhe ter formulado sanção contrária¹¹”. Nesse sentido, também não se pode cair na hipótese de que a concorrência ilícita se refere unicamente ao Direito Penal¹², pois os atos ilícitos de concorrência desleal pode se dar tanto na área do direito penal quanto na área do direito privado, pois tais atos podem ser mais graves ou menos graves¹³.

Quando se traz o conceito de concorrência ilícita, também é vital que se faça a diferenciação entre a concorrência desleal e a concorrência interdita. Barbosa cita como exemplo que por lei a concorrência desleal é a “concorrência de um

⁸ MIRANDA, Pontes de; ALVES, Vilson Rodrigues. Campinas, **Tratado de direito privado**. 1. ed. Campinas: Bookseller, 1999. v. 17, p.

⁹ CARVALHO, Nuno Pires De. Rio de Janeiro, **A Estrutura Dos Sistemas De Patentes E De Marcas: Passado, Presente E Futuro**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, p. 35.

¹⁰ DELMANTO, Celso. Crimes de Concorrência Desleal. São Paulo. Universidade de São Paulo. 1975, p. 17-18

¹¹ MIRANDA, Pontes de; ALVES, Vilson Rodrigues. Campinas, **Tratado de direito privado**. 1. ed. Campinas: Bookseller, 1999. v. 17, p. 411

¹² BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. **Curso de Concorrência desleal**. Rio de Janeiro de Janeiro: Lumen Juris, 2022. p. 99

¹³ MIRANDA, Pontes de; ALVES, Vilson Rodrigues. Campinas, **Tratado de direito privado**. 1. ed. Campinas: Bookseller, 1999. v. 17, p. 402

competidor do titular da patente quanto ao objeto do privilégio; é interdita por via contratual a concorrência do vendedor de um fundo de comércio, que presta a garantia com que compra o negócio”¹⁴.

A concorrência desleal, combinado com o conceito já trazido no início deste tópico, também é a exploração da prestação alheia¹⁵, das características alheias se apossa, ou seja, a deslealdade reside na utilização do ato, concorrer não é errado, mas sim concorrer usando meios antiéticos e antiprofissionais.

Existem, assim, quatorze condutas tipificadas de concorrência desleal que encontramos no art. 195 da Lei 9.279/1996¹⁶ que se resumem em induzir: o consumidor a erro, as condutas de violação ao segredo de empresa e os atos relativos ao aliciamento de empregados do concorrente. No primeiro grupo, estão presentes os incisos I,II,III,IV,V,VI,VII e VIII, já no segundo grupo encontra-se os incisos XI, XII e XIV e no último grupo, IX e X¹⁷.

Barbosa ao fazer análise do referente artigo pelos sujeitos ativos e se houve uma superposição artificial entre os conceitos de deslealdade e ilegalidade¹⁸. Assim, se pode afirmar que se trata de superposição artificial entre os conceitos de deslealdade e ilegalidade que já apresentamos a diferenciação, mas também que os sujeitos ativos da concorrência desleal correspondem unicamente à figura do empresário como detentor da atividade econômica.

Em relação ao art. 209 da Lei de Propriedade Industrial¹⁹ a preocupação do legislador foi para que a demonstração do dano fosse presumido a fim de criar uma responsabilidade civil preventiva. Assim, os atos a que se refere o artigo não se

¹⁴ BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2010. p. 265

¹⁵ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. **Curso de Concorrência desleal**. Rio de Janeiro de Janeiro: Lumen Juris, 2022 p.

¹⁶ BRASIL, **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 22/01/2024

¹⁷ SILVEIRA, Paulo Burnier da. Direito da Concorrência. Rio de Janeiro - RJ: Grupo GEN, 2020. E-book. ISBN 9788530991975. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530991975/>. Acesso em: 21 abr. 2023.

¹⁸ *ibidem*. p. 98-97

¹⁹ 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.

resume unicamente à reputação ou à confusão, pois os atos lícitos cíveis apenas se diferenciam dos atos penais pela deslealdade²⁰.

Ainda sobre a responsabilidade civil que o art. 209 da LPI nos apresenta, a proteção apenas colabora para o aspecto de culpa, uma vez que os riscos são tanto para os competidores quanto para os atingidos pela prática da concorrência em razão do abuso da liberdade competitiva.

Em resumo, o conceito de concorrência desleal como verificado é um ato reprimível criminalmente, bem como um ato gerador de pretensões à abstenção, indenização, ou ambas, quando exercido em alguma atividade e que cause prejuízo a outrem no âmbito da livre concorrência. A concorrência desleal, conforme definida, visa garantir que o consumidor não seja enganado pelo concorrente. Isso implica que, ao se dirigir a um estabelecimento em busca de um produto ou serviço, o consumidor pode tomar sua decisão com base na marca ou embalagem com a qual já está familiarizado, reduzindo o tempo de escolha.

Além disso, destaca-se que a concorrência desleal, combinada com a regulamentação existente, visa evitar a utilização de meios antiéticos e antiprofissionais na competição entre empresas. Menciona-se que a concorrência desleal envolve a exploração da prestação alheia, onde o competidor se apropria das características alheias, e a deslealdade está na utilização de práticas que vão contra os usos honestos em matéria industrial ou comercial.

Também foi abordado a Lei 9.279/1996, que tipifica 14 condutas de concorrência desleal, incluindo a indução do consumidor a erro, violação do segredo de empresa e aliciamento de empregados do concorrente. Portanto, o conceito de concorrência desleal apresentado no texto abrange práticas que vão além da simples concorrência legítima, envolvendo comportamentos que prejudicam a concorrência justa e prejudicam terceiros.

Vencida a conceituação da concorrência desleal, passamos analisar seus elementos violadores.

2.2.1. Elementos que violam a concorrência leal

Segundo Camelier da Silva atos confusórios de concorrência desleal são:

²⁰ BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2010

“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 patentes em domínio público²¹”.

Assim, Camelier da Silva ao citar Ascarelli explica que o ato da concorrência desleal visa coibir aquele que provoca um dano desviando clientela de outrem.²²

Ainda Olavo, escreve que “as várias categorias de atos de concorrência representam mais do que modalidades possíveis de atuações, mas também tem finalidade de permitir uma sistemática e ordenada exposição”²³. Dessa forma, Olavo, apresenta, ao tratar da legislação portuguesa, uma categorização mais simples dos atos de concorrência que se formam por: atos de confusão, atos de descréditos, atos de apropriação e atos de desorganização como a concorrência parasitária, e por fim a proteção do “trade dress.”²⁴

Barbosa, por sua vez, apresenta uma classificação distinta daquelas já apresentadas, para ele os elementos violadores são três: atos *denigratórios*²⁵, atos *confusórios* e atos parasitários. Atos *denigratórios*, para o autor é aquele cometido por quem “publicação, de qualquer meio, falta afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem; ou presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem.”²⁶ Já atos *confusórios* incluem, além do emprego de meio fraudulento, o uso de expressão ou sinal de propaganda alheia, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnias, propaganda²⁷. Por fim, os atos parasitários, para Barbosa, é o que “Dar-se-ia a concorrência parasitária quando uma empresa, utilizando-se da boa fama de outra, consegue vantagem econômica para atuar num mercado ou segmento de mercado em que a detentora da boa fama não compete.”²⁸

²¹ SILVA, Alberto Luís Camelier da. Concorrência desleal : atos de confusão, 1ª Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013. E-book. ISBN 9788502203334. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502203334/>. Acesso em: 20 abr. 2023. p. 135

²² *Ibidem*, p. 135

²³ OLAVO, Carlos. Coimbra, **Propriedade industrial**. 2a edição, actualizada, revista e aumentada ed. Coimbra: Almedina, 2005. p. 273

²⁴ *Ibidem*, 275-276

²⁵ *sic*: a palavra “denegritório” tem origem na palavra “denegrir”, palavra de cunho preconceitoso que deve ser evitada, visto que liga as pessoas negras a coisas ruins, ou seja, coloquialmente, a palavra está ligada à ideia de malular, manchar, sujar algo, mas a ideia histórica da palavra “denegrir” está em tornar algo negro negativo.

²⁶ BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2010. p. 267

²⁷ BARBOSA, Denis Borges. *op. cit.*, p. 268

²⁸ BARBOSA, Denis Borges. *op. cit.* . p. 281

Para tratar dos elementos violadores da concorrência leal, o presente trabalho abordará exclusivamente aqueles previstos na Lei de Propriedade Industrial nº 9.279 de 1996. A lei prevê no artigo 195 como crime de concorrência desleal: 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. Em razão do objeto da pesquisa, não se analisará os incisos IX a XIV por referir a crimes relacionados à participação de empregados e quebra do sigilo industrial.

Após enumerar esses elementos, passa-se a estudar cada um individualmente. Para fins didáticos, a proteção do trade dress será tratado no capítulo seguinte.

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

Peringeli, argumenta que o crime em estudo “pode ser praticado por qualquer meio, não abrangendo somente a imprensa escrita, radiofônica e televisiva, mas também cartazes, outdoors, prospectos entre outros.”²⁹

Vale aqui fazer uma diferenciação entre publicidade e propaganda. Publicidade é “a que se realiza com o fim de estimular e influenciar o público com relação à aquisição de determinados produtos ou serviços³⁰” Já a propaganda “faz-se com relação a outra série de ideias e conceitos, cuja promoção não se vincula ao objetivo de lucro ou obtenção de alguma vantagem econômica³¹”. A falsa Propaganda “é indispensável que seja por meios idôneos, apto para criar um dano em potencial à reputação ou ao crédito do concorrente.³²” A propaganda falsa, sem o mínimo de idoneidade, não é potencialmente enganosa, continua Peringeli, pois constituirá um exagero publicitário. Agora, se a falsa afirmação atinge o concorrente em si mesmo de forma identificável, estar-se-á diante do tipo legal de publicidade falsa.³³

Em outras palavras, aqui encaixam-se os casos de descrédito ao concorrente. Pode ser mencionado o caso Folha de S. Paulo x Falha de S. Paulo, conforme figura 1, julgado no REsp nº 1.548.849 de 2014, em que, de início, foi retirado do ar o site Falha de S. Paulo.

²⁹ PIERANGELI, José Henrique. **Crimes contra a propriedade industrial e crimes de concorrência desleal**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 278

³⁰ MIRAGEM, Bruno. **Curso Do Direito Do Consumidor**. 9. ed. RIO DE JANEIRO, RJ: Editora Forense, 2023. p. 253

³¹ MIRAGEM, Bruno. *op. cit.*, p. 253

³² MIRAGEM, Bruno. *op. cit.*, p. 283

³³ MIRAGEM, Bruno. *op. cit.*, p. 283

Figura 1 - Folha de S. Paulo x Falha de S. Paulo



Fonte: <https://www.pragmatismopolitico.com.br/2017/03/disputa-juridica-folha-falha-stj.html>

No processo, o relator o MM. Ministro Marco Buzzi proferiu o seguinte voto:

“Não se evidencia, portanto, qualquer circunstância que implique aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou diluição da marca, com a indução dos consumidores em erro. Ademais, sequer em tese a conduta descrita nos autos configura o crime de concorrência desleal alegado pela autora, aqui recorrida.³⁴”

Como verifica trata-se de uma paródia, ou seja, de uma imitação cômica de composição literária, música, obra, filme, que utiliza o deboche e a ironia para entreter. Em primeiro plano, a Falha de S. Paulo foi acusada e, conseqüentemente, condenada por crime de concorrência desleal, visto a conotação comercial, contudo em 2017, no REsp nº 1.548.849, a questão comercial foi afastada, em razão do princípio da especialidade e da própria paródia que não seria capaz de confusão ao homem médio induzindo-o em erro.

Bittar, por sua vez, explica que na propaganda falsa, na qual o dolo é específico, a divulgação deve “ser por qualquer meio hábil a propagar a falsa notícia sobre o concorrente, sendo o fim a obtenção de vantagem patrimonial ou pessoal.³⁵”

Assim, pode-se considerar que neste inciso se encaixa aqueles crimes com o intuito de depreciar a imagem do concorrente com o objetivo de obter vantagens,

³⁴ BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.548.849. Apelante: MARIO ITO BOCCHINI. Apelado: EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A. Relator: MINISTRO MARCO BUZZI Brasília. Disponível em: [https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?i=1&b=ACOR&livre=\(%27RESP%27.clas.+e+@num=%271548849%27\)+ou+\(%27REsp%27+adj+%271548849%27\).suce.\)&thesaurus=JURIDICO&fr=veja](https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?i=1&b=ACOR&livre=(%27RESP%27.clas.+e+@num=%271548849%27)+ou+(%27REsp%27+adj+%271548849%27).suce.)&thesaurus=JURIDICO&fr=veja) Acessado em: 26/12/2023.

³⁵ BITTAR, Carlos Alberto. **Teoria E Prática Da Concorrência Desleal**. São Paulo: Editora Saraiva, 1989. p. 70

seja patrimonial ou pessoal, para outro. Em regra, essa não será a lógica do trade dress, como veremos em tópico específico.

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

Cerqueira, trabalha este inciso em conexão com o próximo, uma vez que o ponto central é macular dolosamente o concorrente. Assim, as expressões “falsa” e “afirmação” são consideradas por ele como capazes de causar prejuízos visando a obtenção de lucro ou vantagem indevida³⁶. Barbosa também destaca que os atos aqui praticados são *denegatórios*, uma vez que atingem a reputação e o crédito do concorrente.

O crime de divulgação ou prestação de falsa informação, para Delmanto, ocorre em geral quando essa causa “detrimento ao concorrente por meio de publicidade especial³⁷” ou ainda pela “falsa notícia a respeito do rival³⁸”. Ele esclarece que o “prestar” significa “dar ou fornecer o informe enganador”. Já o “ou divulga” é o ato de “tornar conhecido por diversos meios: conversa, carta, telefonema, telegrama, relatório e etc³⁹”.

Pierangelli, por sua vez, conceitua como a “conduta daquele que sem necessidade de um meio especial de comunicação, presta ou divulga informação inverídica acerca do rival⁴⁰ mesmo que solicitada.

Uma discussão que se pode fazer é se este inciso está ou não dentro do trade dress. Retoma-se o que diz o inciso: “presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem”. Sabe-se que o trade dress é *cópia de embalagens de produtos ou cópia do meio como um serviço é prestado*, assim sendo, se um concorrente acaba por divulgar uma informação falsa do seu concorrente, esse crime não deveria ser considerado quando fala-se de trade dress pela sua conceituação.

³⁶ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. p. 294

³⁷ DELMANTO, Celso. *Crimes de Concorrência desleal*. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1975. p. 61

³⁸ DELMANTO, Celso. *op.cit.* p. 61

³⁹ DELMANTO, Celso. *op.cit.* p. 64

⁴⁰ PIERANGELLI, José Henrique. *Crimes contra a propriedade industrial e crimes de concorrência desleal*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 290-291

Pode-se concluir, dessa forma, que o crime do inciso II caracteriza-se pelo intuito de lucro ao divulgar ou prestar informações falsas com o desejo de causar prejuízo efetivo ao concorrente.

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

O inciso é o que tem mais aplicação na jurisprudência brasileira, é conceituado por Delmanto como o “emprego de meio fraudulento” refere-se ao uso daquilo que é dolosamente enganoso; o meio fraudulento, por sua vez, pacificado no âmbito penal como todo artil usado para induzir alguém a erro⁴¹.

A previsão legal visa punir “recurso a expedientes fraudulentos para subtrair ou dispensar a freguesia de outrem”, assim a deslealdade, cita Hungria através de Delmanto, é aplicação de “golpes baixos por meios como a imitação de fachada de outro estabelecimento e seus processos de propaganda, da mesma forma, dizer que um produto é melhor que o do concorrente”⁴².

Assim, a confusão do crime de desvio de clientela se dá pela “tentativa do concorrente tentar imitar a aparência extrínseca do produto do outro com o objetivo de deixar tais produtos semelhantes ao consumidor para iludir os compradores”⁴³. A aparência “individual de um determinado produto/serviço marca o consumidor”⁴⁴ que se acostumou a adquiri-lo. Deste modo, tais características são valiosas para o comprador e para o concorrente, visto que são empregados a “sutileza, com dose de malícia, que vicia a vontade e induz a erro”⁴⁵

As características extrínsecas da mercadoria são as que o concorrente imita, visto que é aquilo que mais o consumidor se recorda do produto/serviço, ou seja, quando o recipiente de vidro é copiado na sua forma especial que o individualiza. Assim, a confundibilidade é o efeito “meio fraudulento do presente delito” que, deve-se julgar “pela experiência natural de quem os vê, analisando em separado os objetos a que se deseja e jamais lado a lado, visto que o consumidor não os vê nessa situação”⁴⁶ Delmanto, então, traz uma importante lição:

⁴¹ DELMANTO, Celso. Crimes de Concorrência desleal. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1975. pg. 79.

⁴² DELMANTO, Celso, *op. cit.*, p. 82

⁴³ DELMANTO, Celso, *op. cit.*, p. 87

⁴⁴ DELMANTO, Celso. *op.cit.* p. 84

⁴⁵ PIERANGELLI, José Henrique. Crimes contra a propriedade industrial e crimes de concorrência desleal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. 299-300

⁴⁶ DELMANTO, Celso. *op. cite*, p. 88

“O julgador, colocando-se ele próprio como se fosse um consumidor normal - e não como 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 individualizantes, olhar depois, o artigo imitante, para ver se a impressão dada por este, lembra o outro.”

Ainda, não é necessário que se procure compradores efetivamente enganados, visto a objetivação do delito: basta que a imitação seja capaz de confundir⁴⁷.

Passa-se a descrever o que é clientela, também elemento do inciso em estudo. Esta pode ser, segundo Garrigues através de Tomazette, “o conjunto de pessoas que, de fato, mantêm com a casa de comércio relações contínuas para aquisição de bens ou serviços”⁴⁸, ou ainda, para Ferreira Junior através de Tomazette, “fruto da melhor organização do estabelecimento, do melhor exercício da atividade”⁴⁹.

Dessa forma, o crime de desvio de clientela, segundo Tinoco, dá-se pela probabilidade de “imposição dos produtos no mercado ou a prestação dos seus serviços através do aproveitamento do bem alheio, estará forçosamente agindo em flagrante concorrência desleal⁵⁰”.

Já Gama Cerqueira entende como aquele crime praticado com o “intuito de desviar, seja de modo direto ou indireto, em proveito do agente, a clientela de um ou mais concorrentes com objetivo de causar prejuízo.”⁵¹

Um julgado clássico deste delito é o Processo nº 0044614-88.2003.8.26.0001⁵² ajuizado por D M Indústria Farmacêutica LTDA contra União Química Farmacêutica Nacional S/A. Esta é dona da marca Gelo-bio, sendo aquela, dona da marca Gelol. No acórdão julgado pelo Superior Tribunal de Justiça,

⁴⁷ DELMANTO, Celso. **Crimes de Concorrência desleal**. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1975 pg. 88

⁴⁸ TOMAZETTE, Marlon. **Teoria geral e direito societário**. 11. ed. São Paulo: SaraivaUni, 2020. v. 1, p. 318

⁴⁹ *Ibidem*, p.318

⁵⁰ SOARES, José Carlos Tinoco. **Crimes contra a propriedade industrial e de concorrência desleal**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980. p. 59

⁵¹ CERQUEIRA, João da Gama. Rio de Janeiro, **Tratado da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. p. 572

⁵² BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). Processo nº 0044614-88.2003.8.26.0001. Juiz: Maria Cecilia Monteiro Frazão. Data de julgamento: 22/07/2010. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=01ZX4K7460000&processo.foro=1&processo.numero=0044614-88.2003.8.26.0001>. Acesso em: 13/01/2024

ficou constatado “ligeiras semelhanças com um aproveitamento parasitário resultante não apenas das embalagens substancialmente semelhantes (...) numa clara tentativa de associação” como se verificar pelas imagens abaixo:

Figura 2 - Gelol x Gelo-bio



Fonte: site oficial da D M Indústria Farmacêutica LTDA e União Química Farmacêutica (2023)
Ainda, precisa-se analisar o que é comportamento parasitário e confusão.

Comportamento parasitário, define Bittar, é um “aproveitamento indevido do *marketing*, da publicidade e das próprias campanhas promocionais de lançamento de produto concorrente”⁵³ ou ainda “a utilização indevida, quando se aproveita, sem autorização, de marcas notórias de terceiros em produtos de outra ordem...”⁵⁴.

Ascensão, define o critério para significação do que é parasitismo como sendo a realização da “colagem global, servil e sistemática à prestação e prática empresarial de um concorrente que atua com inovação e risco no mercado.”⁵⁵. Assim sendo, quando uma empresa utiliza de meios desonestos e usurpa uma linha empresarial alheia apropriando-se de elementos de inovação e risco comercial de outrem, está cometendo concorrência desleal⁵⁶, não sendo necessário que crie confusão, mas apenas que tenha o condão de apropriar de elementos e esforço alheio⁵⁷. Em resumo, consiste a concorrência parasitária “a utilização por quem não seja o respectivo titular, de uma marca notória em produtos não idênticos nem similares àqueles a que a marca se destina”⁵⁸.

Ainda, quando fala-se de parasitismo aliado à concorrência desleal, o mesmo se expressa de duas formas diferentes: de forma ostensiva e a procedência com alguma discrição. Na primeira espécie, o concorrente, segundo Barbosa, elege de

⁵³ BITTAR, Carlos Alberto. **Teoria E Prática Da Concorrência Desleal**. São Paulo: Editora Saraiva, 1989. p. 52

⁵⁴ BITTAR, Carlos Alberto. *op cite*, p. 53

⁵⁵ ASCENSÃO, José de Oliveira. **Concorrência desleal**. Coimbra, Portugal: Almedina, 2002. p. 447

⁵⁶ *ibidem*, p. 476

⁵⁷ *ibidem*, p. 477

⁵⁸ OLAVO, Carlos. **Propriedade industrial**. 2a edição, atualizada, revista e aumentada ed. Coimbra: Almedina, 2005.

forma semelhante “características da vítima para reproduzir seus produtos, serviços ou no próprio estabelecimento comercial”, isto é, uma artificial similaridade substancial entre o ofensor e a vítima a fim de gerar uma confusão na vítima.

Já na segunda espécie de parasitismo, é a “mais difícil de ser verificada e provada, visto que há uma sutileza, discrição e minúcia por parte do infrator ao utilizar outro produto ou serviço”⁵⁹, assim, acusando uma sensação de que este lembra a vítima imediata, “ainda que não pareça exatamente com aquele produto ou serviço”⁶⁰.

Este é o inciso mais enquadrado pela jurisprudência e também o mais discutido pela doutrina. Como se verificou, a causa é o enquadramento da confusão do concorrente, visto que se sobressai a lesão causada aos consumidores⁶¹.

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

De início a confusão dá-se pela semelhança ou visual idêntico de embalagens, seja pela forma da embalagem ou rótulo, estrutura, cores preponderantes ou combinação original, bem como pela forma de escrever e dispor a marca.

Essas características tornam-se tão próximas que quando visualizadas juntas tornam-se semelhantes, ou seja, se o consumidor acostumou-se com uma embalagem contendo um conjunto determinado de cores ao deparar-se com uma embalagem tendo as mesmas cores determinadas é levado a confusão no momento da compra ou aquisição do serviço/produto. A confusão é possível, “visto que são frases relativas a um produto, um estabelecimento ou atividade comercial, industrial ou prestação de serviço, que, em razão da sua originalidade e arranjo especial, são de grande eficácia como meio para tornar conhecidos os produtos”⁶².

O crime de causar confusão por meio de expressão ou sinal de propaganda ocorre quando o uso não é autorizado, visto que “seu uso continuado passa a integrar o aviamento do seu titular, fazendo a distinção entre seus concorrentes”⁶³.

⁵⁹ *Ibidem.* p. 282

⁶⁰ *Ibidem.* p. 284

⁶¹ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Concorrência desleal*. Coimbra, Portugal: Almedina, 2002. p.417

⁶² SILVA, Alberto Luís Camelier da. *Concorrência desleal : atos de confusão*, 1ª Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013. E-book. ISBN 9788502203334. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502203334/>. Acesso em: 20 abr. 2023. p. 167

⁶³ SILVA, Alberto Luís Camelier da. **Concorrência desleal : atos de confusão**, 1ª Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013. E-book. ISBN 9788502203334. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502203334/>. Acesso em: 20 abr. 2023. p. 169

Aqui, a jurisprudência nos apresenta um exemplo de quando a semelhança de um produto pode causar confusão no consumidor. O julgado ficou conhecido como “Vanish x Vamix⁶⁴”, na sentença que condenou a ré se abster de usar a marca com os elementos do conjunto-imagem da parte autora, ficou constatado a “similaridade da identidade visual sendo capaz de confundir/enganar os consumidores em relação à origem dos produtos comercializados”⁶⁵.

Figura 3 - Produtos Vamix e Vanish



Fonte: processo nº 1063453-74.2022.8.26.0100

Quanto a esse caso, ainda voltaremos a estudar no capítulo sobre conjunto-imagem.

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;

Ao longo de décadas, a definição de nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia de terceiros tem evoluído, adotando uma compreensão atual mais simplificada. Atualmente, basta comprovar o uso do título de

⁶⁴ SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Processo de conhecimento 1063453-74.2022.8.26.0100. Autor: Reckitt Benckiser (Brasil) Comercial de Produtos de Higiene. Réu: Lsc Indústria e Com Eireli Me. Juiz: André Salomon Tudisco. São Paulo, 26 ago. 2022. Disponível: <https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=2S001KVF20000&processo.foro=100&processo.numero=1063453-74.2022.8.26.0100>. Acesso em: 22/01/2024

⁶⁵ SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Processo de conhecimento 1063453-74.2022.8.26.0100. Autor: Reckitt Benckiser (Brasil) Comercial de Produtos de Higiene. Réu: Lsc Indústria e Com Eireli Me. Juiz: André Salomon Tudisco. São Paulo, 26 ago. 2022. Disponível: <https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=2S001KVF20000&processo.foro=100&processo.numero=1063453-74.2022.8.26.0100>. Acesso em: 22/01/2024

estabelecimento e da insígnia. No que tange ao nome comercial, crucial para distinguir o empresário em sua atividade comercial⁶⁶, conforme destaca Silveira, a validação ocorre através do uso contínuo e da apresentação oficial do arquivamento dos "atos constitutivos da empresa no Registro do Comércio ou no Registro Civil das Pessoas Jurídicas"⁶⁷.

Hungria ensina que o “nome comercial, o título de estabelecimento e a insígnia, ao individualizarem a atividade ou o estabelecimento, passam a ser como que um símbolo da reputação, do crédito, do favor que, por parte dos clientes e fornecedores, merecem os seus titulares. Usurpá-los é induzir o público à confusão e a parasitar no mérito alheio”⁶⁸.

Divide-se o presente crime em duas partes: “usar indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios” e “vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto com essas referências.”

Quanto à primeira parte, faz-se referência ao “fazer uso” ou “servi-se de”, as homônimas acontecem com frequência em cidades pequenas, criando conflitos entre os que possuem nomes iguais exercendo a mesma função no comércio, indústria e prestação de serviços locais. Nesse casos, presume-se a boa-fé, devendo o homônimo preestabelecido o direito de exigir do outro que façam acréscimos ou menções para estabelecer uma diferenciação⁶⁹.

A concorrência desleal apenas se configura, se houver aproveitamento da homonímia para gerar confusão no público⁷⁰, para Hungria, com um estabelecimento atuante no mesmo município e no mesmo ramo, sendo assim, capaz de causar um prejuízo efetivo ao consumidor.

A segunda parte refere-se ao vender, expor, oferecer e ter. Nesse caso, a pena é punível àquele que pratica um desses quatro verbos junto com a manutenção do estoque, assim se o comerciante apenas mantém em seu

⁶⁶ SILVEIRA, Newton. **Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes**. 5. ed. Barueri, SP: Manole, 2014. p. 99

⁶⁷ SOARES, José Carlos Tinoco. **Crimes contra a propriedade industrial e de concorrência desleal**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980. p. 60

⁶⁸ HUNGRIA, Néilson. Comentários ao código penal dec.-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Arts. 11 a 27 Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984 Arts. 13 a 31. Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico Livraria, 2016.

⁶⁹ PIERANGELLI, José Henrique. **Crimes contra a propriedade industrial e crimes de concorrência desleal**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 313

⁷⁰ NORONHA, Edgard Magalhães. **Direito Penal-Dos Crimes Contra a Propriedade Imaterial Dos Crimes Contra Segurança....** Tomo 3. São Paulo: Editora Saraiva, 2021. p. 31

estabelecimento um produto que usa indevidamente nome comercial, título ou insígnias de outrem, já está cometendo o ilícito.

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

Esse inciso pune o ato de trocar, por meio de fraude, o nome ou razão social de um produtor pelo seu sem o conhecimento do outro, a fim de causar dois prejuízos: auto atribui uma condição ou qualidade falsa e prejudica o fabricante que possui a verdadeira qualidade, que ao realizar a mudança o concorrente desonesto se apropria do esforço do seu rival⁷¹. O presente inciso, assim, busca proteger tanto o nome da pessoa física, como da pessoa jurídica do produtor⁷².

O núcleo da regra é o verbo “substituir”, o delito se consuma unicamente pela mudança do nome do produtor que originalmente figurava na mercadoria por outro inverídico. Cita Delmanto que essa substituição se dá por várias formas como através da “retirada do rótulo ou etiqueta; pela falsificação do nome que estava apostado; pelo apagamento daquele que estava inscrito, pelo adicionamento de outro nome ao anterior...”⁷³

Vale ressaltar que, não se considera crime se o vendedor adicionar seu nome à mercadoria sem autorização do produtor, se este não retirar o nome do legítimo fabricante⁷⁴, sob pena de se o fizer estará cometendo o crime de concorrência desleal.

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

Comete esse delito quem falsamente atribui-se uma recompensa que não obteve. Aqui se tenta assegurar a lisura no desenvolver de uma competição, bem como na boa-fé no desempenho da atividade competitiva que se estabelece entre industriais, prestadores de serviço e comerciantes.⁷⁵

⁷¹ DELMANTO, Celso. **Crimes de Concorrência desleal**. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1975. p. 140

⁷² PIERANGELLI, José Henrique. **Crimes contra a propriedade industrial e crimes de concorrência desleal**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 321

⁷³ DELMANTO, Celso. **op cit.** p. 141

⁷⁴ *Ibidem*. p. 141

⁷⁵ PIERANGELLI, José Henrique. **Crimes contra a propriedade industrial e crimes de concorrência desleal**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 325

A atribuição falsa deve ser por meio de propaganda e estar relacionada com a atividade exercida, a comunicação utilizada pode ser a chamada verbal ou a propaganda comercial no próprio produto ou estabelecimento.⁷⁶

O delito ocorre ainda mesmo se o terceiro não a utilizar ou demonstrar⁷⁷ interesse, ou, ainda quando não foi concedido a ninguém. Também se considera como crime de concorrência desleal quando o agente insere premiação diversa daquela que foi obtida.

Por fim, o concorrente comete o ilícito quando usurpa de outrem uma distinção ou recompensa para si ou para seu produto falsamente, mesmo que essa honraria não exista, tenha sido diversa ou não fornecida para aquele que o concorrente queira imitar⁷⁸.

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;

O delito do presente inciso é subsidiário só ocorre na inexistência de outro mais grave⁷⁹, além disso, possui duas modalidades: o rival vende ou exhibe mercadoria adulterada ou falsificada em embalagem de outro produtor; ou o rival se vale de recipientes - vasos capazes de conter substâncias líquidas ou sólidas⁸⁰ - ou invólucros - tudo capaz de envolver o artigo⁸¹ - já não adulterada ou falsificada, mas outra da mesma espécie⁸². Entre as duas modalidades há duas diferenças: negociar a mercadoria adulterada e negociar a mercadoria não adulterada, mas de outro produtor que não o originário.

Na primeira modalidade, o recipiente ou invólucro precisam ser de outro produtor, não importando quem adulterou ou falsificou o produto assim negociado, visto que para o enquadramento do delito basta a falsificação⁸³. Aqui se comete o

⁷⁶ *Ibidem*, p. 326-327

⁷⁷ *Ibidem*, p. 328

⁷⁸ DELMANTO, Celso. **Crimes de Concorrência desleal**. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1975. p. 154

⁷⁹ BITTAR, Carlos Alberto. **Teoria E Prática Da Concorrência Desleal**. São Paulo: Editora Saraiva, 1989. p. 75

⁸⁰ PIERANGELLI, José Henrique. **op cite** p. 337

⁸¹ PIERANGELLI, José Henrique. **op cite** p. 337

⁸² DELMANTO, Celso. **op cit.** p. 161

⁸³ DELMANTO, Celso. **Crimes de Concorrência desleal**. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1975. p. 163

crime apenas vendendo para outrem o recipiente ou invólucro adulterado. Também se comete o crime, quando se expõe à venda seja pelo ato de mostrar na vitrine ou pela manutenção no estoque⁸⁴.

É possível, segundo Pierangelli, que o lucro imediato pela adulteração não seja o objetivo do rival, mesmo assim, estar-se-á diante do delito, visto que o descrédito pode demorar para acontecer⁸⁵.

Resta ainda conceituar o que é adulteração e o que é falsificação. A adulteração é, para Pierangelli, “⁸⁶o produto que sofre um processo de alteração, como uma adição de outras substâncias tornando-o pior”. Já a falsificação, para Pierangelli, “é a cópia do produto na sua composição e aparência externa⁸⁷”.

A segunda modalidade, refere-se ao uso do recipiente ou invólucro para negociar produto da mesma espécie, de fabricação própria ou de terceiro sem a necessidade de falsificar ou adulterar o produto sendo, portanto, o produto autêntico. Assim, cita Delmanto, que “a mercadoria da mesma espécie é aquela que é de igual tipo ou classe. (...) Por exemplo, o agente vende produtos de limpeza de fabricação própria em invólucros como garrafas pets ou embalagens de outros produtos como se fossem seus.⁸⁸”.

A análise detalhada de cada elemento violador revela casos específicos de concorrência desleal, como a imitação de embalagens, a divulgação de informações falsas sobre concorrentes e a usurpação de recompensas não obtidas.

Em suma, a concorrência desleal visa proteger a honestidade na competição entre empresas, evitando práticas antiéticas que prejudicam a livre concorrência e causam danos aos concorrentes e consumidores.

2.3. Trade dress ou conjunto-imagem

2.3.1. Conceito

⁸⁴ *Ibidem*, p. 164

⁸⁵PIERANGELLI, José Henrique. **Crimes contra a propriedade industrial e crimes de concorrência desleal**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 334

⁸⁶ *Ibidem*, p. 336

⁸⁷ *Ibidem*, p. 336

⁸⁸ DELMANTO, Celso. **op cit.** p. 170

A expressão "trade dress" tem origem em um Tribunal dos Estados Unidos da América na decisão conhecida "*Charles E. Hise Co. v. Consumers*" em 1900⁸⁹. Na ocasião, embora não utilizada a expressão *trade dress* propriamente dita, o tribunal reconheceu a alteração na forma das garrafas de *root beer* do réu para uma idêntica à do autor. Na decisão o tribunal argumentou que:

"Essa desculpa é pretenciosa, meramente. A garrafa poderia ter sido ampliada sem alteração de forma. Foi dito no tribunal que esse ato foi um erro por parte do réu. Esta é uma visão caridosa do ato, mas na verdade é errônea. Não foi um erro. O ato foi deliberado e intencional. Seu propósito, claramente, era adotar a forma de embalagem previamente adotada pelo reclamante."⁹⁰

A expressão apenas foi utilizada pelos tribunais no caso *Two Pesos v. Taco Cabana*⁹¹ em 1992 na decisão proferida pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América.

O restaurante Taco Cabana tinha

"um ambiente festivo para refeições com áreas internas e pátios decorados com artefatos, cores vibrantes, pinturas e murais. O pátio inclui áreas internas e externas, com o pátio interno podendo ser isolado do pátio externo por portas de garagem suspensas. O exterior escalonado do prédio tem um esquema de cores festivo e vívido usando pintura de borda superior e faixas de néon. Toldos e guarda-sóis brilhantes continuam o tema"

Já o restaurante Two Pesos era decorado de forma semelhante, e em 1986 abriu unidades em Houston, Dallas e Austin. Ao reconhecer a semelhança do local em Dallas, Taco Cabana moveu um processo alegando violação do trade dress sob o *Lanham Act* e roubo de segredos comerciais. No julgamento, foi concluído que

⁸⁹ DAVIDSON, Dan; CHATHAM, Michael D. Trade Dress: Rising from the Ashes. SSRN Electronic Journal, Virgínia, 2017. Disponível em: <https://www.ssrn.com/abstract=2923257>. Acesso em: 27 dez. 2023.

⁹⁰ This excuse is pretentious, merely. The bottle could have been enlarged without change of form. It was said at the bar that this act was a mistake on the part of the defendant. This is a charitable view of the act, but is in fact erroneous. It was not a mistake. The act was deliberate and designed. Its purpose, clearly, was to adopt the form of package previously adopted by the complainant. DAVIDSON, Dan; CHATHAM, Michael D. Trade Dress: Rising from the Ashes. **SSRN Electronic Journal**, Virginia, 2017. Disponível em: <https://www.ssrn.com/abstract=2923257>. Acesso em: 27 dez. 2023. p.2

⁹¹ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Suprema Corte dos Estados Unidos da América. Apelante: TWO PESOS INC. Apelada: TACO CABANA, INC. Relator: Jenny Johnson. Disponível em: https://heinonline.org/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journals/luclj24&id=292&men_tab=srchresults. Acesso em: 25/01/2024

Taco Cabana havia adquirido uma proteção para a marca, constatando assim que *Two Pesos* havia infligido intencionalmente o *trade dress*⁹².

Figura 4 - Two Pesos v. Taco Cabana em 1992



Fonte: Internet

No Brasil, o *trade dress* ou conjunto-imagem não possui previsão legal, sendo muitos casos julgados através dos artigos 195, 207 e 209 da Lei de Propriedade Industrial. Ainda, na Constituição Federal de 1988, encontramos no artigo 5º, XXIX proteção para criações industriais, marcas, nomes de empresas e outros signos distintivos.

Dessa forma, a proteção do *trade dress* poderia ocorrer pelo registro de marca tridimensional, como acontece de maneira diversa nos EUA que não se restringe apenas à marca tridimensional. Ressalta Copetti, entretanto que, o *trade dress* possui características próprias diferentes da marca tridimensional, “pois não abarca apenas a embalagem ou recipiente, mas vai além, visto que pode abarcar a decoração de uma empresa ou restaurante⁹³”. Assim, torna-se importante abarcar o que é a marca tridimensional.

Nos termos da Lei 9.279/96, a marca tridimensional é constituída pela forma plástica do produto ou embalagem com capacidade distintiva e dissociada de efeito técnico⁹⁴ podendo ser utilizada também para serviços.

Copetti trás um ponto importante sobre a utilização da marca tridimensional:

“podem ser utilizadas para proteção de layouts, como por exemplo, a apresentação externa do estabelecimento, da embalagem, do produto e/ou do invólucro, primordialmente dissociado de seu efeito técnico, estético ou genérico, com suficiente capacidade distintiva.”

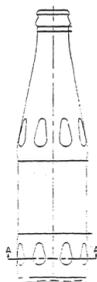
⁹² DAVIDSON, Dan; CHATHAM, Michael D. Trade Dress: Rising from the Ashes. **SSRN Electronic Journal**, Virgínia, 2017. Disponível em: <https://www.ssrn.com/abstract=2923257>. Acesso em: 27 dez. 2023. p. 5

⁹³ COPETTI, Michele. **Afinidade entre marcas: uma questão de direito**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. p. 14

⁹⁴ *Ibidem*, p. 71

O famoso exemplo de marca tridimensional é a garrafa da Coca-Cola, pois os envoltórios ou recipientes e as formas dos produtos, desde que, revistam "tipo especial ou característico diferente dos geralmente usados"⁹⁵.

Figura 5 - garrafa coca-cola



Fonte: Registro nº 5300700-0. Titular do registro: The Coca-Cola Company (US); INPI, 1993

Sabe-se que o trade dress ou conjunto-imagem é a identidade visual corporativa e expressa a imagem de uma empresa para o mercado⁹⁶. Soares, em sua obra, faz uma associação com o conjunto-imagem:

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

⁹⁵ CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. **Tratado de direito comercial brasileiro**. 2. ed. v. V, Livro III. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1934. p. 251

⁹⁶ XAVIER, Vinicius De Almeida. **As possibilidades de proteção ao trade dress**. **Direito & Justiça**, Porto Alegre., v. 41, n. 2, p. 248, 2015.

Por todos esses e muitos outros elementos e componentes, o ‘trade dress’ nada mais é do que aquilo que já denominamos, desde há muito, ou seja, o ‘conjunto-imagem’⁹⁷

Assim, em resumo, o trade dress faz parte de um conjunto de características distintivas de um serviço, produto ou estabelecimento comercial, nesse sentido, são ativos intangíveis relacionados ao *marketing*⁹⁸, na visão dos designers⁹⁹, por ser a reunião de diversos bens da natureza intelectual (marcas, desenhos industriais...).

Contudo, precisa-se analisar quanto a nomenclatura *trade dress* e “conjunto-imagem”. Desde que se cunhou o termo *trade dress* foi ressaltado a importância de um conjunto que, por muitas vezes, “integra uma disposição e/ou aplicação de linhas e cores combinando entre si de maneira harmoniosa”¹⁰⁰, assim, lembra-se que na história o *trade dress* foi definido como “vestimenta”, “traço peculiar”, “roupagem” ou até mesmo “maneira particular de uma marca se apresentar ao mercado”.

Com a evolução do conceito, passou-se a considerar o “*trade dress*” como marca, posteriormente o enquadramento tornou-se mais abrangente. Soares, ressalta, que não era o objetivo do *trade dress* ser protegido como marca, mas sim proteger inúmeros elementos decorativos aplicados à fachada, às laterais da parte externa de algum estabelecimento¹⁰¹.

Ao analisar a decisão do caso Two Pesos v. Taco Cabana, percebe-se a reprodução integral do visual do estabelecimento: fachadas, toldos, porta de entrada, estabelecimento, placas e etc¹⁰², isto é, a análise de casos envolvendo “*trade dress*” envolve um todo, razão pela qual deve-se adotar o termo conjunto-imagem.

Como verificado, o conjunto-imagem, por ser configurado por diversos bens de natureza intelectual, pode ter diversas formas de proteção no direito brasileiro

⁹⁷ SOARES, José Carlos Tinoco. “Concorrência desleal” vs. “Trade Dress” e/ou “Conjunto-Imagem”. São Paulo: Ed. do Autor, 2004, p. 213.

⁹⁸ SANTOS, J. L. et al. Ativos intangíveis: fonte de vantagem competitiva. Contexto, Porto Alegre, v. 6, n. 10, 2006.

⁹⁹ STRUNCK, Gilberto. **Como criar identidades visuais para marcas de sucesso: um guia sobre o marketing das marcas e como representar graficamente seus valores**. Rio de Janeiro: Rio Books, 2001, p. 57.

¹⁰⁰ SOARES, José Carlos Tinoco. O emprego inadequado do termo Trade Dress. **Portal Intelectual**, Rio de Janeiro 2017. Disponível em: <https://www.portalintelectual.com.br/o-emprego-inadequado-do-termo-trade-dress/>. Acesso em: 13 ago. 2022. p. 3

¹⁰¹ Ibidem, p. 5

¹⁰² Ibidem, p. 7

como pelo direito marcário, direito autoral e direito industrial de forma individual, desde que preenchidos os requisitos de cada instituto. Passa-se a verificar cada uma das proteções possíveis para o conjunto-imagem.

Dessa forma, Soares conceitua conjunto-imagem como:

“a **imagem total ou a aparência geral** de um produto ou serviço, incluindo, mas, não limitado a, desenho da embalagem, rótulos, recipientes, mostruários, decoração, o desenho do produto, a característica do produto ou a combinação das características do produto, não devendo o *trade dress* ser protegido sob essa forma se, eventualmente, for funcional.”

Ainda, como veremos a seguir, os elementos que configuram o conjunto-imagem podem ser protegidos individualmente pelo direito de marca, desenho industrial ou direito autoral.

2.3.2. Proteção com base no direito marcário

Define-se marca como sinais distintivos visualmente perceptíveis¹⁰³, bem como todas as expressões, símbolos e neologismos utilizados com a finalidade de distinguir produtos e serviços de outros, semelhantes ou afins, ou para atestar a conformidade de produtos ou serviços com determinadas normas ou especificações¹⁰⁴.

O conjunto-imagem é composto por rótulo, forma tridimensional ou até mesmo embalagem diferenciada, que se preencher os requisitos estabelecidos em lei pode ser protegido como marca.

Assim como a marca, o conjunto-imagem tem o poder de marcar o consumidor, visto que fixam “instintivamente na memória uma ou as mais importantes dessas características¹⁰⁵” e, dessa forma, tais consumidores que se acostumaram a adquirir.

Lembra-se que para uma marca ser registrada, é necessário que ela seja distinta de outra já existente, passível de se identificar um produto ou serviço e ser visualmente perceptível. Dessa maneira, o conjunto-imagem de um aroma ou visual não poderia ser considerado como marca, razão pela qual a proteção se torna

¹⁰³ Lei nº 9279/96. Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

¹⁰⁴ COPETTI, Michele. **Afinidade entre marcas: uma questão de direito**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. p. 9-10

¹⁰⁵ DELMANTO, Celso. **Crimes de Concorrência Desleal**. São Paulo. Universidade de São Paulo. 1975. p. 84-85.

insuficiente, visto que se o aroma ou visual atende critérios distintivos, poderá fazer parte do conjunto-imagem de determinado produto ou estabelecimento comercial como é o caso da marca Lilica Ripilica, podendo ser aplicáveis normas de combate à concorrência desleal para a tutela desses elementos olfativos, quando existirem¹⁰⁶.

Preenchidos os requisitos para registro de marcas, o conjunto-imagem pode ser objeto de proteção seja por marca mista ou marca tridimensional e ainda usufruir da proteção por 10 anos, prorrogáveis pelo mesmo período, como também a permissão de licenciamento e cessão¹⁰⁷.

Veja-se alguns exemplos de produtos que possuem o conjunto-imagem protegidos pelo registro de marcas:

Figura 6 - Nestlé Grego



Fonte: Marca NESTLÉ GREGO, processo n. 909615780, de titularidade de SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A (CH).

Nesse caso em específico, está protegido a marca Nestlé grego e não a embalagem do Nestlé grego, conforme despacho proferido no registro no INPI, ressalta-se que está protegido como marca e tal proteção pode ser um círculo ao redor, por exemplo.

¹⁰⁶ GUERCHON, Dan. **A IMPORTÂNCIA DO AROMA NA CAPTAÇÃO DE CONSUMIDORES DO SETOR DE VESTUÁRIO FEMININO E SUA PROTEÇÃO PELO TRADE DRESS**. 2015. BACHAREL EM DIREITO - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro, Brazil, 2015. Disponível em: http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=60718@1. Acesso em: 24 jan. 2024.

¹⁰⁷ PIVA DE ANDRADE, Gustavo. O Trade Dress e a Proteção da Identidade Visual de Produtos e Serviços. REVISTA DA ABPI N 112_MA_DuN 2011.pdf p. 8

Figura 7 - ALGODÃO HIDRÓFILO APOLO PURO ALGODÃO



Fonte: Marca ALGODÃO HIDRÓFILO APOLO PURO ALGODÃO, processo n. 901242420, de titularidade de COMPANHIA MANUFATORA DE TECIDOS DE ALGODÃO (BR/MG).

Figura 8 - MAIZENA



Fonte: Marca MAIZENA MINGAU INSTANTÂNEO COM CEREAIS, processo n. 900306505, de titularidade de CONOPCO, INC (US).

Os elementos presentes em cada uma das marcas são nominativos e figurativos, visto que são formados por imagens, formato, linhas e composição de cores.

Nesse sentido, Copetti ao citar Daniel, afirma que o conjunto-imagem:

“consiste em um conjunto de características, que podem incluir, entre outras, uma cor ou esquema de cores, forma, embalagem, configuração do produto, sinais, frases, disposição, estilização e tamanho de letras, gráficos, desenhos, emblemas, brasões, texturas e enfeites ou ornamentos em geral, capazes de identificar determinado produto e diferenciá-lo dos demais.”¹⁰⁸

¹⁰⁸ DANIEL, Denis Allan. **Litígios envolvendo conjunto-imagem (trade dress) no Brasil**. ABPI, Rio de Janeiro. n.º 87, p. 27-31, mar./abr. 2007.

Ocorre que há limitações ao registro da marca para o *trade dress*, visto que é restrita ao produto ou serviço que visa identificar. Lembra-se que um dos princípios do direito marcário é o da especialidade da proteção, ou seja, a especialidade da marca é elemento central do direito exclusivo¹⁰⁹.

Um caso emblemático é de MAIZENA versus ALISENA decidido pela 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJ-SP, em processo movido pela empresa Unilever em face da GFG Cosméticos que comercializam o produto de cosmético ALISENA com embalagens com características semelhantes do produto alimentício MAIZENA:

Figura 9 - Produtos Maizena e Alisena



Fonte: Brasil, 2017

Dessa forma, percebe-se que é possível a proteção do conjunto-imagem pelo direito marcário apesar das limitações comprovando - não toda a embalagem-, assim que, tal proteção não é total e nem sempre é possível.

2.3.3. Proteção com base no desenho industrial

Em razão do conjunto-imagem refletir o aspecto ornamental de um objeto, é possível a proteção via registro do desenho industrial. No Brasil, o desenho industrial tem como requisitos para registro a novidade e a originalidade, o aspecto ornamental, configuração externa e tipo de fabricação industrial, conforme prevê o art. 95 da Lei 9.279/96.

O requisito da originalidade refere-se a configuração visual distintiva em relação aos objetos preexistentes, mesmo com combinação de elementos

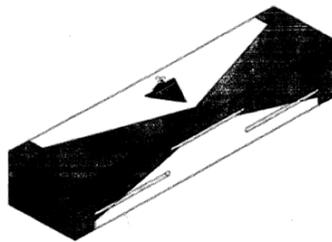
¹⁰⁹ BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2010 p. 246

conhecidos¹¹⁰. Já no requisito da novidade é necessário que ele não esteja compreendido no estado da técnica, ou seja, constituído por aquilo acessível ao público antes da data de depósito do pedido.¹¹¹

O tempo de proteção de um desenho industrial é, em comparação ao direito marcário, menor, visto que apenas é protegido por 10 anos contados da data do depósito, sendo possível a prorrogação por 3 períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada¹¹², após esse período cai em domínio público.

A seguir, um exemplo de conjunto-imagem protegido pelo registro de desenho industrial:

Figura 10 - caixa da embalagem da china in box



Fonte: INPI - DI 6100086-8, "CONFIGURAÇÃO APLICADA EM EMBALAGENS PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.", de titularidade de TREND FOODS FRANQUEADORA LTDA.

2.3.4. Proteção com base no direito autoral

O conjunto-imagem também pode ser o *layout* de restaurante ou loja, desenhos artísticos, *website* ou *software* os quais se enquadram na proteção por direito autoral por serem definidos como obra intelectual.

¹¹⁰ Art. 97 da Lei 9.279/96: O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores. Parágrafo único. O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.

¹¹¹ Art. 96, Lei 9279/96 O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica. § 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo e no art. 99. § 2º Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente.

¹¹² Art. 108, Lei 9279/96. O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.

A proteção da obra intelectual está em legislação própria, a Lei nº 9.610/98, a Lei de Direitos Autorais. Em relação ao *trade dress*, pode-se destacar três incisos do art. 7º, os incisos VIII, X e XII¹¹³.

Lembra-se que, conforme o art. 18 da Lei 9.610/98, o direito autoral independe de registro, sendo assim, constitui uma válida alternativa de proteção de produtos, serviços ou ambientes.

Ainda sim, há algumas restrições, visto que nem todo conjunto-imagem é possível pelo direito autoral, pois ainda que se tenha o caráter artístico e original, também deve ser dissociável de aspecto funcional. Para que possa ser protegido, é necessário que haja um valor expressivo independentemente da aplicação útil. Além disso, não é possível realizar a proteção quanto ao aproveitamento industrial ou comercial, muito menos a possibilidade de registrar concomitantemente a marca do produto, serviço ou estabelecimento com o direito do autor.

O exemplo de proteção com base no direito autoral, é dado por Piva de Andrade, narra ele que, em 2002 no Rio de Janeiro, a autora - BRAZILINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - , era uma empresa atuante no segmento de roupas esportivas e desenvolveu uma camiseta específica em função da Copa do Mundo de Futebol, ao se deparar com funcionários do supermercado ABC SUPERMERCADOS S/A reparou que usavam um uniforme que copiava fielmente a aparência de sua camiseta. Assim, a parte autora entrou com ação por violar o direito de autor e a utilização indevida que poderia diminuir a procura pela camiseta original.¹¹⁴

Em decisão proferida pela 7ª Vara Cível do Rio de Janeiro, foi concedida liminar para reconhecer o layout da camiseta que gozava de proteção conferida pelo artigo 7º, inciso VIII, da Lei de Direitos Autorais, para substituir os uniformes que estavam sendo utilizados pelos funcionários da ré.¹¹⁵

¹¹³ Art. 7º. São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como: (...) VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética. (...) X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência; (...) XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual.

¹¹⁴ PIVA DE ANDRADE, Gustavo. O Trade Dress e a Proteção da Identidade Visual de Produtos e Serviços – IDS. Rio de Janeiro, Disponível em: <https://ids.org.br/o-trade-dress-e-a-protecao-da-identidade-visual-de-produtos-e-servicos/>. Acesso em: 1 out. 2022.

¹¹⁵ PIVA DE ANDRADE, Gustavo. **O Trade Dress e a Proteção da Identidade Visual de Produtos e Serviços** – IDS. Rio de Janeiro, Disponível em:

2.3.5. Elementos que caracterizam o conjunto-imagem

São requisitos que caracterizam o conjunto-imagem para proteção: a distintividade, que essa imagem não seja funcional e o uso de terceiro seja similar ao *trade dress* original¹¹⁶ a ponto de causar confusão, erro, associação ou conexão¹¹⁷.

O requisito da distintividade é essencial para o conjunto-imagem, pois sem ele não haveria como o empresário diferenciar seu produto ou serviço daqueles já existentes. Importante salientar que, se houver uma configuração comum, usada por várias empresas, a violação não será reconhecida¹¹⁸.

É o caso, por exemplo, do julgamento envolvendo o *trade dress* do algodão Farol e Apolo (figura 7).

Figura 11 - Algodão Farol



Fonte: internet (2024)

Em resumo da lide do caso concreto, a Companhia Manufatora de Tecidos de

<https://ids.org.br/o-trade-dress-e-a-protecao-da-identidade-visual-de-produtos-e-servicos/>. Acesso em: 1 out. 2022.

¹¹⁶ Machado, Kamille Trindade. **Diretrizes Para Identificação E Caracterização Do Trade Dress (Conjunto-Imagem) E Sua Proteção No Brasil**. 2022. 67 F. - Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Rio Grande Do Sul – Ifrs, Porto Alegre – Rs, 2022. p. 44

¹¹⁷ DO PRADO, Elaine Ribeiro. Sistema de Distintividade da Marca Tridimensional. Revista Eletrônica do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual, São Paulo, v. 1. n. 1. p. 23-48, 2009. Disponível em: <https://ibpieuropa.org/book/revista-eletronica-do-ibpi-nr-1>. Acesso em 01/01/2024

¹¹⁸ Machado, Kamille Trindade. **Diretrizes Para Identificação E Caracterização Do Trade Dress (Conjunto-Imagem) E Sua Proteção No Brasil**. 2022. 67 F. - Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Rio Grande Do Sul – Ifrs, Porto Alegre – Rs, 2022. p. 45

Algodão¹¹⁹ (detentora da marca Apolo de algodão hidrófilo e derivados) ajuizou ação de obrigação de não fazer contra a detentora da marca “Farol”. Em sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente, a fim de condenar a ré a se abster de comercializar o produto algodão com a marca ‘Farol’. Interposto recurso ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais por ambas as partes, que foi desprovido recurso da recorrente e dado provimento ao recurso da recorrida conforme a seguinte ementa:

“AÇÃO ORDINÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR AFASTADA - CONCORRÊNCIA DESLEAL CONFIGURADA - SIMILARIDADE ENTRE AS EMBALAGENS DOS PRODUTOS POSTOS NO MERCADO - DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO - DANO MATERIAL DEVIDO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - FIXAÇÃO DO QUANTUM - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. - Em matéria de colheita de provas, predomina prudente discricção do magistrado no exame da pertinência das provas requeridas ou não, para a formação do convencimento ante as circunstâncias de cada caso concreto. - Restando evidenciada a concorrência desleal, é procedente o pedido para que a demandada se abstenha de comercializar os produtos com embalagem semelhante à da autora. - Diagnosticada a contrafação e o comportamento reprovável da ré ao obrar em concorrência desleal, a indenização por reparação patrimonial é medida que se impõe. - Independentemente da qualidade do produto contrafeito, o consumidor é enganado e tem subtraída, de forma ardid, sua faculdade de escolha. Ele adquire o produto imbuído em erro, acreditando estar comprando o produto original e de determinada marca, o que ocasiona, por ricochete, usurpação de parte da identidade do fabricante, gerando lesão aos direitos da personalidade. - Tratando-se de ação condenatória, a verba honorária deve ser arbitrada com base no art. 20, §3º, do CPC”

No recurso especial interposto para o STJ, foi proferida decisão no sentido de que a detentora da marca Farol deixasse de comercializar a embalagem com cópia do *trade dress* da marca Apolo. Nesse sentido, o tribunal argumentou que:

“Assim, as marcas, para serem registradas, devem atender à distintividade ou novidade relativa, ou seja, dentro do mercado em que se insere o produto, o sinal visivelmente perceptível deve se distanciar do domínio

¹¹⁹ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Processo nº 0822064-82.2008.8.13.0153. Apelante: S.A Fábrica de Tecidos São João Evangelista. Apelado: Companhia Manufatora de Tecidos de Algodão Brasília: Supremo Tribunal de Justiça, [2011]. Disponível em: <https://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/pesquisaNumeroCNJEspelhoAcordao.do?&numeroRegistro=3&totalLinhas=5&paginaNumero=3&linhasPorPagina=1&numeroUnico=0822064-82.2008.8.13.0153&pesquisaNumeroCNJ=Pesquisar&>. Acesso em: 26/01/2024

comum, a fim de propiciar a utilização comercial exclusiva por seu titular. Esta fruição exclusiva, que será assegurada por meio do registro, pode se estender indefinidamente no tempo, desde que promovidas as tempestivas prorrogações. Isso porque o direito de exclusividade da marca tem por escopo assegurar ao consumidor a correspondência entre o produto designado e a empresa que o colocou em circulação.”¹²⁰

Ainda, no caso *Wal-Mart Stores, Inc. v. Sâmara Brothers, Inc.*, 529 U.S 205 (2000), a Suprema Corte Americana definiu o requisito da distintividade como forma para adquirir a proteção, bem como que para assegurar tal distinção, deve-se ser considerado duas hipóteses: distinção por natureza ou distinção por ter adquirido um significado secundário (*secondary meaning*) que a identifique¹²¹, como se verifica pelo excerto a seguir:

Neste caso, o tribunal considerou que um design de produto nunca pode ser inerentemente distintivo e, portanto, protegível em uma ação por violação de *trade dress* não registrado. Para se qualificar para a proteção de um design de produto ou *trade dress*, o autor deve demonstrar que seu *trade dress* não registrado adquiriu distintividade ou "significado secundário". Também foi considerado que o *trade dress*, uma categoria que originalmente incluía apenas a embalagem ou "vestimenta" de um produto, expandiu seu significado nos últimos anos para incluir o design de um produto. ¹²²

Segundo a doutrina, *secondary meaning* “são marcas, expressões de propaganda, insígnias e títulos de estabelecimentos e quaisquer sinais não registráveis, mas que obtiveram, pelo uso continuado ao longo do tempo, um sentido tal que os distingue dos concorrentes”¹²³.

¹²⁰ BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. RECURSO ESPECIAL Nº 1.353.451 - MG. Recorrente: S.A Fábrica de Tecidos São João Evangelista. Recorrido: Companhia Manufatora de Tecidos de Algodão Brasília: Supremo Tribunal de Justiça, [2017]. Disponível em:

<https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?livre=RESP+N+1353451&b=DTXT&tp=T>. Acesso em: 26/01/2024

¹²¹ DAVIDSON, Dan; CHATHAM, Michael D. **Trade Dress: Rising from the Ashes**. SSRN Electronic Journal, Virginia, 2017. Disponível em: <https://www.ssrn.com/abstract=2923257>. Acesso em: 27 dez. 2023. p. 6

¹²² “the... Court held that a product design can never be inherently distinctive, and therefore protectible, in an action for infringement of unregistered trade dress. In order to qualify for protection of product design or trade dress, a plaintiff must show that its unregistered trade dress has ‘acquired distinctiveness’ or ‘secondary meaning’. It also held that trade dress, a category that originally included only the packaging, or ‘dressing’ of a product, has in recent years expanded in meaning to include the design of a product. DAVIDSON, Dan; CHATHAM, Michael D. **Trade Dress: Rising from the Ashes**. SSRN Electronic Journal, Virginia, 2017. Disponível em: <https://www.ssrn.com/abstract=2923257>. Acesso em: 27 dez. 2023.p. 6

¹²³ SILVA, Alberto Luís Camelier da. **Concorrência desleal : atos de confusão**, 1ª Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013. E-book. ISBN 9788502203334. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502203334/>. Acesso em: 20 abr. 2023. p. 155

Xavier através de Barbosa, acrescenta que a eficácia distintiva do conjunto-imagem nasce da “perspectiva psicológica do consumidor em relação a um produto e sua marca¹²⁴”.

Ressalta-se, por fim, os aspectos mercadológicos da violação do conjunto-imagem. Aqui se usa uma técnica denominada de “teste 360°”, pois supera a comparação entre os objetos, visto que aborda outros diversos elementos do contexto que envolvem a violação. O presente teste tem objetivo de “captar todos os elementos que compõem o caso, oferecendo ao examinador uma visão panorâmica para formar seu juízo de convicção...¹²⁵”

Para o teste 360°, criado por Filipe Fonteles Cabral e Marcelo Mazzola, sendo inicialmente usado para marcas, mas que está sendo utilizado para aferição de *trade dress*, tem os seguintes critérios de avaliação: a) grau de distintividade intrínseca das marcas; b) grau de semelhança das marcas; c) legitimidade e fama do suposto infrator; d) tempo de convivência das marcas no mercado; e) espécie de produtos em cotejo; f) especialização do público alvo; g) diluição. Esses passos devem ser seguidos na ordem apresentada por estarem dispostos de forma lógica.

A teoria da funcionalidade surgiu nos Estados Unidos e, baseia-se, na ideia de evitar a “concessão de privilégios perpétuos sobre elementos funcionais, o que, além de não se coaduna com os princípios norteadores do sistema de proteção à propriedade intelectual, pode ser alternadamente anticompetitivo”¹²⁶.

O conjunto-imagem, por sua vez, não tem o aspecto funcional determinado por considerações técnicas, portanto, não teria sua proteção via direito marcário ou pela concorrência desleal, ficando a proteção pela patente de invenção ou modelo de utilidade.

Dessa forma, foi adotada a teoria da funcionalidade na Lei de Propriedade Industrial, e vem sendo utilizada para atacar registros fraudulentamente obtidos e como argumento de defesa nas ações que visam a proteção da identidade visual de produtos ou serviços relacionados a marcas e desenho industrial.

¹²⁴ XAVIER, Vinicius De Almeida. As possibilidades de proteção ao trade dress. **Direito & Justiça**, Porto Alegre, v. 41, n. 2, p. 248, 2015. apud BARBOSA, Denis Borges. Revistando o tema da significação secundária. p. 252

¹²⁵ CABRAL, Filipe Fonteles; MAZZOLA, Marcelo. O Teste 360° de Confusão de Marcas. Rio de Janeiro, v. 18, n. 69, junho/julho/agosto, 2015. Disponível em: Acesso em: 10 out. 2023.

¹²⁶ PIVA DE ANDRADE, Gustavo. O Trade Dress e a Proteção da Identidade Visual de Produtos e Serviços. Revista da ABPI, v 112, p. 16, mai. 2011

Dessa forma, verifica-se a recepção da teoria da funcionalidade em dois momentos na Lei de Propriedade Industrial¹²⁷:

Art. 100. Não é registrável como desenho industrial:

[...]

II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

Art. 124. Não são registráveis como marca:

[...]

XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

Frisa-se que tais entendimentos, são aplicáveis por analogia ao *trade dress*, visto a inexistência de registro.

Em resumo, um o conjunto-imagem é não-funcional, contudo para ser reconhecido como tal e, dessa forma, protegido, não pode se caracterizar pelos elementos funcionais de um produto, sendo que as características do conjunto-imagem não podem ser essenciais ao uso ou à finalidade do produto.¹²⁸

A confusão ou de associação indevida se dá de duas formas: direta ou por associação. A confusão direta é aquela em que o consumidor compra um produto por outro. Já a confusão por associação, é aquela em que o consumidor criou uma conexão entre duas marcas, mesmo tendo o conhecimento de que são distintas. A doutrina ainda acrescenta três outros tipos de confusão: confusão por interesse inicial, confusão reversa e confusão pós-venda¹²⁹.

A confusão por interesse inicial, comum em estabelecimentos comerciais e buscas na internet, é quando uma empresa utiliza a “marca ou elementos visuais de terceiros para atrair a atenção do consumidor”¹³⁰. A confusão reversa dá-se pelo uso de marca semelhante ou idêntica a de um terceiro, da mesma atividade fim, por parte de uma empresa com maior poder econômico. A confusão pós-venda, por sua

¹²⁷ BRASIL. Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em 22/01/2024

¹²⁸ PIVA DE ANDRADE, Gustavo. O Trade Dress e a Proteção da Identidade Visual de Produtos e Serviços. Revista da ABPI, v 112, p. 19, mai. 2011

¹²⁹ CABRAL, Filipe Fonteles; MAZZOLA, Marcelo. O Teste 360º de Confusão de Marcas. Rio de Janeiro, v. 18, n. 69, junho/julho/agosto, 2015. Disponível em: Acesso em: 10 out. 2023. p. 137

¹³⁰ *Ibidem*, p. 135

vez, ocorre quando um terceiro “confunde a origem de um produto em razão da semelhança da aparência com a configuração ou marca de um produto famoso”¹³¹.

Dessa forma, podemos compreender a confusão como “práticas tendentes a captar, sem esforço próprio, clientela alheia, mediante, principalmente, uso de nome ou de insígnia iguais ou semelhantes ao do concorrente”¹³².

Em relação aos produtos, a confusão se dá em diversos fatores como o uso de marca igual ou semelhante, a imitação de embalagens, rótulos, de invólucro ou de partes integrantes ou, ainda, o aproveitamento indevido de seus componentes¹³³.

Algumas características são utilizadas para gerar confusão, como aponta Bittar. No campo da publicidade, a imitação de cartazes ou catálogos e de outros meios de comunicação do produto podem configurar a confusão, assim como a utilização de sócia de pessoa da publicidade a ser copiada¹³⁴.

Assim, pode-se verificar que, a confusão causa não só lesão aos interesses de concorrentes, mas também a lesão do interesse dos consumidores, sendo assim, uma figura mista pela simultaneidade da lesão. Dessa forma, o ordenamento jurídico brasileiro já prevê como proibida a propaganda enganosa ao consumidor¹³⁵. No direito português, Ascensão explica que a confusão criada pelo concorrente pretende obter um benefício ilegítimo¹³⁶.

Importante é verificar quando se dá a confusão, visto a evolução da jurisprudência sobre o “reconhecimento da existência do dano ou sinal marcário, ou seja, aquele que teve sua marca prejudicada deverá demonstrar com clareza como seu direito está sendo lesionado”¹³⁷ destrinchando, assim, o momento da confusão e o tipo de dano causado pela violação da marca.

Nesse caso, em cada espécie de confusão já apresentadas, caberá o prejudicado demonstrar como e de que forma foi lesionado, visto que a confusão não ocorre apenas no ato da compra, mas sim se pela semelhança adquiriu um

¹³¹ *Ibidem*, p. 136

¹³² BITTAR, Carlos Alberto. **Teoria E Prática Da Concorrência Desleal**. São Paulo: Editora Saraiva, 1989. p. 49

¹³³ *Ibidem*, p. 49

¹³⁴ *Ibidem*, p. 50

¹³⁵ 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.

¹³⁶ ASCENSÃO, José de Oliveira. **Concorrência desleal**. Coimbra, Portugal: Almedina, 2002. p. 429

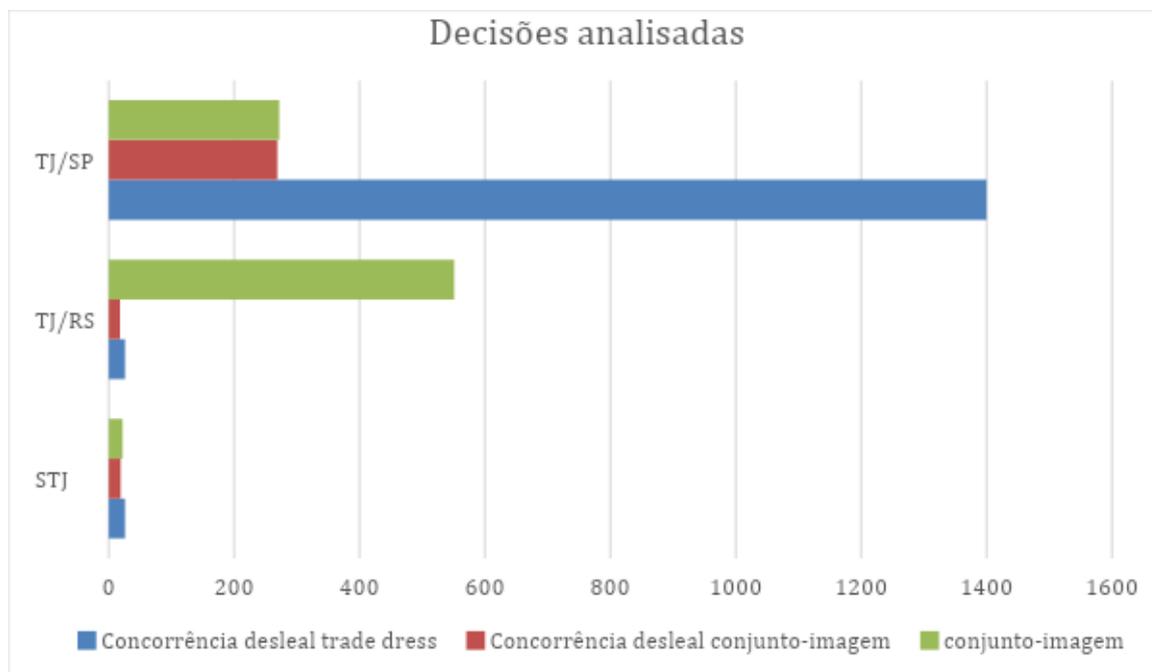
¹³⁷ CABRAL, Filipe Fonteles; MAZZOLA, Marcelo. O Teste 360º de Confusão de Marcas. Rio de Janeiro, v. 18, n. 69, junho/julho/agosto, 2015. Disponível em: Acesso em: 10 out. 2023. p. 138

produto por outro (confusão por interesse inicial), ou se a confusão se deu pelo aproveitamento da reputação alheia, sendo diferente do que ocorre com o conjunto-imagem, visto que é necessário apenas que demonstre a confusão, sem necessidade da lesão.

3. Análise do conjunto-imagem pela concorrência desleal: aspectos técnicos a partir da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Superada a conceituação da concorrência desleal, bem como os crimes que envolvem a concorrência e a análise sobre *trade dress* e seus elementos que o constituem, passa-se a verificar como a jurisprudência brasileira aborda a temática do conjunto-imagem através da concorrência desleal.

Cabe ressaltar que para a busca das referidas jurisprudências, o presente trabalho adotou como metodologia de pesquisa o método qualitativo e o método quantitativo, a fim de que seja possível a verificação dos critérios utilizados para definir o conjunto-imagem. Por fim, foram selecionados o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, sendo o critério para seleção a quantidade de lítigos encontrados (TJSP e STJ) e o local de atuação profissional (TJRS).



Assim, foram criados três termos de buscas: "concorrência desleal *trade dress*", "concorrência desleal conjunto-imagem" e "conjunto-imagem", sendo a pesquisa feita entre março e junho de 2023. Durante a busca, foi realizada uma segunda análise, para que fossem excluídos todas as decisões que não diziam

respeito ao assunto do trabalho, ou seja, aquelas decisões que tratavam a respeito de desenho industrial, patente (modelo de utilidade e invenção) e marcas, e também aquelas que discutiam apenas questões meramente processuais sem abarcar as questões de mérito.

3.1. Análises do STJ

No sítio do Superior Tribunal de Justiça foram colocados os seguintes termos de busca: concorrência desleal *trade dress*, concorrência desleal conjunto-imagem e conjunto-imagem. Para o primeiro termo, foram encontrados 26 resultados, já no segundo termo foram encontrados 19 resultados, enquanto que no último termo o resultado foi 22. Da pesquisa, foram excluídos todos julgados que não tratavam sobre a temática da pesquisa ou que discutiam quantum indenizatórios ou questões meramente processuais sobrando apenas 14 decisões a serem analisadas.

a) Livraria Cultura S/A v. Saraiva S.A Livreiros Editores e KN Arquitetura e Gerenciamento LTDA - EPP

Trata-se de recurso especial interposto por Livraria Cultura S/A contra Saraiva S.A Livreiros Editores e KN Arquitetura e Gerenciamento LTDA - EPP¹³⁸ no qual alegou plágio e reprodução de conjunto-imagem da recorrente. A sentença julgou improcedente os pedidos, da mesma forma o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso da Livraria Cultura S/A em razão da falta de provas quanto à alegação do uso indevida do conjunto-imagem, muito menos do plágio arquitetônico.

No Recurso Especial julgado pelo STJ, ficou decidido que, em relação ao uso indevido do conjunto-imagem do interior da loja, não ensejaria confusão aos consumidores, citando o laudo técnico que:

“foi expresso ao ponderar que 'comparando todos os elementos integrantes dos projetos arquitetônicos das lojas (...), os considerados distintos acabam

¹³⁸ BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.645.574. Recorrentes :Livraria Cultura S/A e Fernando Faria de Castro Brandão. Recorridos: Saraiva e Siciliano S/A e Kn Arquitetura e Construção Ltda. Relator: Min. NANCY ANDRIGHI. Disponível em: [https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?i=1&b=ACOR&livre=\(%27RESP%27.clas.+e+@num=%271645574%27\)+ou+\(%27REsp%27+adj+%271645574%27\).sucé.\)&thesaurus=JURIDICO&fr=veja](https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?i=1&b=ACOR&livre=(%27RESP%27.clas.+e+@num=%271645574%27)+ou+(%27REsp%27+adj+%271645574%27).sucé.)&thesaurus=JURIDICO&fr=veja). Acesso em: 09/06/2023.

preponderando sobre os que guardam similitude, não só em razão da quantidade, como também de sua relevância para a formação do todo”¹³⁹

Quanto a legislação pertinente a propriedade intelectual, foram utilizados os seguintes fundamentos jurídicos para embasamento: art. 10 bis da Convenção da União de Paris (Decreto 635/92)¹⁴⁰; art. 195, VI, da Lei 9.279/96¹⁴¹; e art. 29, I, da Lei 9.610/98¹⁴².

b) Posto Petrobrás v. Posto I3R:

Trata-se de Recurso Especial interposto por A PEIXOTO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA contra IPIRANGA POSTO DE PETROLEO S/A¹⁴³, o julgamento não ocorreu em razão da súmula 7 do STJ¹⁴⁴, contudo, acessou-se o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro¹⁴⁵.

¹³⁹ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível nº 0200807-18.2009.8.26.0100. Apelante: Livraria Cultura S/A e Fernando Faria de Castro Brandão. Apelados: Saraiva e Siciliano S/A e Kn Arquitetura e Construção Ltda. Relator: Desembargador VITO GUGLIELMI. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoSimples.do?conversationId=&nuProcOrigem=0200807-18.2009.8.26.0100&nuRegistro=>. Acesso em: 26/01/2024

¹⁴⁰ 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. (2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial. 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 a Revisão de Estocolmo, de 14 de julho de 1967) Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/CUP.pdf> acessado em 30/01/2023

¹⁴¹ BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;

¹⁴² BRASIL. Lei nº 9610 de 19 de fevereiro de 1998. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm. Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como: I - a reprodução parcial ou integral;

¹⁴³ BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.645.779. Recorrente: A PEIXOTO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA. Recorrido: IPIRANGA POSTO DE PETROLEO S A. Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&num_registro=201603047706. Acesso em: 09/06/2023.

¹⁴⁴ BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Súmula n. 7. Brasília; Supremo Tribunal de Justiça. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?sumula=7>. Acesso em: 26/01/2024

¹⁴⁵ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelação Cível n. 0011776-25.2011.8.19.0028. Apelante: A PEIXOTO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA. Apelado: IPIRANGA POSTO DE PETROLEO S A. Relator: DES. ADOLPHO ANDRADE MELLO. Disponível em: <https://www3.tjrj.jus.br/consultaprocessual/#/consultapublica?numProcessoCNJ=.8.19>. Acesso em: 26/01/2024

No acórdão, manteve-se a condenação para que a ré, ora apelante, fosse condenada a se abster de utilizar a mesma combinação de cores em razão do objeto comercial no mesmo segmento de serviços¹⁴⁶.

Figura 12 - Posto Petrobrás v Posto I3R:



Fonte: Internet, 2017

c) Protection v. Protex

Interposto por Francis Licenciamentos Ltda contra Colgate Palmolive Indústria e Comércio Ltda. e Colgate Palmolive Company a fim de reverter a liminar que obrigada a recorrente a deixar de utilizar o invólucro com cores semelhantes às da recorrida¹⁴⁷.

Figura 13 - Marca “protex” v. Marca Protection



Fonte: Belmarino IP, 2018

¹⁴⁶ ibidem, p. 2.

¹⁴⁷ BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.306.690. Recorrente: FRANCIS LICENCIAMENTOS LTDA. Recorrido: Colgate Palmolive Indústria e Comércio Ltda. e Colgate Palmolive Company. Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&num_registro=201102453904. Acesso em: 26/01/2024

No Recurso Especial, a decisão foi no sentido de que haveria sim características semelhantes que poderiam causar confusão ao consumidor, dessa forma, foi sustentado que a marca “PROTEX”

“adquiriu alta credibilidade e reconhecimento, sendo reconhecido pelo conjunto-imagem que consiste na embalagem com fundo branco, estampada com a marca "PROTEX" em azul, com listras coloridas, que são objeto de registros e pedidos de registro no INPI e funcionam "como ímãs na captação de clientela e constam expressamente de todas as publicidades envolvendo o sabonete”.¹⁴⁸

Dessa forma, a apelação recorrida em sede de Tribunal, apenas limitou-se em impor alterações nas embalagens da nova linha de sabonetes para cessar a possível concorrência desleal¹⁴⁹.

Como fundamento jurídico de embasamento da decisão foi utilizado o seguinte dispositivo relacionado à temática: artigo 195, III e IV, da Lei no 9.279/1966¹⁵⁰ que dispõe, respectivamente, quanto ao emprego de meio fraudulento, para desviar a clientela de outro e a substituição, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento.

d) Vanish v. Vantage

No referido Recurso Especial, tratou-se das marcas Vanish e Vantage. Ajuizado por Reckitt Benckiser N. V. e Reckitt Benckiser Do Brasil Ltda. contra Bombril Mercosul S.A.

No Recurso de Apelação interposto por Reckitt Benckiser N. V. e Reckitt Benckiser Do Brasil Ltda, foi utilizado o fundamento da desnecessidade de realização de perícia técnica para abordar a questão marcária relacionada à

¹⁴⁸ BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.306.690. Recorrente: FRANCIS LICENCIAMENTOS LTDA. Recorrido: Colgate Palmolive Indústria e Comércio Ltda. e Colgate Palmolive Company. Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&num_registro=201102453904. Acesso em: 26/01/2024. p. 3

¹⁴⁹ BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.306.690. Recorrente: FRANCIS LICENCIAMENTOS LTDA. Recorrido: Colgate Palmolive Indústria e Comércio Ltda. e Colgate Palmolive Company. Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&num_registro=201102453904 Acesso em 26/01/2024. p. 11

¹⁵⁰ BRASIL. Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 30 jan. 2024

confusão e à semelhança entre os produtos. No acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Privado do TJSP fundamentado da seguinte forma:

“Não havia mesmo necessidade de produção de prova pericial, pois a matéria é unicamente de direito, na medida em que não se nega a semelhança entre os produtos das autoras apelantes e réas apeladas, o que importa saber é se o produto lançado por estas implicou em violação marcária e concorrência desleal e isso é matéria unicamente de direito cabendo ao Estado Juiz a exclusividade do pronunciamento.”¹⁵¹

Figura 14 - Vanish



Fonte: sítio oficial da detentora da marca

Figura 15 - Vantage



Fonte: sítio oficial da detentora da marca

No entanto, no Recurso Especial, o STJ entendeu por declarar nulas as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, com a remessa dos autos ao tribunal de origem para ser produzida prova pericial. Isso se deu porque o relator na origem não se baseou exclusivamente nas provas carreadas aos autos, mas

¹⁵¹ BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível n. 0191736-89.2009.8.26.0100. Apelantes: RECKITT BENCKISER N. V. e RECKITT BENCKISER DO BRASIL LTDA. Apelados: Bombril Mercosul S.A e outro. Relator: Des. Beretta da Silveira. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=4893703&cdForo=0>. Acesso em: 27/01/2024

também nas suas impressões pessoais acumuladas ao longo da vida, daquilo que pode ou não confundir o consumidor.¹⁵²

Ainda, quanto à não utilização da prova pericial como fundamento para a decisão, o acórdão argumenta que o apoio da experiência pessoal do julgador não passa de mero palpite e pode ser equivocado se confrontado com estudos especializados feitos por *experts* da área¹⁵³. Dessa forma, se verifica a importância da realização de perícia técnica com *experts* da área de propaganda e marketing.

Quanto ao fundamento jurídico utilizado para embasamento da decisão, foram utilizados: artigos 122, inciso III, 124, inciso VIII, 129, 189, I, 190, I, da Lei n. 9.279/96¹⁵⁴, artigo 21, inciso XVI, da Lei n. 8.884/94¹⁵⁵, artigo 4º, inciso VI, do CDC - Código de Defesa do Consumidor.

e) Cerveja Brahma v. Cerveja Itaipava:

Em recurso interposto por CERVEJARIA PETROPOLIS S/A contra COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV em razão da combinação de cores nas latas das cervejas Brahma e Itaipava.

Figura 16 - Lata da cerveja Brahma e Lata da cerveja Itaipava



Fonte: Migalhas, 2012

O recurso em questão fundamenta-se nos dispositivos legais previstos nos artigos 2º, V, art. 124, VIII, art. 195, III e IV da Lei nº 9.279/96, os quais tratam da propriedade industrial no contexto brasileiro, abrangendo aspectos relacionados a marcas e patentes. De acordo com essa legislação, as cores e suas denominações

¹⁵² ibidem, p. 7

¹⁵³ ibidem, p. 13

¹⁵⁴ BRASIL. Lei nº 9.279/96. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em 30 jan. 2024.

¹⁵⁵ BRASIL. Lei nº 8.884, 11 de junho de 1994. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em 30 jan. 2024.

podem receber proteção, desde que se apresentem de maneira peculiar e distintiva.¹⁵⁶

Adicionalmente, o texto aborda o conceito de *trade dress*, referente à aparência geral e apresentação de um produto ou serviço. Sustenta-se a tese de que a combinação de cores, mesmo com variações, não deveria ser considerada como concorrência desleal ou parasitária. Argumenta-se que tais elementos cromáticos são neutros no contexto do marketing das empresas atuantes na mesma esfera comercial.

Assim, fundamenta o acórdão também quanto ao uso exclusivo de sinais genéricos, letra, algarismo e data:

“correto também é afirmar que não existe direito ao uso exclusivo de "letra, algarismo e data, isoladamente", nem de "sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo" ou "sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda", tampouco de "cores e suas denominações", segundo estatuído pela LPI (incisos II, VI, VII e VIII do art. 124).”¹⁵⁷ p. 12

Em contraponto, vale lembrar que, segundo Piva de Andrade, algumas cores passam a se associar tão intrinsecamente com determinado produto ou serviço que adquirem um significado próprio e passam a funcionar como um verdadeiro signo identificador de origem¹⁵⁸.

f) Chandellem v. Chocomilk:

Trata-se de Recurso Especial interposto por BRF - BRASIL FOODS S/A contra SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S/A e NESTLÉ BRASIL LTDA¹⁵⁹ quanto às marcas chandellem e chocomilk. A discussão ficou em torno da utilização de sinais

¹⁵⁶ BRASIL. Lei nº 9.279/96. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/9279.htm. Acesso em 27 jan. 2024. Art. 124. Não são registráveis como marca: (...) VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo.

¹⁵⁷ BRASIL, Supremo Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.376.264. Recorrente: CERVEJARIA PETROPOLIS S/A. Recorrido: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV. Relator: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&num_registro=201300872368. Acesso em: 09 jun. 2023

¹⁵⁸ PIVA DE ANDRADE, Gustavo. O Trade Dress e a Proteção da Identidade Visual de Produtos e Serviços – IDS. Rio de Janeiro, Disponível em: <https://ids.org.br/o-trade-dress-e-a-protecao-da-identidade-visual-de-produtos-e-servicos/>. Acesso em: 1 out. 2022.

¹⁵⁹ BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.591.294. Recorrente: BRF - BRASIL FOODS S/A. Recorridos: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S/A e NESTLÉ BRASIL LTDA. Relator: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201400253379&dt_publicacao=13/03/2018. Acesso em: 09 de jun. de 2023

comuns e da cor da embalagem, elementos que sequer seriam passíveis de registro.

Além disso, o tribunal considerou que a similaridade poderia ser benéfica, uma vez que resulta em um acirramento da competição a entrada de conjunto-imagem semelhante em mercado. Assim sendo, não deve sofrer com intervenção judicial, visto que, para verificar a alegação de concorrência desleal pela utilização de conjunto-imagem, é imprescindível uma análise técnica que analise o mercado existente, o grau de distintividade entre os produtos e o grau de atenção do consumidor comum.

Figura 17 - Chandelle



Fonte: Sítio oficial da Nestlé

Quanto aos fundamentos que embasaram a decisão, foram utilizados por parte do julgados os seguintes artigos: arts. 124 e 195 da Lei n. 9.279/1996¹⁶⁰. Esse julgado refere-se ao *trade dress*, visto ao uso dos requisitos da distintividade que a embalagem do produto *chandelle* adotou.

g) Geleia Queensberry x Geleia Ritter

Trata-se de recurso especial interposto por RITTER ALIMENTOS S/A contra KIVIKS MARKNAD INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS S.A.¹⁶¹. Narrou-se a similitude entre os potes das geleias Ritter e Queensberry. No acórdão julgado pelo Superior

¹⁶⁰ BRASIL. Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 30/01/2024

¹⁶¹ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.778.910. Recorrente: RITTER ALIMENTOS S/A. Recorrido: KIVIKS MARKNAD INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS S.A. Relator: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&num_registro=201601857360. Acesso em: 09 jun. 2023

Tribunal de Justiça (STJ), foram discutidos alguns pontos que merecem atenção pelo presente trabalho.

A relatora, enfatizou que a forma visual do vidro utilizado por empresas do ramo alimentício não é um elemento neutro no marketing, mas sim um diferenciador, distinguindo o produto, dessa forma, a imitação da embalagem é desleal, visto o objetivo de tirar proveito da notoriedade desviando clientela.

Quanto à relação à prova pericial, é importante salientar que de primeira análise foi utilizado fotografias pelo juiz para verificar possível violação do conjunto-imagem, no presente caso, foi julgado procedente para o processo retornar ao tribunal de origem anulando desde a sentença para elaboração de prova técnica.

Figura 18 - Geleia Queensberry x Geleia Ritter



Fonte: migalhas, 2018

Aqui, os fundamentos utilizados para embasamento foram os arts. 122, 124, XIX, 189, I, e 210 da Lei 9.279/96¹⁶². O presente julgado trata-se de *trade dress*, visto que o objetivo era a verificação do visual das embalagens semelhantes dos dois produtos.

O presente julgado é *leading case*, visto que tornou obrigatória a realização da perícia técnica em casos envolvendo *trade dress*.

h) Curitiba Multimarcas v. Auto Shopping Curitiba:

Trata-se de Recurso Especial interposto por AUTO SHOPPING CURITIBA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA contra FERNANDO REZENDE TRIBONI em razão de conflito entre a marca "Curitiba Multimarcas" e nome comercial "Auto Shopping Curitiba.

¹⁶² BRASIL. Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 30/01/2024

No desfecho deste julgamento, a preferência foi concedida à marca em detrimento do nome empresarial, mesmo considerando que este último tenha sido registrado na junta comercial antes da concessão do registro pelo INPI.

Como fundamento jurídico foram utilizados os seguintes artigos: arts. 122, 124, incisos VI e IX, 129, 176, 177 e 178 da Lei n. 9.279/1996¹⁶³

i) Moc Empreendimentos Imobiliários S.A contra Mocsal Comércio E Serviços Salineiros Ltda:

Neste julgamento específico, interposto por Moc Empreendimentos Imobiliários S.A contra Mocsal Comércio E Serviços Salineiros Ltda, evidenciou-se a imperatividade da produção de prova pericial como meio essencial para a resolução de casos que envolvem alegações de concorrência desleal por confusão. Isso se justifica pela natureza da análise, que requer uma avaliação especializada do mercado no qual o produto em questão está inserido, assim como os impactos de um novo produto na dinâmica competitiva.

A compreensão adequada dos elementos que caracterizam a concorrência desleal por confusão demanda uma abordagem técnica e especializada. A perícia se mostra crucial para elucidar as nuances do mercado, proporcionando uma visão aprofundada das reações e percepções dos consumidores diante da introdução de um novo produto na competição.

Como fundamento jurídico, foram utilizados os seguintes artigos: 2º, 122, 123, 128, 131, 132, 195, 208, 209 e 210 da Lei n. 9.279/1996¹⁶⁴.

j) Loungerie v. Hope:

Aqui tratou-se das marcas loungerie e hope. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a recorrida a se abster de comercializar os produtos que incorporem elementos da linha Embrace Lace. Interposto Recurso de Apelação, foi julgado improcedente e mantida a sentença, em razão da tendência de mercado e não cópia de produtos, motivo que não ocorreria confusão¹⁶⁵.

¹⁶³ BRASIL. Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 30/01/2024

¹⁶⁴ BRASIL. Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 30/01/2024

¹⁶⁵ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível nº 1043901-02.2017.8.26.0100. Apelante: WACOAL AMERICA INC e LOUNGERIE S/A. Apelado:HOPE DO NORDESTE LTDA. Relator: Des. ARALDO TELLES. Disponível em:

A perícia feita pelo MM juízo concluiu o seguinte quanto a semelhança entre os produtos:

“A Perícia constatou que há semelhança entre os produtos da lide, principalmente quando comparadas peças de mesmo modelo e cores, como ficou demonstrado no Item 5.2 deste Laudo. Constatou também haver semelhanças com produtos de terceiros, o que, de acordo com os ensinamentos doutrinários acima expostos, parece refletir o comportamento natural dos diversos atores do mercado da moda. Por último, constatou a Perícia que a semelhança entre os produtos considerados ocorre de maneira mais ou menos intensa , na medida em que mesmos elementos constam ou não nas peças comparadas. Em outras palavras, uma calcinha ou sutiã da Linha Embrace Lace pode ser mais semelhante a esses produtos da Linha Majestic na medida em que neles coincidem, concomitantemente, as cores, a modelagem e a posição onde os bordados estão localizados nos produtos. Já para o elemento principal que personalizada as Linhas, que é desenho bordado, considera a Perícia que os desenhos das linhas de produtos, efetivamente comercializados por Requerentes e Requerida, são ambos compostos por florais, mas possuem diferenças significativas entre si”¹⁶⁶

No Recurso Especial, o entendimento foi no sentido de que para configuração de atos de concorrência desleal pela imitação do conjunto-imagem, não basta que se comprove o uso, sendo necessário a observância de alguns pressupostos para proteção jurídica. Tais requisitos não foram preenchidos pelas recorrentes no caso concreto, o que motivou o desacolhimento das pretensões recursais.

<https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=2S000PJGM0000&processo.foro=100&processo.numero=1043901-02.2017.8.26.0100>. Acesso em: 27 jan. 2024. p. 4

¹⁶⁶ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível nº 1043901-02.2017.8.26.0100. Apelante: WACOAL AMERICA INC e LOUNGERIE S/A. Apelado: HOPE DO NORDESTE LTDA. Relator: Des. ARALDO TELLES. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=2S000PJGM0000&processo.foro=100&processo.numero=1043901-02.2017.8.26.0100>. Acesso em: 27 jan. 2024. p. 1.102

Figura 19 - WACOAL AMERICA INC. v. LOUNGERIE S/A



Fonte: Jota, 2021

Como fundamento jurídico, foram utilizados os seguintes: art. 208, 209 e 210 da Lei de Propriedade Industrial¹⁶⁷.

k) Vigor Grego v. Danone Grego:

Em ação proposta por Vigor Alimentos S.A contra Danone LTDA, Frimesa Cooperativa Central e INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em que analisou-se a questão da proteção do conjunto-imagem pelo direito marcário, também tendo sido movida ação em razão da negativa administrativa pelo INPI da marca Vigor Grego.

A ação foi proposta em razão do depósito das marcas que restaram indeferidos (Pedido 906.131.634 e 907.682.685), pois o recipiente foi considerado banal e “não se diferencia significativamente dos padrões de mercado a ponto de ser percebido pelo público como marca”¹⁶⁸. Na sentença foi reconhecido que o recipiente adquiriu distintividade perante outras marcas existentes no mercado, sendo aplicado o *secondary meaning* para que fossem registrados como marca tridimensional, visto a fácil identificação pela maioria dos consumidores¹⁶⁹.

¹⁶⁷ BRASIL. Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 30/01/2024

¹⁶⁸ BRASIL, Tribunal Regional Federal (2ª Região). Autor: Vigor Alimentos S.A. Réu: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Processo n. 0115937-93.2017.4.02.5101. Juiz: Laura Bastos Carvalho. Disponível em: https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=processo_seleciona_publica&num_processo=01159379320174025101&eventos=true&num_chave=&num_chave_documento=&hash=90ade94d775e31f9a686bc47afd8deee. Acesso em: 28 jan. 2024. p. 4

¹⁶⁹ BRASIL, Tribunal Regional Federal (2ª Região). Autor: Vigor Alimentos S.A. Réu: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Processo n. 0115937-93.2017.4.02.5101. Juiz: Laura Bastos Carvalho. Disponível em: https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=processo_seleciona_publica&num_processo=01159379320174025101&eventos=true&num_chave=&num_chave_documento=&hash=90ade94d775e31f9a686bc47afd8deee. Acesso em: 28 jan. 2024 p. 6

Inconformado com a sentença, o INPI interpôs Apelação Cível para tentar reverter a sentença¹⁷⁰.

No Recurso Especial em questão, discutiu-se quanto a obrigatoriedade do registro concedido pelo INPI, o que já havia sido superado pelo STJ no REsp 1.527.232/SP, em que foi decidido que não existe tal exigência para demandas envolvendo puramente *trade dress* ou concorrência desleal¹⁷¹.

Como fundamento jurídico, o Recurso Especial trouxe os art. 5º, XXIX, da CF/88, bem como no no art. 2º, V, da Lei n. 9.279/96.¹⁷²

Figura 20 - Vigor Grego v. Danone Grego



Fonte: migalhas, 2020

l) Marca TECBRIL v. Marca BOMBRIL:

Trata-se de ação ajuizada por Bombril Mercosul S/A contra Tecbril Indústria Química LTDA em razão do uso indevido da marca registrada pela autora que obteve notoriedade pelo tempo de uso e que "a imitação e reprodução com acréscimo feitas pela ré são aptas a levar o consumidor a incorrer em confusão indevida, pensando que as partes ora litigantes são uma mesma empresa ou que

¹⁷⁰ BRASIL, Tribunal Regional Federal (2ª Região). Apelantes: Inpi-Instituto Nacional Da Propriedade Industrial E Danone Ltda. Apelados: Apelado: Vigor Alimentos S.A E Frimesa Cooperativa Central. Relator: Desembargador Federal Marcello Ferreira De Souza Granado. Disponível Em: https://Eproc.Trf2.Jus.Br/Eproc/Controlador.Php?Acao=Acessar_documento_publico&Doc=21651155319643840347489168492&Evento=21651155319643840347489203422&Key=A4dff3ab498b91c162e97cc79554b8fd1245a9c55fb684512e22cc763bcb4986&Hash=D130d97c0a24835211ff3c9a31c948d9. Acesso Em: 28 Jan. 2024.

¹⁷¹ BRASIL, Supremo Tribunal De Justiça. Recurso Especial N. 1.854.492. Recorrentes: Danone Ltda; Frimesa Cooperativa Central. Recorridos: Instituto Nacional Da Propriedade Industrial; Vigor Alimentos S.A. Relator: Ministra Nancy Andrighi. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201901454057&dt_publicacao=18/12/2020. Acesso em: 09 jun. 2023

¹⁷² BRASIL. Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 30/01/2024

pertencem a um mesmo grupo econômico"¹⁷³. Em primeiro grau, a demanda foi julgada improcedente, visto que a sufixação comum não causaria confusão entre os consumidores dos produtos da parte autora com os da parte ré.

Contra a sentença foi interposto recurso de apelação, visto que o registro da marca notória confere proteção especial "impedindo o seu uso por terceiros em todos os ramos de atividade, sem que seja óbice para tanto a alegação de que "BRIL" constitui sufixo genérico."¹⁷⁴.

Contra o acórdão que manteve a sentença na integralidade, a empresa autora interpôs Recurso Especial que, resumo, manteve o julgado acrescentando que ao confrontar o conjunto-imagem das marcas "bril" (evocativa) e "tecbрил", "não se constatou confusão dos produtos no mercado de consumo", visto a distinção entre as embalagens e disposição de elementos visualmente perceptíveis: TECBRIL utiliza como elemento marcário "TEC" na nomeação dos seus diversos produtos¹⁷⁵.

¹⁷³ BRASIL. Supremo Tribunal De Justiça. Recurso Especial N 1.336.164. Recorrente: Bombрил Mercosul S/A. Recorrido: Tecbril Indústria Química Ltda. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Disponível em: https://Scon.Stj.Jus.Br/Scon/Getinteiroteordoacordao?Num_registro=201201574949&Dt_publicacao=19/12/2019. Acesso em: 09 jun. 2023

¹⁷⁴ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível n. 0063719-83.2005.8.26.0000. Apelante: Bombрил Mercosul S/A. Apelada: Tecbril indústria química LTDA. Relator: Des. Elliot Akel. Disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/cjsq/getArquivo.do?conversationId=&cdAcordao=4652797&cdForo=0&uuidCapcha=sajcapcha_a3c66a881b4b40b48cd6be7f5bda5fb6&g-recaptcha-response=03AFcWeA7F5BNG-5hjWuNblrt nBzrsWx4pUA9CeSSeYA_cQlhU-dip_pSdgJ9jch0672n5KGemw82Qp60Cw7dBfn9tFlzzkONgXetPWN32VujJWaWkmQLp0kKZlajJJsRI9TsqWdltL6fyA7cpmrpV9VC2-75GDgKclcbg8tvtJnSLGAHJaDgjYqAZMsmwOR79ioOeMS_d6AnxxjJiVStAXRyGH4Zm-0Qy1AAp3vfpKbQb9mLVxfJ2a8bkD SWuOeu-WQ-7wbc7h4EwgaPjZM4yREfnV3nadm24h2P5JCTpWck-S1kwMMKTYrWc-WKWCVBbVUe8p8bmQbM3LwS0buO4G_GUkYITMMpiDS-bUBBKaf2GhNZUrFhsuA98ZcLxw1IKoCH6fu3XOQTMmYyLj_sB-b6d6GdVDC9OBrPM97gOdCbK1FREa6hTiA-gWszM2nyHtJqsraTdJZ5PxyuqYXPTj85DNvV4wjcObPIfulc6kfj1H41BH4-5H_cBQ18_KV4X0Vs1_ZicJOYgHMUKClwh0FTSpwuDD9UwfASD5nxUdqA7_Uym8hXYZkTTIX_V9UzwtgciBPo2r1w78V3IAiE-urqaYXxoaED59F5RnQYRekB19vQHYvDuAnb2vKIE3qTT-puVeDHWWc1sGCbSCC2rHaLG4t_ORQ. Acesso em: 28 jan. 2024. p. 2

¹⁷⁵ BRASIL. Supremo Tribunal De Justiça. Recurso Especial N 1.336.164. Recorrente: Bombрил Mercosul S/A. Recorrido: Tecbril Indústria Química Ltda. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Disponível em: https://Scon.Stj.Jus.Br/Scon/Getinteiroteordoacordao?Num_registro=201201574949&Dt_publicacao=19/12/2019. Acesso em: 09 jun. 2023

Figura 21 - Marca TECBRIL v. Marca BOMBRIL



Fonte: Migalhas, 2018

Como fundamento jurídico, foi trazido o inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/96¹⁷⁶.

m) Posdrink v. engov¹⁷⁷:

Trata-se de ação ajuizada por LABORATÓRIO CATARINENSE LTDA contra HYPERA S/A em razão das marcas “posdrink” e “engov”. Em sentença, foi julgado no sentido de que a ré Hypera S/A deixasse de fabricar, vender, expor à venda e manter as embalagens do produto posdrink que imitassem o conjunto-imagem do produto “engov”. No Recurso Especial, argumentou-se quanto aos elementos das embalagens em discussão, apontou-se que não se trata da simples utilização das mesmas cores, mas sim da imitação de todo o aspecto visual da embalagem com elementos de tamanho, forma, cores e disposição que compõem a percepção visual da embalagem.

¹⁷⁶ BRASIL. Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 30/01/2024

¹⁷⁷ BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça Recurso Especial n 1.843.339. Recorrente: LABORATÓRIO CATARINENSE LTDA. Recorrido: HYPERA S/A. Relator: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&num_registro=201903093178. Acesso em: 09 jun. 2023

Figura 22 - Engov . Posdrink



Fonte: migalhas, 2019

Os fundamentos utilizados como embasamento foram os art. 10 bis, 1 a 3, da Convenção da União de Paris; art. 5º, XXIX da Constituição Federal; art. 2º, V, art. 195, III e art. 209 da Lei de Propriedade Industrial; art. 170, IV e art. 173, par. 4º da Constituição Federal; art. 4º, IV e art. 6º, III e IV do Código de Defesa do Consumidor

n) Motores Honda GX v. Motor Motomil 168F:

O que se discutiu foi o aspecto visual e configuração dos motores Honda GX e do motor MOTOMIL 168F sob alegação de que este teria reproduzido as características daquele. Feito laudo pericial pelo TJ/SC, o perito afirmou a similaridade entre os motores, sendo passível a confusão e, conseqüentemente, desvio de venda.¹⁷⁸

Tal similitude citada no laudo pericial destacou requisitos já estudados do conjunto-imagem: funcionalidade, distintividade, confusão ou associação indevida) que foram preenchidos pelo caso em particular. Todavia, entendeu o STJ que tais requisitos não foram respeitados pelo TJ/SC, portanto, entendeu-se pela reversão do julgamento, visto que o acórdão não estava em conformidade com a base teórica e legal apontadas¹⁷⁹.

¹⁷⁸ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Apelação Cível nº 0054932-70.2015.8.24.0000. Apelante: Garthen Indústria E Comércio De Máquinas Ltda. Apelados: Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (Honda Motor Co. Ltda. E Moto Honda Da Amazônia Ltda. Acesso Em: 28 Jan. 2024

¹⁷⁹ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n 1.677.787. Recorrente: HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR CO. LTDA. e MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA. Recorrido: GARTHEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&num_registro=201502797049. Acesso em: 09 jun. 2023

Como fundamento, foram apresentados os arts. 2o, I e V, 195, III, 207 e 209 da Lei 9.279/96.

3.2. Análises do TJRS

No sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul foram colocados os seguintes termos de busca: concorrência desleal *trade dress*, concorrência desleal conjunto-imagem e conjunto-imagem. Para o primeiro termo, foram encontrados vinte e seis resultados, já no segundo termo foram encontrados dezoito resultados, enquanto que no último termo o resultado foi quinhentos e cinquenta e um. Da pesquisa, excluídos vinte e cinco julgados que não tratavam sobre a temática da pesquisa ou que discutiam quantum indenizatórios ou questões meramente processuais sobrando apenas dezessete decisões a serem analisadas.

a) Erva-mate Nutrimate v. Erva-mate Natumate¹⁸⁰:

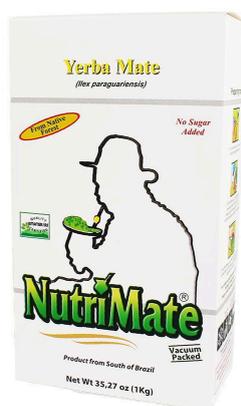
No caso em análise, foram examinadas as marcas Erva-Mate Nutrimate e Erva-Mate Natumate devido a uma suposta cópia da embalagem pela parte ré. No laudo pericial, concluiu-se que não estava configurada a violação ao conjunto-imagem pelo uso da cor branca de fundo na embalagem. Além disso, foi conduzida uma entrevista com os consumidores para verificar a possibilidade de confusão, a qual foi descartada com base no referido laudo pericial.

Ponto diverso do acórdão, mas que precisa ser citado é a quebra do segredo de indústria por parte de empregado da empresa autora que fora contratado pela empresa ré para que “ensinasse” os métodos de captação de clientela utilizados pela parte autora, com a descoberta, o funcionário foi demitido.

¹⁸⁰ BRASIL. Tribunal De Justiça Do Estado Do Rio Grande Do Sul. Apelação Cível N. 5000089-41.2011.8.21.0082. Apelante: Ervateira Nutrimate Ltda - Epp. Apelado: Natumate Industrial Do Mate Ltda - Epp. Relator: Des Niwton Carpes Da Silva. Disponível em: https://www.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=&num_processo=50000894120118210082&codEmenta=7706337&temIntTeor=true. Acesso em: 18 mar. 2023

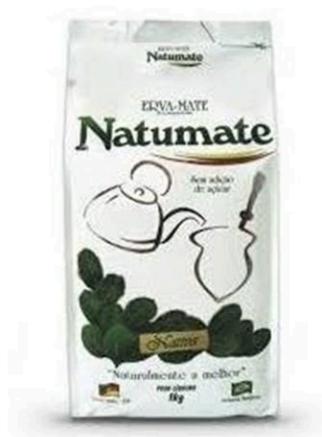
Para o embasamento jurídico foram utilizados art.129, art. 124, art. 189, art. 190 art. 195 da Lei de Propriedade Intelectual¹⁸¹art. 5º da Lei n.8.934/94¹⁸² e art. 61 do decreto n.1.800/1996¹⁸³.

Figura 23 - Nutrimate



Fonte: site oficial da Nutrimate, 2023

Figura 24 - Natumate



¹⁸¹ BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em 30 jan. 2024

¹⁸² BRASIL. Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18934.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%208.934%2C%20DE%2018%20DE%20NOVEMBRO%20DE%201994.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20Registro%20P%C3%ABlico,Afins%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAs. Acesso em: 31 jan. 2024

¹⁸³ BRASIL. Decreto lei nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1800.htm. Acesso em: 31 jan. 2024

b) Banco Agilbank v. Banco Ágil¹⁸⁴:

Apelação Cível interposta por Agiplan Corretora De Seguros Sociedade Simples Ltda contra Cobuccio Sociedade De Credito Direto S.A em razão da marca evocativa Banco Ágil e Agilbank.

O voto, que negou provimento ao recurso da parte autora, argumentou que “a utilização de marcas fracas, evocativas, acarretam a mitigação da proteção marcária (...), poderá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes desde que não se constate a possibilidade de confusão.”¹⁸⁵ Dessa forma, verificou-se que o *trade dress* e, até mesmo a grafia, prefixos e expressões diferenciavam as marcas das partes em litígio, tendo a única semelhança seria o “Ágil” e “Ágil”, mas que o prefixo os distinguia¹⁸⁶.

Com fundamento jurídico, o referido acórdão, trouxe as seguintes disposições legais: art. 2º, art. 122, art. 124, art. 129 e art 130 da Lei nº 9.279/96¹⁸⁷ e art. 4º da Política Nacional das Relações de Consumo¹⁸⁸. Esse julgado refere-se a marca.

Figura 25 - AGIPLAN CORRETORA DE SEGUROS SOCIEDADE SIMPLES LTDA



Fonte:

<https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=4465773>

¹⁸⁴ BRASIL Tribunal De Justiça Do Estado Do Rio Grande Do Sul. Apelação Cível Nº 5059514-96.2021.8.21.0001. Apelante: Agiplan Corretora De Seguros Sociedadesimples Ltda. Apelado: Cobuccio Sociedade De Credito Direto S.A. Relator: Des^a Eliziana Da Silveira Perez. Disponível Em: https://www.tjrs.jus.br/Site_php/Consulta/Consulta_processo.php?Nome_comarca=Tribunal%20de%20justi%C3%A7a%20do%20rs&Versao=&Versao_fonetica=1&Tipo=1&Id_comarca=700&Num_processo_mask=&Num_processo=50595149620218210001&Codementa=7706337&Temintteor=True.

Acesso Em: 18 Mar. 2024

¹⁸⁵ Ibidem, p. 20

¹⁸⁶ Ibidem, p. 21

¹⁸⁷ BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em 30 jan. 2024

¹⁸⁸ BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078compilado.htm. Acesso em: 31 jan. 2024

Figura 26 - COBUCCIO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.



Fonte: <https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=4381866>

c) Xalingo v. Exclusiva Brinquedos¹⁸⁹:

Apelação Cível interposta por Xalingo S.A. Indústria E Comercio contra Exclusiva Brinquedos E Livros Pedagógicos Ltda - Me em razão da fabricação de brinquedos por parte da ré que seriam cópias dos brinquedos fabricados pela autora, sendo discutido a verificação da prática de concorrência desleal em decorrência de violação de *trade dress*.

Também foi apontado a necessidade de se realizar perícia técnica para averiguar eventual violação do conjunto-imagem dos brinquedos, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, motivo que levou a dar provimento ao apelo da autora, desconstituindo a sentença e determinando a remessa dos autos à origem para a realização da perícia técnica a fim de verificar a prática da violação do *trade dress* dos brinquedos em litígio.

O acórdão trouxe como fundamento legal o artigo 170 da Constituição Federal de 1988¹⁹⁰ e os artigos 195 e 209 da Lei de Propriedade Industrial.

¹⁸⁹ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível nº 0172130-25.2019.8.21.7000. Apelante: Xalingo S.A. Industria E Comercio. Apelado: Exclusiva Brinquedos E Livros Pedagógicos Ltda - ME. Relator: Des. Luís Augusto Coelho Braga. Acesso em 19 mar. 2024

¹⁹⁰ BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 31 de jan. de 2024

d) Companhia das sobancelhas¹⁹¹:

Apelação cível interposta por Berenice Roig Pés contra Estética Das Sobancelhas, alegando aquela que é titular da franquia “Cia das Sobancelhas” que teria sido imitada pela ré, mas não só, que teria a mesma identidade visual do estabelecimento da autora.

Sobrevindo a sentença, a demanda foi julgada parcialmente procedente sem, contudo, ter reconhecido a violação do conjunto-imagem. Entretanto, o acórdão manteve a sentença pelos próprios fundamentos, apenas fazendo algumas ressalvas quanto à marca ser registrada ou não. É feito então uma distinção quanto aos dois institutos, visto que a causa de pedir é a imitação da identidade visual e não o registro da marca.

Quanto a identidade visual do estabelecimento, logo após a notificação extrajudicial, a ré alterou a identidade visual para uma cor de fundo diferente, bem como a grafia da palavra “sobancelhas”, verificou-se a partir de uma análise “uma confusão substancial entre os elementos, com a indução do consumidor ao erro”.

Neste acórdão não se verificou nenhum argumento legal utilizado como fundamento da decisão pertinente à temática do trabalho.

e) Fleming Medicina v. Hexag Vestibulares¹⁹²:

Apelação cível interposta por Fleming Medicina - Cursos Preparatórios Ltda contra Hexag Vestibulares Ltda EPP. Narrou a autora quanto a cópia da identidade visual própria para o curso, passando a ser marca reconhecida, e que as características foram usurpadas e violadas pela ré. Como contra-argumento, a ré alegou que a cor verde e o estetoscópio são símbolos de identificação da atividade médica e de uso comum.

¹⁹¹ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível nº 0281494-29.2019.8.21.7000. Apelante: Berenice Roig Pes. Apelado: Estética Das Sobancelhas. Relator: Des.^a Lusmary Fatima Turelly Da Silva. Disponível em: https://www.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=&num_processo=70083095851&codEmenta=7706337&temIntTeor=true. Acesso em: 19 mar. 2023

¹⁹² BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível n. 0161284-80.2018.8.21.7000. Apelante: Fleming Medicina - Cursos Preparatórios LTDA. Apelado: Hexag Vestibulares Ltda EPP. Relator: DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA. Disponível em: https://www.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=&num_processo=70077960722&codEmenta=7706337&temIntTeor=true. Acesso: 19 mar. 2023

Na sentença, foi reconhecido o direito de Fleming Medicina - cursos preparatórios Ltda e condenando a ré a se abster de utilizar o conjunto de identificação (camiseta verde ou branca com desenho de estetoscópio no ombro) para fins de publicidade de suas atividades.

Inconformadas, ambas as partes apelaram. Sobreveio o acórdão, para que fosse realizado exame pericial para a verificação de eventual concorrência desleal por violação ao conjunto-imagem.

Não foi levantado nenhum dispositivo legal relacionado à temática pesquisada.

Figura 27 - Fleming Medicina - cursos preparatórios Ltda



Fonte: <https://www.facebook.com/flemingmed/>

Figura 28 - Hexag Vestibulares Ltda EPP



Fonte: <https://pt-br.facebook.com/hexagmedicina/posts/2146040522132959/>

f) Brilho Fácil v. Super Brilho¹⁹³:

Trata-se de apelação cível interposto por Kem Indústrias Químicas LTDA contra GPC Química S.A. As razões recursais foram no sentido de impugnar o laudo

¹⁹³ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação cível n. 0029870-90.2017.8.21.7000. Apelante: KEM INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA. Apelado: GPC QUIMICA S/A - NOVA DENOMINACAO DA SYNTECO PRODUTOS QUIMICOS SA. Relator: Des.^a Isabel Dias Almeida. Disponível em: https://www.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=&num_processo=70072657554&codEmenta=7706337&temIntTeor=true. Acesso em: 19. mar. 2023

pericial produzido, o qual retrata apenas a impressão pessoal do perito. As marcas aqui discutidas são “BRILHO FÁCIL” e “Super Brilho”

O acórdão foi no sentido de negar provimento ao recurso interposto pela apelante, visto que a conclusão do *expert* foi de que não a marca da autora não possui elevado grau de distintividade, sendo as cores de uso comum.

Não houve nenhum fundamento jurídico utilizado pelo relator para embasar a decisão.

Figura 29 - Brilho Fácil



Fonte: <https://casakm.com.br/pt-br/produtos/brilho-facil-spancer-liquidaspan>

g) Forte Gás v. Galea & Alves

Apelação cível ajuizada por Galea & Alves LTDA contra Forte Gás Comercio De Gás LTDA. Em apelação, argui-se quanto à ausência de exclusividade no uso das cores verde e a não configuração de concorrência parasitária. O acórdão manteve a sentença, visto que restou comprovada a atividade parasitária, em razão da utilização das cores e nome da autora.¹⁹⁴

¹⁹⁴ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação cível n. 0057369-83.2016.8.21.7000. Apelante: GALEA & ALVES LTDA. Apelado: FORTE GAS COMERCIO DE GAS LTDA. Relator: Des. Ney Wiedemann Neto. Disponível: https://www.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=&num_processo=70068471754&codEmenta=7706337&temIntTeor=true. Acesso: 19 mar. 2024

O acórdão foi fundamentado nos seguintes dispositivos legais: Art. 8º da Convenção de Paris, ratificado pelo Brasil mediante o Decreto 75.572/71¹⁹⁵; art. 124, V, da Lei 9279/96¹⁹⁶; art. 1.144 do Código Civil.

h) Siga v. Siltec:

Apelação cível ajuizada por FLORIANO SILVEIRA E CIA LTDA e SIGA IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA contra GTS DO BRASIL LTDA em razão da linha de produção de máquinas agrícolas.

Trata-se das marcas “Siga” e “Siltec” que possuíam conjuntos-imagem semelhantes. A primeira marca, SILTEC, formou-se a partir das iniciais do sobrenome do sócio “SIL” e “TEC” de tecnologia, formando, assim, o nome SILTEC. Já quanto ao nome SIGA, explicou que se refere às duas primeiras sílabas dos sobrenomes dos sócios, ou seja, “SI” de Silveira e “GA” de Garbrecht, compondo o nome SIGA. Ambas as empresas têm o mesmo público alvo: comércio, implementos e equipamentos para a agricultura. Inconformadas com a sentença que reconheceu a concorrência desleal por parte da empresa Siga Implementos Agrícola LTDA¹⁹⁷.

O julgamento do acórdão foi no sentido de não dar provimento ao apelo da empresa Siga Implementos Agrícolas LTDA, mantendo a sentença na integralidade, visto que o registro das marcas na forma mista e nominativa tem proteção do conjunto-imagem.

¹⁹⁵ UNIÃO DE PARIS. CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS PARA A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Texto após a Revisão de Estocolmo, de 14 de julho de 1967 Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/CUP.pdf>. Acesso em 31 jan. 2024

¹⁹⁶ BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em 30 jan. 2024

¹⁹⁷ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Processo n. 0016202-23.2015.8.21.7000. Apelantes: Floriano Silveira E Cia Ltda E Siga Implementos Agricola Ltda. Apelado: Gts Do Brasil Ltda. Relator: Des. Ney Wiedemann Neto. Disponível em: https://www.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=&num_processo=70063308241&codEmenta=7706337&temIntTeor=true. Acesso em: 20 mar. 2023

Figura 29 - Siltec



Fonte:

<https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=3083242>

i) Ipiranga Produtos de Petróleo v. Luciano Mallmann:

Apelação Cível interposta por Ipiranga Produtos de Petróleo S.A contra Luciano Mallmann e Cia LTDA em razão da reprodução do visual do estabelecimento de comércio de combustíveis. A sentença julgou improcedente, visto que não ficou comprovada a ausência da titularidade da sequência de cores¹⁹⁸.

Como razões do recurso, foi sustentado a exclusividade no direito de uso da marca “Ipiranga”, assim como o conjunto visual. Afirmou que a ré utiliza a mesma identidade visual no seu estabelecimento, podendo induzir o consumidor em erro¹⁹⁹.

O fundamento do acórdão é no sentido de condenar a ré a se abster de utilizar reproduzir, total ou parcialmente, em razão da clara utilização do conjunto visual formado pelas cores amarela, azul e laranja.

Os fundamentos jurídicos que foram utilizados: art. 195, III e IV da Lei n. 9.279/96.

j) Ultraclass v. Vanish Poder O2 Max:

Trata-se de Apelação cível interposta por Reckitt Benckiser N.V. E Reckitt Benckiser (Brasil) Ltda contra Industria E Comercio Tojoquim Ltda, visto a utilização

¹⁹⁸ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível n. 0154561-21.2013.8.21.7000. Apelantes: Reckitt Benckiser N.V. E Reckitt Benckiser (Brasil) Ltda. Apelado: Indústria E Comércio Tojoquim Ltda. Relator: Des. Ney Wiedemann Neto. Disponível em: <https://consulta.tjrs.jus.br/consulta-processual/processo/deciso/es/acordaos?numeroProcesso=00162022320158217000&codComarca=700>. Acesso em: 20 mar. 2023.

¹⁹⁹ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível n. 0154561-21.2013.8.21.7000. Apelantes: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A Apelado: Luciano Mallmann e Cia LTDA. Relator: Des.^a Isabel Dias Almeida. Disponível em: <https://consulta.tjrs.jus.br/consulta-processual/processo/deciso/es/acordaos?numeroProcesso=00162022320158217000&codComarca=700>. Acesso em: 20 mar. 2023.

dos mesmos elementos visuais nas marcas “Ultra Class” e “Vanish Poder O2 Max que poderiam trazer confusão ao consumidor.

Para embasar o acórdão foram analisadas fotografias e portfólio, que após analisados pelo desembargador não restou configurada imitação passível de causar confusão entre as marcas (art. 124, inciso XIX, da Lei 9.279/96)²⁰⁰.

Como fundamentos jurídicos, foram utilizados os seguintes dispositivos legais: artigo 124, inciso , VIII, XIX, da Lei nº 9.279/96, artigo 209, §1º e 2º da Lei 9.279/96, Título III da Lei nº 9.279/96, que regula os direitos e ações relativos à propriedade industrial.

Figura 30 - Vanish Poder O2 Max



Fonte:

<https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=1798808>

k) processo nº 0282262-52.2019.8.21.7000:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Plínio Fleck S.A. Industria e Comercio e Flecksteel Industria De Artefatos Metalicos Ltda contra Torrenezzi Industria E Comercio De Calçados Ltda. em razão de sentença que julgou os pedidos formulados pelos ora apelantes, visto não ter ficado comprovado qualquer ato para prejudicar os negócios da apelante²⁰¹.

²⁰⁰ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível n. 70028865939. Apelantes: Reckitt Benckiser N.V. E Reckitt Benckiser (Brasil) Ltda. Apelado: Industria E Comercio Tojoquim Ltda. Relator: DES ODO NE SANGUINÉ. Disponível em: <https://consulta.tjrs.jus.br/consulta-processual/processo/resumo?numeroProcesso=70028865939&co dComarca=700>. Acesso em: 25 mar. 2023

²⁰¹ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível n. 0282262-52.2019.8.21.7000. Apelantes: Plínio Fleck S.A. Indústria e Comércio e Flecksteel Industria De Artefatos Metalicos Ltda. Apelados: Torrenezzi Industria e Comercio De Calçados Ltda. Relator: Des. NIWTON CARPES DA SILVA. Disponível em:

Levantou-se ainda que não foi feita nenhuma perícia pelas partes envolvidas, seja para apurar a falsificação e adulteração do produto, seja para afastar as alegações da autora.

Quanto aos fundamentos utilizados no acórdão, foram identificados os seguintes fundamentos: art.42 e art. 195 da Lei Federal n.9279/96.

l) Docctor Med v. Medcenter:

Trata-se de Apelação Cível interposta por G8 Adm E Franquia Ltda-Me contra José Luiz Faccioni e Artemio Zorteia Junior em razão da marca “Docctor Med”. Foi narrado que os apelantes foram procurados pelos apelados para criação de uma franquia.

Dessa forma, os apelados abriram franquias denominadas “Medcenter”, tendo usado como base cópias de franquias, além do plano financeiro e negócio da rede Docctor Med²⁰².

No julgamento do acórdão, verificou-se que não houve qualquer prática das condutas tipificadas no art. 195, da Lei de Propriedade Industrial. Ainda, foi constatado que

“da análise do conjunto probatório juntado aos autos percebe-se que não houve imitação do negócio da parte apelante, sendo compreensível que os réus tenham constituído empresa que atua no mesmo ramo da postulante, até porque já demonstravam o interesse pelo segmento, tanto que procuraram a autora para serem franqueados”.

Figura 31 - Docctor Med



<https://consulta.tjrs.jus.br/consulta-processual/processo/resumo?numeroProcesso=02822625220198217000&codComarca=700>. Acesso em: 27 mar. 2023

²⁰² BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível n. 0011567-57.2019.8.21.7000. Apelante: G8 ADM E FRANQUIA LTDA-ME. Apelados: JOSE LUIZ FACCIONI, ARTEMIO ZORTEIA JUNIOR. Relator: Des. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO. Disponível em: <https://consulta.tjrs.jus.br/consulta-processual/processo/resumo?numeroProcesso=00115675720198217000&codComarca=700>. Acesso em: 27 mar. 2023.

Fonte: <https://docctormed.com.br/>

Figura 32 - Med center



Fonte: https://www.facebook.com/medcenter.poa/?locale=pt_BR

m) Supermercado Big v. Supermercado Todo Dia:

Trata-se de Apelação Cível interposta por WMS Supermercados Do Brasil Ltda contra Importadora e Exportadora De Cereais S.A. Na inicial foi narrado que a apelada é uma empresa multinacional, que atua no Estado pelas bandeiras Big, Nacional e supermercado Todo Dia.

Narrou que a ora apelante praticou publicidade abusiva com expressa comparação entre os preços praticados pelas redes da empresa apelada. Sobreveio sentença para condenar o réu-apelado a pagar indenização no valor de R\$ 70.000,00. Irresignada a parte WMS Supermercados Do Brasil Ltda apelou.

No acórdão, com provimento negado ao apelo, foi sustentado quanto a publicidade comparativa gerando um eventual desvio de clientela. Assim, conceitua publicidade comparativa como “aquela em que o anunciante compara seu produto ou serviço com o do concorrente, contudo, deve se abster de denegrir a imagem de terceiro, sob pena de estar causando prejuízo para alcançar vantagem.”²⁰³

Sendo evidente que a comparação de preços de determinado produto, mesmo que realizado de forma isolada ou conjuntamente, dá falsa sensação de que todos os produtos são mais baratos, podendo captar clientela e “denegrir” o nome de outra empresa.

Como fundamentos para a decisão, foram utilizados os seguintes dispositivos legais: Lei 9.279/1996, art. 32 do Código Brasileiro de Autorregulamentação

²⁰³ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível n. 0085692-69.2014.8.21.7000. Apelante: WMS Supermercados Do Brasil Ltda. Apelados: Importadora E Exportadora De Cereais S.A. Relator: Des. Luís Augusto Coelho Braga. Disponível em: <https://consulta.tjrs.jus.br/consulta-processual/processo/resumo?numeroProcesso=00856926920148217000&codComarca=700>. Acesso: 31 mar. 2023. p. 7

Publicitária, inciso III do artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial, bem como as regras da Constituição Federal, em especial os artigos 1º, IV; 5º, II e XXII; 170, II e IV.

n) Hipermercado Big Pelotas v. Macro Atacado:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Macro Atacado Krolow Ltda contra Hipermercado Big Pelotas e Walmart Brasil em razão de prática de concorrência desleal.

No acórdão, com provimento negado ao apelo, foi sustentado quanto a publicidade comparativa gerando um eventual desvio de clientela. Assim, conceitua publicidade comparativa como “aquela em que o anunciante compara seu produto ou serviço com o do concorrente, contudo, deve se abster de denegrir a imagem de terceiro, sob pena de estar causando prejuízo para alcançar vantagem.”²⁰⁴

Sendo evidente que a comparação de preços de determinado produto, mesmo que realizado de forma isolada ou conjuntamente, dá falsa sensação de que todos os produtos são mais baratos, podendo captar clientela e “denegrir” o nome de outra empresa.

Como fundamentos para a decisão, foram utilizados os seguintes dispositivos legais: Lei 9.279/1996, art. 32 do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, inciso III do artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial, bem como as regras da Constituição Federal, em especial os artigos 1º, IV; 5º, II e XXII; 170, II e IV.

o) Saf-instant v. Tok-instant:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Saf Do Brasil Produtos Alimentícios Ltda contra Vogel Indústria E Comércio De Produtos Alimentícios Ltda em razão das marcas “Saf-instant” (Saf do Brasil) e “Tok-instant” (Vogel) que possuíam embalagens quase idênticas. Inconformada, a autora apelou da sentença que julgou improcedentes seus pedidos.

²⁰⁴ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível n. 0320744-16.2012.8.21.7000. Apelante: Macro Atacado Krolow Ltda. Apelados: Hipermercado Big Pelotas E Walmart Brasil. Relator: Des. Luís Augusto Coelho Braga. Disponível em: <https://consulta.tjrs.jus.br/consulta-processual/processo/resumo?numeroProcesso=03207441620128217000&codComarca=700>. Acesso em: 31 mar. 2023 p. 8

O acórdão se baseia no laudo pericial elaborado que apontou a similitude das embalagens, uma vez que a forma visual das embalagens, isto é, as cores, tem grande influência, mas que a possibilidade de confusão é baixíssima.

Argumentou-se, ainda, que não é possível admitir a existência de duas marcas em razão de três fatores: (a) reprodução ou imitação de marca previamente registrada ou depositada; (b) identidade ou afinidade entre os setores de atividade e conseqüentemente dos artigos em conflito; (c) possibilidade de erro ou confusão para os consumidores em virtude da soma dos dois fatores apontados²⁰⁵.

Figura 32 - Saf-instant



Fonte: <https://saf-instant.com.br/produtos/saf-instant-10g/>

Figura 33 - Tok-instant



Fonte: internet 2023

²⁰⁵ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação cível n. 0430097-59.2010.8.21.7000. Apelante: Saf Do Brasil Produtos Alimentícios Ltda. Apelado: Vogel Indústria E Comércio De Produtos Alimentícios Ltda. Relator: DESA MARILENE BONZANINI. Disponível em: <https://consulta.tjrs.jus.br/consulta-processual/processo/resumo?numeroProcesso=04300975920108217000&codComarca=700>. Acesso em: 31 mar. 2023. p. 8

p) Molico v. Elegê:

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Nestlé Brasil Ltda. E Sociéte Des Produits Nestlé S.A contra Éleva Alimentos S.A em razão das marcas “molico” (Nestlé) e “Elegê” (Eleva Alimentos).

Em sentença foi julgada improcedente a demanda. Inconformada, as autoras alegaram possível confusão entre os produtos pelo conjunto marcário.

No acórdão, decidiu-se sobre abstenção em todos os seus expedientes, da prática da concorrência desleal em questão, consubstanciada na imitação e comercialização do produto “BALANCE”, tendo se apoiado nas doutrinas de Carlos Alberto Bittar e José de Oliveira Ascensão.

Ainda, é incontroverso que os produtos da autora e ré contém semelhanças visuais inescandível com “cores de fundo coincidentes (azul e branco) em tonalidades idênticas, elemento nominativo em posição de relevo e destaque nas embalagens - dispostos em ângulo levemente acentuado”²⁰⁶ destinados à mesma clientela: público infantil de tenra idade.

Como fundamentos jurídicos, foram utilizados os seguintes dispositivos legais: Enunciado 169 do Conselho de Justiça Federal; art. 422 do Código Civil; inciso XXIX do art. 5º da CF; art. 208 a 210 da Lei de Propriedade Industrial.

q) Grêmio Mania:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Grêmio Foot Ball Porto Alegre e Câmara De Dirigentes Lojistas De Pelotas - CDL contra Ayres E Ayres Comercio De Vestuario Ltda em razão da marca “Grêmio Mania”.

Em sentença, os pedidos formulados na inicial foram julgados procedentes parcialmente, mas não houve o reconhecimento da prática de concorrência desleal pelos réus. Dessa forma, a parte autora requereu, em apelação, indenização por danos morais, visto o ato de contrafação e concorrência desleal.

O acórdão deu provimento ao recurso da autora negando, por outro lado, o recurso da ré e traçou argumentos quanto ao conceito de ato contrafeitos e a Lei

²⁰⁶ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação cível n. 70025756552. Apelante: ELEVA ALIMENTOS S A . Apelado: NESTLE BRASIL LTDA. Relator: Des. UMBERTO GUASPARI SUDBRACK Disponível em: https://www.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=&num_processo=70025756552&codEmenta=7706337&temIntTeor=true. Acesso em: 31 mar. 2023. p. 7

Pelé, Lei 9.615/98. Quanto à indenização por danos morais, o tribunal entendeu que diante da indevida utilização da marca “Grêmio Mania”, ocasionando confusão nos consumidores e, até mesmo, prejuízo comercial com a desvalorização da reputação do titular da marca²⁰⁷.

Apesar de tratar quanto a utilização indevida de marca própria, ocasionando confusão nos consumidores e prejuízos comerciais, com a consequente vulgarização do produto e a desvalorização da reputação comercial do titular da marca, não há qualquer relação com *trade dress*.

Como fundamentos legais foram utilizados: art. 87 da Lei n.º 9.615/98; artigos 2º, 3º, art. 129, art. 130, art. 208 e art. 210 da Lei nº 9.279 de 1996; artigo 5º, XXIX da Constituição Federal.

3.3. Análises do TJSP

No sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foram colocados os seguintes termos de busca: concorrência desleal *trade dress*, concorrência desleal conjunto-imagem e conjunto-imagem. Para o primeiro termo, foram encontrados 1.400 resultados, já no segundo termo foram encontrados duzentos e sessenta e nove resultados, enquanto que no último termo o resultado foi duzentos e setenta e dois. Da pesquisa, foram excluídos todos julgados que não tratavam sobre a temática da pesquisa ou que discutiam quantum indenizatórios ou questões meramente processuais sobrando apenas dezesseis decisões a serem analisadas.

a) Chandelle v. Chandise:

Trata-se de Apelação Cível ajuizada por Dairy Partners America Brasil Ltda. e Soci  t   Des Produits Nestl   S/A contra Nobel Foods Do Brasil Ltda em raz  o da concorr  ncia desleal entre a marca chambourcy e a antiga linha de produtos das autoras, da explora  o irregular do produto “chancelle”.

Argumentou-se que os elementos nominativos (“chanelle” e “chandise”), embora autorizados pelos registros vigentes, “imp  em a necessidade de maior

²⁰⁷ BRASIL. Tribunal de Justi  a do Estado do Rio Grande do Sul. Apela  o C  vel n. 0161055-57.2017.8.21.7000. Apelantes: Gr  mio Foot Ball Porto Alegrense e C  mara De Dirigentes Lojistas De Pelotas - CDL. Apelado: Ayres E Ayres Comercio De Vestuario Ltda. Relator: DES JORGE LUIZ LOPES DO CANTO. Dispon  vel em: https://www.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%20Justi%20C3%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=&num_processo=70073969404&codEmenta=7706337&temIntTeor=true. Acesso: 10 abr. 2023.

cautela na representação visual, sendo inafastável a conclusão de que a semelhante utilização do sombreado amarelo e da disposição dos elementos potencializam o risco de confusão que não pode prevalecer.”²⁰⁸

b) Mantto sagrado v. manto sagrado:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Mantto Western Jeans Eireli contra Clube De Regatas Do Flamengo E Adidas Do Brasil Ltda. A discussão do processo gira em torno da marca “mantto sagrado” e “manto sagrado” O apelado Clube de Regatas do Flamengo, tentou registrar a marca em 2021 a fim de que a expressão descrevesse o uniforme do clube.

Para sustentar a hipótese, o clube alegou que a expressão “mantto sagrado” ensejaria confusão aos consumidores, argumento que não se sustenta, visto que a expressão traduziria a questão cultural à paixão pelos times de futebol. Dessa forma, também não haveria qualquer violação de proteção do conjunto-imagem e de marca.

Foi utilizado o seguinte fundamento para embasamento jurídico: inciso XIX do Art. 124 da LPI

c) ValeSul:

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Yorg Participações Do Brasil Ltda contra a Vale Sul Representações Ltda. A discussão da apelação gerou polêmica em torno da marca do shopping e da construtora Vale Sul.

No julgamento foram expostos argumentos quanto à conceituação do conjunto-imagem, com o reconhecimento da prática da concorrência desleal e aproveitamento parasitário pela apelada. Também foi argumentado da necessidade da perícia técnica para aferição do conjunto-imagem, visto que a comparação de fotografias não é suficiente para a aferição, contudo, a realização da perícia foi afastada, visto que a semelhança é perceptível por pessoas leigas²⁰⁹.

²⁰⁸ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível n. 2294174-17.2022.8.26.0000. Apelante: DAIRY PARTNERS AMERICA BRASIL LTDA. e SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S/A. Apelados: NOBEL FOODS DO BRASIL LTDA. Relator: DES. RICARDO NEGRÃO. Acesso em: 18 abr. 2023

²⁰⁹ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível n. 1024221-50.2020.8.26.0577. Apelante: Yorg Participações Do Brasil Ltda. Apelada: Vale Sul Representações Ltda. Relator: Des. Ricardo Negrão. Acesso em: 18 abr. 2023

O resultado do julgamento foi para que se abstenha de utilizar o conjunto-imagem da apelante, composta pela imagem estilizada de um diamante, formada por três quadriláteros sobrepostos, com linhas retas concorrentes, oblíquas e perpendiculares, acompanhada do termo “ValeSul”.

Os fundamentos utilizados foram: artigo 5º, XXIX, da Constituição Federal; artigo 209 da Lei da Propriedade Industrial.

Figura 34 - Vale Sul Shopping



Fonte: autos do processo

Figura 35 - Vale Sul Representações



Fonte: autos do processo

d) Camp v. Camp Beer:

Trata-se de Apelação Cível interposta por F.M.D. Bicudo Comercio De Alimentos contra General Brands Do Brasil Indústria E Comércio De Produtos Alimentícios Ltda em razão das marcas “Camp” e “Camp Beer”.

No julgamento foram apresentados argumentos como tempo de registro da marca nominativa e mista Camp, que a reprodução da embalagem Camp Beer contém semelhanças com a marca Camp passível de gerar confusão, desvio de

clientela e enriquecimento parasitário, inclusive com prejuízos econômicos. A semelhança dá-se também pela escrita e fonética entre as expressões²¹⁰.

Como resolução, a apelante foi condenada à abster-se do uso da marca 'CAMP BEER' ou qualquer outra que se assemelhe ou confunda com a marca 'CAMP' de titularidade da autora, com adoção das medidas necessárias para exclusão/alteração da expressão em todos os meios e de destruição daquilo que não puder ser alterado.

Nenhum inciso do art. 195, da Lei de Propriedade Industrial foi utilizado para embasamento jurídico.

Figura 36 - Camp beer



Fonte:

<https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=3987410>

Figura 37 - Camp



Fonte: https://www.generalbrands.com.br/nossas_marcas/camp

²¹⁰ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível n. 1107566-84.2020.8.26.0100. Apelante: F.M.D. Bicudo Comercio De Alimentos. Apelado: General Brands Do Brasil Indústria E Comércio De Produtos Alimentícios Ltda. Relator: Des. Cesar Ciampolini. Acesso em: 21 abr. 2023

e) Mundo Jeans Curitiba v. Mundo do Jeans:

Trata-se de Apelação Cível interposta por LUIS GUSTAVO DEIXUM EIRELI - ME contra TONY ASAAD em razão das marcas Marcas “Mundo Jeans Curitiba” e “Mundo do Jeans”.

As alegações foram no sentido de que a expressão “Mundo do Jeans” estava sendo utilizada sem autorização pela apelada, no mesmo segmento de mercado constituída pelas mesmas cores e escritos, causando dúvidas no público consumidor e prejuízos à parte apelante em decorrência da concorrência desleal²¹¹, devendo a apelada se abster de utilizar a marca de propriedade da autora. Nesse acórdão, apesar de fundamentar no *trade dress* para a condenação aos danos materiais, a decisão acaba por confundir *trade dress* com marca.

Os fundamentos utilizados foram: artigo 210 da Lei de Propriedade Industrial; artigo 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil.

f) Gorilla v. Gorillabrand:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Gorillabrand Comunicacoes Ltda. e Murilo De Souza Neto contra Gorila Criação & Pós Propaganda Ltda em razão das marcas “Gorilla” vs. “Gorillabrand”, sendo ambas empresas do ramo da publicidade.

No acórdão, que julgou parcialmente procedente os pedidos, visto o cumprimento da abstenção de não usar a ilustração, foi analisada a questão do uso da ilustração de um gorila, que segundo a recorrente, se referia ao gorila Koko, dessa forma foram apresentados alguns argumentos quanto as diretrizes para questões referentes ao uso e a imitação de um produto ou serviço e o que a legislação brasileira prevê.

Nesse sentido, o julgador utilizou o entendimento de Soares que prevê:

“2.6 A imitação ou quase-imitação e a apropriação direta de um produto ou serviço são atos de concorrência desleal, não apenas se causarem confusão, mas também se explorarem a reputação do produto ou serviço imitado ou se danificarem substancialmente sua qualidade distintiva. 2.7 Sob tais circunstâncias, não se confere direito de monopólio indevido e ilimitado, mas é proibida a prática empresarial desleal específica; 2.8 imitação ou quase imitação de um produto ou serviço não constitui um ato de concorrência desleal se a sua extensão não ultrapassar aquela que se

²¹¹ Brasil. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível n. 1008370-76.2022.8.26.0196. Apelante: Luis Gustavo Deixum Eireli - Me. Apelado: Tony Asaad. Relator: Des. Maurício Pessoa. Acesso em: 21 abr. 2023

faça necessária para a função técnica do produto ou serviço; 2.9 A legislação nacional pode providenciar que outras circunstâncias como as mencionadas justifiquem a proibição da imitação ou quase-imitação de um produto ou serviço”

A fundamentação jurídica utilizada foram os artigos art. 209 da LPI, art. 10-bis (3) da Convenção de Paris.²¹²

g) processo nº 1013729-62.2017.8.26.0008:

Trata-se de Apelação Cível interposta por B. R. LTDA - ME e R. B. & M. contra C.C. DE A. LTDA e C.B.A.F em razão de concorrência desleal com contratação de ex-funcionários e cópia do modelo de negócio na tentativa de obter o mesmo reconhecimento. Frisa-se que o presente processo transcorreu em segredo de justiça.

Tais funcionários contratados, tinham grande conhecimento de todo *know how* da casa, que era protegido por contrato de sigilos, tendo eles assinado termo de confidencialidade.

Feita prova pericial em 1º grau ficou evidenciado a típica e atual relação concorrencial, visto que ambas as partes tinham o mesmo objeto social, comércio dos mesmos produtos e tinham como sede a mesma cidade. Quanto ao visual do segundo restaurante, não foi reconhecida a violação ao conjunto-imagem, visto que a apresentação dos pratos, como levantado pela apelante, segue o padrão visual do segmento do mercado, da mesma forma que as receitas são usadas de forma comum em outras receitas do mesmo gêneros, sendo facilmente encontradas²¹³.

A concorrência desleal apenas foi reconhecida pela captação de ex-funcionários, ficando afastada a violação ao conjunto-imagem por ser comum a outros estabelecimentos no mesmo segmento.

Fundamentos jurídicos utilizados: artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil; artigo 443 do Código de Processo Civil; incisos III, V e IX do artigo 195 e art. 209 da Lei de nº 9.279 de 14 de maio de 1996; inciso III do artigo 932 da Lei de nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

²¹² BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível n. 107519193.2021.8.26.0100. Apelantes: Gorillabrand Comunicacoes Ltda. E Murilo De Souza Neto. Apelado: Gorila Criação & Pós Propaganda Ltda. Relator: Des. Ricardo Negrão. Acesso em: 21 abr. 2023

²¹³ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível n. 1013729-62.2017.8.26.0008. Apelantes: B. R. LTDA - ME e R. B. & M. Apelados: C. C. DE A. LTDA e C. B. A. F.. Relator: Des. Alexandre LazzarinI. Acesso em: 21 abr. 2023

h) Multiclin Serviços Médicos S/S Ltda v. Multiclin Clínicas Médicas Especializadas Ltda:

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Multiclin Serviços Médicos S/S Ltda contra Multiclin Clínicas Médicas Especializadas Ltda, visto a designação das empresas serem semelhantes com combinações dos termos “múltiplo/multidisciplinar” e “clínica”. A denominação comum utilizada é passível de gerar confusão nos consumidores, junto com a impressão visual e sonora das marcas.

Ainda, ressaltou-se que o registro da marca “Multiclin” foi negado em razão da colidência com a marca da recorrente, sendo assim, restou pela condenação da apelada a se abster de usar a denominação semelhante, visto a associação indevida entre os estabelecimentos e confusão no público consumidor.²¹⁴

No presente acórdão não houve discussão quanto ao *trade dress*.

Fundamentos utilizados: art. 189, I, e art. 210 da Lei de Propriedade Industrial.

i) processo nº 1020681-70.2020.8.26.0196:

Trata-se de apelação cível interposta por Gurgelmix Máquinas E Ferramentas S.A contra Cofermeta S/A em vista da associação de palavras chaves em links em buscadores e alegação de concorrência parasitária.

No julgamento, a utilização dos chamados “links” patrocinados configura concorrência desleal se vinculada a uma palavra capaz de remeter a um nome, estabelecimento ou marca de titularidade capaz de potencializar confusão ao consumidor.

Quanto a utilização da palavra chave em sites de busca por si só não se configurou a concorrência desleal, visto que a conduta é tão somente “disponibilizar à clientela aos usuários do serviço de busca alternativas de produtos ou serviços congêneres”²¹⁵ sendo que a prática não induz a erro o consumidor.

No referido acórdão não houve discussão quanto ao *trade dress*.

²¹⁴ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível n. 1049042-60.2021.8.26.0100. Apelante: Multiclin Serviços Médicos S/S Ltda. Apelado: Multiclin Clínicas Médicas Especializadas Ltda. Relator: Des. Azuma Nishi. Acesso em: 29 abr. 2023

²¹⁵ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível n. 1020681-70.2020.8.26.0196. Apelante: GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A. Apelado: COFERMETA S/A. Relator: DES. FORTES BARBOSA. Acesso em: 29 abr. 2023

Fundamentos utilizados para embasamento jurídico: artigo 132 da Lei 9.279/1996; artigo 170 da CF; art. 195 do Código de Propriedade Industrial.

j) processo nº 1123831-64.2020.8.26.0100:

Trata-se de apelação cível interposta por ALEXANDRE SCIAMMARELLA MARCELINO DE SOUZA e RODRIGO ANTÔNIO ZIVIENE DE OLIVEIRA contra MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA tendo em vista a associação de palavras chaves em links patrocinados.

O presente acórdão foi julgado no mesmo sentido que o anterior, prevalecendo o entendimento de que não estaria configurada concorrência desleal ou concorrência parasitária.

Em contraponto, o voto controverso, entende que não há qualquer previsão legal na Lei de Propriedade Industrial LPI quanto a tal prática. Nesse sentido, apresentou o seguinte entendimento doutrinário:

“Neste sentido, a concorrência é extremamente salutar seja diretamente para o consumidor, que deseja adquirir um bem ou um serviço, como para a própria sociedade como um todo, em razão da imposição implícita aos empresários da necessidade de sempre buscar melhorar seu produto (seja um bem ou um serviço).”²¹⁶

Não houve discussão de *trade dress*, apenas de domínio de marca.

Fundamentos jurídicos utilizados: artigo 130, inciso III da LPI; artigo 1.895 da LPI, Convenção de Paris, art. 10-bis, TRIPs, art. 390, art. 170, caput e inciso IV da Constituição Federal.

k) Aspó v. Alta Aspiração:

Trata-se de apelação cível interposta por Geraldo Magela Almeida Borges E Morotó Indústria E Comércio De Aspiradores Industriais Ltda Epp contra Llr Beraldi Comércio De Máquinas E Equipamentos Me e Carlos Eduardo Rizzini Caldas em razão da associação de marca (Aspó e Alta Aspiração) de empresa encerrada em redes sociais por antigo sócio.

Em resumo, o apelante Geraldo ajuizou ação para inibir os réus de utilizar a marca “Aspó” como palavra-chave ou de qualquer outra forma, narrou uso

²¹⁶ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível n. 1123831-64.2020.8.26.0100. Apelantes: ALEXANDRE SCIAMMARELLA MARCELINO DE SOUZA e RODRIGO ANTÔNIO ZIVIENE DE OLIVEIRA Apelado: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Relator: Des. Fortes Barbosa. Acesso em: 29 abr. 2023

parasitário, com banalização de marca, visto a associação indevida entre os produtos. Apelaram da sentença para que seja reformada a fim de condenar os réus a de abster de usar a marca.

No mérito, os apelantes alegaram ser titulares da marca até fevereiro de 2021 quando a marca foi adjudicada pelo apelante Geraldo visto existência de natureza trabalhista.

Pelo uso indevido da marca, ficou comprovado que após a transferência da titularidade do registro, o link da Alta Aspiração aparece patrocinado ao ser buscada a expressão “aspó”. Enquanto na rede social do corrêu, foi encontrada associação entre as marcas. Tais associações são passíveis de confundir o consumidor²¹⁷.

Não foi utilizado nenhum fundamento legal para embasar o julgamento.

I) Conté v. Conte:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Conté Produção E Apresentação Ltda contra Matheus Jalbut Jacob em razão das marcas evocativas “Conté” e “conte”.

Alegou-se que a conjunção verbal “conte” está relacionada ao serviço prestado pelo réu e possui identidade gramatical e fonética com a marca do autor “conté”²¹⁸.

Assim, buscando proteger os elementos que formam a marca mista com exclusividade, a apelação foi improvida pelo Tribunal.

Apesar de ressaltar aspectos relacionados ao *trade dress*, o julgado em sua maior parte trata de direito marcário.

O fundamento legal utilizado foi o artigo 129, § 1º da Lei de Propriedade Industrial.

²¹⁷ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível n. 1066220-22.2021.8.26.0100. Apelantes: Geraldo Magela Almeida Borges E Morotó Indústria E Comércio De Aspiradores Industriais Ltda Epp. Apelados: Ller Beraldi Comércio De Máquinas E Equipamentos Me e Carlos Eduardo Rizzini Caldas. Relator: Des. Ricardo Negrão. Acesso em: 29 abr. 2023

²¹⁸ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível n. 1060897-36.2021.8.26.0100. Apelante: Conté Produção E Apresentação Ltda. Apelado:Matheus Jalbut Jacob. Relator: Des. Ricardo Negrão. Acesso em: 29 abr. 2023.

m) algarve v. alg.in:

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Algarve Gestão De Investimentos Ltda contra Algarve Capital Gestão De Recursos Ltda. E Daniel Gatschnigg Cardoso em razão da marca “algarve” e “alg.in” que estariam causando confusão no mercado financeiro.

No acórdão o julgamento foi no sentido de que a marca “algarve” como marca fantasia, ou seja, marcas formadas por palavras comuns que não se confundem com o produto ou serviço se retirarmos do contexto. Contudo, se reconheceu que a recorrente é titular de marca mista, sendo passível à proteção do conjunto de elementos formadores²¹⁹.

O julgado é sobre direito marcário, apesar de julgar pela proteção dos elementos formadores por parte do titular da marca.

Fundamento legal utilizado: art. 124, inciso IX da Lei de Propriedade Industrial.

Figura 38 - Algarve.in



ALG.IN
ALGARVE INVESTIMENTOS

Fonte:

<https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=4696272>

Figura 39 - Algarve investimentos



ALGARVE
Investimentos

The logo features the word "ALGARVE" in a large, bold, serif font, with "Investimentos" in a smaller, regular serif font below it. Underneath the text is a stylized graphic of a person with arms raised, standing on a horizontal line that represents a horizon or ground.

²¹⁹ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível n. 1130600-54.2021.8.26.0100. Apelante: Algarve Gestão De Investimentos Ltda. Apelado: Algarve Capital Gestão De Recursos Ltda. E Daniel Gatschnigg Cardoso. Des. Ricardo Negrão. Acesso em: 29 abr. 2023

Fonte:

<https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2866127>

n) Royal Odontologia v. Royale Odontologia e Estética:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Royal Odontologia S/S – Me contra Royale Odontologia e Estética Ltda em razão das marcas mistas e nominativas “Royal Odontologia” e “Royale Odontologia e Estética”.

O julgamento do acórdão levou em consideração a localidade distinta de cada empresa, sendo que para configurar confusão, as empresas teriam que ter sede na mesma localidade. Da mesma forma, as empresas contém expressões diferentes e que não apresentam alto grau de distintividade, possuindo baixo grau de proteção. Ainda, as expressões não possuem semelhança foneticamente, assim como os elementos visuais das marcas são diversos²²⁰.

Considerando tais fatores, não há qualquer indício de confusão, associação indevida ou desvio de clientela, sendo descabido qualquer alegação de concorrência desleal. Esse julgado se relaciona com *trade dress*, visto que discutiu-se quando a distintividade dos elementos visuais de ambas as marcas.

Não foi utilizado nenhum fundamento legal para embasamento.

Figura 40 “Royal Odontologia” e “Royale Odontologia e Estética



Fonte: Inpi, 2023

²²⁰ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível n. 1075332-49.2020.8.26.0100. Apelante: Royal Odontologia S/S – Me. Apelada: Royale Odontologia e Estética Ltda. Relator: Des. J. B. Franco de Godoi. Acesso em: 02 mai. 2023

o) Camisa do Corinthians:

Trata-se de apelação cível interposta por Sport Club Corinthians Paulista contra Alcidenor Dos Santos Ribeiro em razão de crime de pirataria de camisetas do referido time de futebol.

Na apelação narrou-se a prática de concorrência desleal e confusão entre os consumidores ante a falsificação grosseira das camisetas do clube. Ocorre que o acórdão, desconsiderou o argumento de cerceamento de defesa do réu, visto a Lei de Propriedade Industrial, no artigo 195, V, imputa o crime de concorrência desleal a qualquer pessoa que “usa indevidamente nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produtos com essa referência”.

Dessa forma, o crime de contrafação se coaduna com a simples confissão, mesmo que a cópia seja feita de forma grosseira a ponto de não confundir o consumidor.²²¹ Esse julgado não tem a ver com *trade dress*, mas sim com marcas.

Fundamentos jurídicos utilizados pelo acórdão artigo 195, V, artigo 210, inciso III, da Lei n.º 9.279/96; Lei Pelé; artigo 87, parágrafo único, Lei nº 9.615/98.

p) Piabella:

Trata-se de apelação cível interposta por Venturini & Cia LTDA contra Franke Sistemas de Cozinhas do Brasil LTDA em razão do pedido de nulidade da marca Piabella”.

Na análise em torno do pedido de nulidade da marca, a apelante entendia que a ação deveria correr na Justiça Federal, visto que a ré/agravada tentou reconvir com pedido de nulidade da marca , o que foi afastado pelo tribunal, por entender que o objeto da reconvenção era de competência da Justiça Federal e, sendo assim, a apelante deveria propor ação de nulidade do registro na Justiça Federal.²²²

O julgamento se baseou no tema 950 do Supremo Tribunal de Justiça e nos artigos 109, I da Constituição Federal, art. 45 §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil. Esse julgado tem a ver com *trade dress*, visto a definição de competência para

²²¹ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível n. 1014072-37.2021.8.26.0196. Apelante: Sport Club Corinthians Paulista. Apelado: Alcidenor Dos Santos Ribeiro. Relator: Des. Natan Zelinschi de Arruda. Acesso em: 09 mai. 2023

²²² BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Instrumento n. 2198164-08.2022.8.26.0000. Agravante: Venturini & Cia LTDA. Agravado: Franke Sistemas de Cozinhas do Brasil LTDA. Relator: Des. Jorge Tosta. Acesso em: 09 mai. 2023

juízo ser da Justiça Estadual, ficando a cargo da Justiça Federal apenas a declaração de nulidade de marca.

q) Avicultura novo mundo v. Clínica Veterinária:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Avicultura Novo Mundo Americana LTDA contra Alex Rodrigo Domiciano e Alex Rodrigo Domiciano - ME visto as marcas “Avicultura novo mundo” e “Clínica Veterinária - banho & tosa novo mundo” e em razão de indeferimento de tutela provisória.

As partes, em seus respectivos recursos, narraram que eram próximas, inclusive tendo firmado contrato de locação e de cessão de direitos referentes à atividade de banho e tosa e materiais para consultório veterinário.²²³

Em referência a marca, apurou-se que com exceção da figura representativa do gato e do cão, os elementos figurativos representam baixo risco de confusão para os consumidores. O recurso foi improvido sob argumento de que casos envolvendo conjunto-imagem precisam de dilação probatória

Como fundamentos legais foram utilizados: arts. 2o, I e V, 195, III, 207 e 209 da Lei 9.279/96 e 884 do CC.

Figura 40 - “Avicultura novo mundo” e “Clínica Veterinária - banho & tosa novo mundo”



Fonte: autos do processo

3.4. Discussão

Após análise de cada decisão, passa-se a discutir aspectos relevantes que se conectam ao tema do presente trabalho.

²²³ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Instrumento n. 2222359-57.2022.8.26.0000. Agravante: Avicultura Novo Mundo Americana LTDA. Agravado: Alex Rodrigo Domiciano e Alex Rodrigo Domiciano - ME. Relator: J. B. Franco de Godoi. Acesso em: 09 mai. 2023

Para questões complexas, como a verificação de violação do conjunto-imagem, é importante que o julgador, forme seu raciocínio através de regras de experiência comum ou experiência técnica²²⁴. Quando houver choque, a regra de experiência técnica irá prevalecer, dessa forma, o juiz deverá motivar sua decisão visto a complexidade do caso. O juiz, ao ter auxílio de um perito, tem esclarecimentos quanto “a posição da comunidade científica sobre o conteúdo da questão”.²²⁵

Hoje, todos os processos envolvendo alegação de violação ao conjunto-imagem devem ser submetidos a avaliação de um *expert* e quando não ocorre perícia judicial, a decisão que condena ou não é considerada nula visto o cerceamento de defesa quanto às alegações de imitação do conjunto-imagem.

Assim, o recurso REsp 1.778-910-SP relatado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, viu-se a necessidade de produção de prova técnica para se concluir pela existência de concorrência desleal decorrente da utilização indevida do *trade dress* do produto. Nesse acórdão, entendeu-se que o conjunto-imagem, por ser formado por diversos elementos e em razão da ausência de tipificação legal e, ainda, por não ser passível de proteção de registro, a ocorrência de imitação deve ser feita caso a caso.

Mesmo com a importância da prova pericial para aferição da violação, ela pode ser relativizada, visto que o juiz não está adstrito a nenhuma prova, contudo, “terá que indicar na sentença o motivo de adotar ou não as considerações do perito”²²⁶.

Nas decisões analisadas muitas discutiam quanto a possibilidade de confusão ou dúvida no consumidor. Existem métodos que o julgador pode levar em consideração para saber quando é necessário a realização da perícia, como o apresentado por Gama Cerqueira que determina que as marcas não devem ser

²²⁴ MARINONI, Luiz Guilherme. Prova. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. *E-book*. Disponível em:

<https://proview.thomsonreuters.com/title.html?redirect=true&titleKey=rt%2Fmonografias%2F104787185%2Fv3.6&titleStage=F&titleAcct=ia744d7790000015830600eb40975c341#sl=e&eid=0777e07d4f5918bf88a6dce948840054&eat=&pg=&psl=&nvgS=false>. Acesso: em 05 fev. 2024

²²⁵ MARINONI, Luiz Guilherme. Prova. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. *E-book*. Disponível em:

<https://proview.thomsonreuters.com/title.html?redirect=true&titleKey=rt%2Fmonografias%2F104787185%2Fv3.6&titleStage=F&titleAcct=ia744d7790000015830600eb40975c341#sl=e&eid=0777e07d4f5918bf88a6dce948840054&eat=&pg=&psl=&nvgS=false>. Acesso: em 05 fev. 2024

²²⁶ Lei 13.105, Código de Processo Civil: Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

confrontadas e comparadas, contudo devem ser apreciadas sucessivamente, bem como devem ser apreciadas pelas diferenças e semelhanças e dessa forma decidir se o conjunto dá a impressão de que as marcas são iguais²²⁷. Tal teoria não foi utilizada por nenhuma decisão analisada.

O segundo método, é aquele já verificado pelo presente trabalho: teste 360°. Tal método, como já abordado, possui sete critérios e oferece uma visão panorâmica para formar o juízo de convicção, que a lembrar são: a) grau de distintividade intrínseca entre marcas; b) grau de semelhança das marcas; c) legitimidade e fama do suposto infrator; d) o tempo de convivência das marcas no mercado; e) a espécie dos produtos em cotejo; f) a especialização do público-alvo g) a diluição²²⁸. A técnica do teste 360° foi utilizada, mesmo que indiretamente, na maioria das decisões analisadas.

Nos casos analisados, também verificou-se menções a forma como alguns julgadores solucionaram os litígios quando dispensavam a realização da perícia, ou seja, muitos analisavam os objetos lado a lado. Retoma-se, dessa forma, os ensinamentos de Delmanto:

“O julgador, colocando-se ele próprio como se fosse um consumidor normal - e não como 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 individualizantes, olhar depois, o artigo imitante, para ver se a impressão dada por este, lembra o outro.”²²⁹

Assim, a solução de casos envolvendo tanto concorrência desleal e *trade dress*, não se resume ao jogo dos sete erros, mas sim uma análise criteriosa em conjunto com profissionais especializados em marketing e designers.

Ainda, quanto aos incisos do artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial, foram frequentemente utilizados para solucionar o caso concreto, também quando havia alegação de cerceamento de defesa, foram utilizados os artigos correspondentes do Código de Processo Civil. Raros foram os casos que não tiveram embasamento em nenhum artigo tanto do Código de Processo Civil e da Lei de Propriedade Industrial.

²²⁷ CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2010, vol. II, tomo II, p. 50 e 51.

²²⁸ CABRAL, Filipe Fonteles; MAZZOLA, Marcelo. O teste 360° de confusão de marcas. Revista da ABPI, n. 132, pp. 14-22.

²²⁹ DELMANTO, Celso. Crimes de Concorrência desleal. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1975. p. 88

Todos os casos que tiveram reforma pela instância superior tiveram que se submeter a perícia técnica, ainda, observou-se certa confusão entre *trade dress* e marca.

Por fim, é importante retomar alguns conceitos relacionados à concorrência desleal e ao conjunto-imagem.

Como se vê, a doutrina conceitua a concorrência desleal como algo que vai além da concorrência comum do mercado e do dia-a-dia, ou seja, que utiliza métodos antiprofissionais e antiéticos para se apossar da reputação de outrem e, em razão disso, necessita-se de repressão estatal. Pensando nisso, algumas condutas foram tipificadas como crime no mundo jurídico e são aplicadas com vigor pelos juízes.

Por outro lado, a má aplicação do conceito de conjunto-imagem foi uma ocorrência comum, resultando em decisões judiciais que frequentemente confundiam esse conceito com marca devido à falta de conhecimento adequado. Como discutido anteriormente, muitas vezes os juízes confiavam apenas em seu próprio entendimento para resolver conflitos, sem considerar devidamente as nuances dos casos. Foi observado que, mesmo quando os elementos violadores do conjunto-imagem estavam presentes, as decisões frequentemente apresentavam falhas na resolução do conflito, evidenciando a carência de conhecimento especializado. Isso muitas vezes resultava em fundamentações que careciam de sentido lógico e que eram prontamente reformadas pelos tribunais de instância superior.

O requisito utilizado em todas as decisões foi o requisito da distintividade, visto a preocupação dos juízes em identificar se os conjuntos continham diferenças significativas. Ainda, ressalta-se, que em algumas decisões não demonstravam com clareza se tratavam-se de *trade dress* ou direito marcário, visto que apresentavam argumentos relacionados ao conjunto-imagem, mas em razão da inexistência de proteção, solucionaram pelo direito marcário invocando classificação de marcas mistas, por exemplo.

4. CONCLUSÃO

O presente trabalho buscou analisar, a partir da concorrência desleal, os requisitos necessários à violação do *trade dress* a partir da interpretação da doutrina, legislação e jurisprudência brasileira. Especificamente, o trabalho buscou conceituar a concorrência desleal e o *trade dress* no ordenamento jurídico brasileiro, analisar jurisprudências nos Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e, por fim interpretar as jurisprudências categorizando os argumentos utilizados na análise do *trade dress*.

Observa-se que a concorrência desleal preocupa-se em regular a forma como os agentes comportam-se no mercado, assim sendo, necessária repressão para limitar aquilo que é ou não permitido para captar clientela.

A repressão à concorrência desleal é uma norma geral estabelecida no artigo 10 (bis) da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP), assim como nos artigos 2º (V), 195 e 209 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº. 9.279/96). Esta regulamentação pode remeter tanto ao Direito Civil quanto ao Direito Penal. É importante notar que essa proteção não diz respeito aos consumidores, pois estes já possuem sua própria proteção através do Código de Defesa do Consumidor. Em vez disso, a proteção da concorrência desleal se destina unicamente aos concorrentes que causam prejuízos ao desviar a clientela do concorrente afetado.

A configuração da concorrência desleal dá-se quando preenche alguns requisitos: os concorrentes precisam estar no mesmo nicho e, mais, na mesma localidade, sendo o ato capaz de confundir o consumidor entre os produtos, serviços ou estabelecimentos; ademais, sendo passível causar prejuízos à reputação do concorrente ou desacreditá-lo por meio de desvio de clientela, aliciamento de funcionário, violação ao segredo de fábrica, falsa atribuição de recompensa ou distinção que não obteve.

Quanto ao conjunto-imagem, concebe-se que é a imagem visual e aromas de um produto ou serviço e, para ser protegido, é necessário que seja distinto daqueles já existentes e não tenha funcionalidade inerente.

Em relação a pesquisa jurisprudencial, a pesquisa enfrentou limitações durante a escrita para relacionar o conteúdo do trabalho com o objeto de pesquisa, visto que alguns casos não tratavam explicitamente de *trade dress* ressaltando os requisitos, tendo que passar por interpretação.

Por fim, o *trade dress* caminha a passos largos em direção a ser uma teoria consolidada dentro da propriedade industrial é comum olhar para algo novo com desconfianças e, para isso, é preciso que se pesquisa mais sobre o assunto, inclusive fora do direito, pois como visto, somente se afere a violação ao *trade dress* pela elaboração de perícia técnica por parte dos profissionais de marketing e designers.

REFERÊNCIAS

ASCENSÃO, José de Oliveira. **Concorrência desleal**. Coimbra, Portugal: Almedina, 2002.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. **Curso de Concorrência Desleal**. Rio de Janeiro, RJ: Editora Lumen Juris, 2021.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003.

BITTAR, Carlos Alberto. **Teoria E Prática Da Concorrência Desleal**. São Paulo: Editora Saraiva, 1989.

BRUCH, Kelly Lissandra; COPETTI, Michele. Evolução das indicações geográficas no direito brasileiro. [s. l.], p. 11,

CABRAL, Filipe Fonteles; MAZZOLA, Marcelo. O Teste 360° de Confusão de Marcas. [s. l.], v. 18, n. 69, junho/julho/agosto, 2015. Disponível em: Acesso em: 10 out. 2023.

CAMELIER DA SILVA, Alberto Luís. **Concorrência desleal : atos de confusão, 1ª Edição**. 1ªed. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, 2013. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788502203334/pageid/135>. Acesso em: 17 set. 2022.

CARVALHO, Nuno Pires De. **A Estrutura Dos Sistemas De Patentes E De Marcas: Passado, Presente E Futuro**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010.

DA SILVEIRA, Paulo Burnier. **Direito da Concorrência**. 1ªed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. Disponível em: [https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530991975/epubcfi/6/30\[%3Bvnd.vst.idref%3Dchapter5\]!/4/156/1:23\[r%C3%AAn%2Ccia\]](https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530991975/epubcfi/6/30[%3Bvnd.vst.idref%3Dchapter5]!/4/156/1:23[r%C3%AAn%2Ccia]). Acesso em: 21 set. 2022.

DAVIDSON, Dan; CHATHAM, Michael D. Trade Dress: Rising from the Ashes. **SSRN Electronic Journal**, Virgínia, 2017. Disponível em: <https://www.ssrn.com/abstract=2923257>. Acesso em: 27 dez. 2023.

DELMANTO, Celso. **Crimes de Concorrência desleal**. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1975.

DO PRADO, Elaine Ribeiro. Concorrência desleal: Trade Dress. [s. l.],

GUERCHON, Dan. **A IMPORTÂNCIA DO AROMA NA CAPTAÇÃO DE CONSUMIDORES DO SETOR DE VESTUÁRIO FEMININO E SUA PROTEÇÃO PELO TRADE DRESS**. 2015. BACHAREL EM DIREITO - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro, Brazil, 2015. Disponível em:

http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=60718@1. Acesso em: 24 jan. 2024.

GUSMÃO, José Roberto D’Affonseca; D’HANENS, Laetitia Maria Alice Pablo. BREVES COMENTÁRIOS SOBRE A PROTEÇÃO AO TRADE DRESS NO BRASIL. **Revista dos Tribunais**, [s. l.], v. 919/2012, n. Maio / 2012, p. 585–596, 2012.

HUNGRIA, Nélon. **Comentários ao código penal dec.-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Arts. 11 a 27 Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984 Arts. 13 a 31**. Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico Livraria, 2016.

IBPI. *In*: [s. d.]. Disponível em:

<https://ibpieuropa.org/book/revista-eletronica-do-ibpi-nr-1>. Acesso em: 25 jan. 2024.

KOCH, Daniel Buhatem. Análise da diluição do conjunto-imagem e demais elementos mercadológicos nos crimes de concorrência desleal. **Revista Brasileira de Criminalística**, [s. l.], v. 11, n. 1, p. 37–42, 2022.

KRETSCHMANN, Ângela; NETO, Ney Wiedemann; RODRIGUES, Guilherme. XII CONGRESSO DE DIREITO DE AUTOR E INTERESSE PÚBLICO. [s. l.], p. 1223–1247, 2018.

MACHADO, KAMILLE TRINDADE. **DIRETRIZES PARA IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO TRADE DRESS (CONJUNTO-IMAGEM) E SUA PROTEÇÃO NO BRASIL**. 2022. 67 f. - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL – IFRS, PORTO ALEGRE – RS, 2022.

MARINONI, Luiz Guilherme. **Prova**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.

MARTINELLI, Larissa Carla. Trade Dress: a proteção ao conjunto de imagem no ordenamento jurídico brasileiro. [s. l.], v. 1, 2018.

MIRAGEM, Bruno. **Curso Do Direito Do Consumidor**. 9. ed. RIO DE JANEIRO, RJ: Editora Forense, 2023.

MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. **Coleção pontes de Miranda: vol. 61**. [S. l.]: Revista dos Tribunais, 2015.

MIRANDA, Pontes de; ALVES, Vilson Rodrigues. **Tratado de direito privado**. 1. ed. Campinas: Bookseller, 1999. v. 17

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9,279/1996 e nos acordos internacionais**. São Paulo, SP, Brasil: Editora Revista dos Tribunais, 2003.

NORONHA, Edgard Magalhães. **Direito Penal-Dos Crimes Contra a Propriedade Imaterial Dos Crimes Contra Segurança....** São Paulo: Editora Saraiva, 2021.

OLAVO, Carlos. **Propriedade industrial**. 2a edição, atualizada, revista e aumentada ed. Coimbra: Almedina, 2005.

PIERANGELLI, José Henrique. **Crimes contra a propriedade industrial e crimes de concorrência desleal**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.

PIVA DE ANDRADE, Gustavo. O Trade Dress e a Proteção da Identidade Visual de Produtos e Serviços – IDS. Rio de Janeiro, Disponível em: <https://ids.org.br/o-trade-dress-e-a-protecao-da-identidade-visual-de-produtos-e-servicos/>. Acesso em: 1 out. 2022.

SILVEIRA, Newton. **Direito de autor no desenho industrial**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1982.

SILVEIRA, Newton. **Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes**. 5. ed. Barueri, SP: Manole, 2014.

SOARES, José Carlos Tinoco. " **Concorrência Desleal " Vs " Trade Dress" E/Ou "Conjunto- Imagem"**. [S. l.]: Não definido, 2004.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Crimes contra a propriedade industrial e de concorrência desleal**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980.

SOARES, José Carlos Tinoco. O emprego inadequado do termo Trade Dress. **Portal Intelectual**, [s. l.], 2017. Disponível em: <https://www.portalintelectual.com.br/o-emprego-inadequado-do-termo-trade-dress/>. Acesso em: 13 ago. 2022.

TOMAZETTE, Marlon. **Teoria geral e direito societário**. 11. ed. São Paulo: SaraivaUni, 2020. v. 1

XAVIER, Vinicius De Almeida. As possibilidades de proteção ao trade dress. **Direito & Justiça**, [s. l.], v. 41, n. 2, p. 248, 2015.

Índice dos Julgados

BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.645.574. Recorrentes :Livraria Cultura S/A e Fernando Faria de Castro Brandão. Recorridos: Saraiva e Siciliano S/A e Kn Arquitetura e Construção Ltda. Relator: Min. NANCY ANDRIGHI. Disponível em: [https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?i=1&b=ACOR&livre=\(\(%27RESP%27.clas.+e+@num=%271645574%27\)+ou+\(%27REsp%27+adj+%271645574%27\).suce.\)&thesaurus=JURIDICO&fr=veja](https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?i=1&b=ACOR&livre=((%27RESP%27.clas.+e+@num=%271645574%27)+ou+(%27REsp%27+adj+%271645574%27).suce.)&thesaurus=JURIDICO&fr=veja). Acesso em: 09/06/2023.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível nº 0200807-18.2009.8.26.0100. Apelante: Livraria Cultura S/A e Fernando Faria de Castro Brandão. Apelados: Saraiva e Siciliano S/A e Kn Arquitetura e Construção Ltda. Relator: Desembargador VITO GUGLIELMI. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoSimples.do?conversationId=&nuProcOrigem=0200807-18.2009.8.26.0100&nuRegistro=>. Acesso em: 26/01/2024

BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.645.779. Recorrente: A PEIXOTO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA. Recorrido: IPIRANGA POSTO DE PETROLEO S A. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Disponível em:

https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3 & aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&num_registro=201603047706. Acesso em: 09/06/2023

BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.306.690. Recorrente: FRANCIS LICENCIAMENTOS LTDA. Recorrido: Colgate Palmolive Indústria e Comércio Ltda. e Colgate Palmolive Company. Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO. Disponível em:

https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&num_registro=201102453904. Acesso em: 26/01/2024

BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.548.849. Apelante: MARIO ITO BOCCHINI. Apelado: EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A. Relator: MINISTRO MARCO BUZZI Brasília. Disponível em:

[https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?i=1&b=ACOR&livre=\(\(%27RESP%27.clas.+e+@num=%271548849%27\)+ou+\(%27REsp%27+adj+%271548849%27\).suce.\)&thesaurus=JURIDICO&fr=veja](https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?i=1&b=ACOR&livre=((%27RESP%27.clas.+e+@num=%271548849%27)+ou+(%27REsp%27+adj+%271548849%27).suce.)&thesaurus=JURIDICO&fr=veja) Acessado em: 26/12/2023.

BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.306.690. Recorrente: FRANCIS LICENCIAMENTOS LTDA. Recorrido: Colgate Palmolive Indústria e Comércio Ltda. e Colgate Palmolive Company. Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO. Disponível em:

https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&num_registro=201102453904. Acesso em: 26/01/2024

BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível n. 0191736-89.2009.8.26.0100. Apelantes: RECKITT BENCKISER N. V. e RECKITT BENCKISER DO BRASIL LTDA. Apelados: Bombril Mercosul S.A e outro. Relator: Des. Beretta da Silveira. Disponível em:

<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=4893703&cdForo=0>. Acesso em: 27/01/2024

BRASIL, Supremo Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.376.264. Recorrente: CERVEJARIA PETROPOLIS S/A. Recorrido: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV. Relator: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. Disponível em:

https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&num_registro=201300872368. Acesso em: 09 jun. 2023

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.591.294. Recorrente: BRF - BRASIL FOODS S/A. Recorridos: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S/A e NESTLÉ BRASIL LTDA. Relator: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE. Disponível em:

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201400253379&dt_publicacao=13/03/2018. Acesso em: 09 de jun. de 2023

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.778.910. Recorrente: RITTER ALIMENTOS S/A. Recorrido: KIVIKS MARKNAD INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS S.A. Relator: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&num_registro=201601857360. Acesso em: 09 jun. 2023

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível nº 1043901-02.2017.8.26.0100. Apelante: WACOAL AMERICA INC e LOUNGERIE S/A. Apelado:HOPE DO NORDESTE LTDA. Relator: Des. ARALDO TELLES. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=2S000PJGM0000&processo.foro=100&processo.numero=1043901-02.2017.8.26.0100>. Acesso em: 27 jan

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível nº 1043901-02.2017.8.26.0100. Apelante: WACOAL AMERICA INC e LOUNGERIE S/A. Apelado:HOPE DO NORDESTE LTDA. Relator: Des. ARALDO TELLES. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=2S000PJGM0000&processo.foro=100&processo.numero=1043901-02.2017.8.26.0100>. Acesso em: 27 jan. 2024.

BRASIL, Tribunal Regional Federal (2ª Região). Autor: Vigor Alimentos S.A. Réu: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Processo n. 0115937-93.2017.4.02.5101. Juiz: Laura Bastos Carvalho. Disponível em: https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=processo_seleciona_publica&num_processo=01159379320174025101&eventos=true&num_chave=&num_chave_documento=&hash=90ade94d775e31f9a686bc47afd8deee. Acesso em: 28 jan. 2024.

BRASIL, Supremo Tribunal De Justiça. Recurso Especial N. 1.854.492. Recorrentes: Danone Ltda; Frimesa Cooperativa Central. Recorridos: Instituto Nacional Da Propriedade Industrial; Vigor Alimentos S.A. Relator: Ministra Nancy Andrighi. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201901454057&dt_publicacao=18/12/2020. Acesso em: 09 jun. 2023

BRASIL. Supremo Tribunal De Justiça. Recurso Especial N 1.336.164. Recorrente: Bombril Mercosul S/A. Recorrido: Tecbril Indústria Química Ltda. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Disponível em: https://Scon.Stj.Jus.Br/Scon/Getinteiroteordoacordao?Num_registro=201201574949&Dt_publicacao=19/12/2019. Acesso em: 09 jun. 2023

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível n. 0063719-83.2005.8.26.0000. Apelante: Bombril Mercosul S/A. Apelada: Tecbril indústria química LTDA. Relator: Des. Elliot Akel. Disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?conversationId=&cdAcordao=4652797&cdForo=0&uuidCaptcha=sajcaptcha_a3c66a881b4b40b48cd6be7f5bda5fb6&g-recaptcha-response=03AFcWeA7F5BNG-5hjWuNblrzt_nBzrsWx4pUA9CeSSeYA_cQIhU-dip_pSdgJ9jch0672n5KGemw82Qp60Cw7dBfn9tFlzzkONgXetPWN32VujJWaWkmQL

p0kKZlajJJsRi9TsqWdltL6fyA7cpmrpV9VC2-75GDgKclcbg8tvjTnSLGAHJaDgjYqAZ MsmwOR79ioOeMS_d6AnxxjJjVStAXRyGH4Zm-0Qy1AAp3vfpKbQb9mLVxfJ2a8bk DSWuOeu-WQ-7wbc7h4EwgaPjZM4yREfnV3nadn24h2P5JCTpWcK-S1kwMMKTYr Wc-WKWCVBbVUe8p8bmQbM3LwS0buO4G_GUkYITMMpiDS-bUBBKaf2GhNZUr FhsuA98ZcLxw1IKoCH6fu3XOQTMmYyLj_sB-b6d6GdVDC9OBrPM97gOdCbk1FR Ea6hTiA-gWszM2nyHtJqsraTdJZ5PxyuqYXPtj85DNvV4wjcObPlifulc6kfj1H41BH4-5 H_cBQ18_KV4X0Vs1_ZicJOYgHMUKClwh0FTSpwuDD9UwfASD5nxUdqta7_Uym8 hXYZkTTIX_V9UzwtgciBPo2r1w78V3IAiE-urqaYXxoaED59F5RnQYRekB19vQHYv DuAnb2vKIE3qTT-puVeDHWWc1sGCbSCC2rHaLG4t_ORQ. Acesso em: 28 jan. 2024.

BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça Recurso Especial n 1.843.339. Recorrente: LABORATORIO CATARINENSE LTDA. Recorrido: HYPERA S/A. Relator: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&num_registro=201903093178. Acesso em: 09 jun. 2023

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Apelação Cível nº 0054932-70.2015.8.24.0000. Apelante: Garthen Indústria E Comércio De Máquinas Ltda. Apelados: Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (Honda Motor Co. Ltda. E Moto Honda Da Amazônia Ltda. Acesso Em: 28 Jan. 2024

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n 1.677.787. Recorrente: HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR CO. LTDA. e MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA. Recorrido: GARTHEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&num_registro=201502797049. Acesso em: 09 jun. 2023

BRASIL. Tribunal De Justiça Do Estado Do Rio Grande Do Sul. Apelação Cível N. 5000089-41.2011.8.21.0082. Apelante: Ervateira Nutrimate Ltda - Epp. Apelado: Natumate Industrial Do Mate Ltda - Epp. Relator: Des Niwton Carpes Da Silva. Disponível em: https://www.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=&num_processo=50000894120118210082&codEmenta=7706337&temIntTeor=true. Acesso em: 18 mar. 2023

BRASIL Tribunal De Justiça Do Estado Do Rio Grande Do Sul. Apelação Cível Nº 5059514-96.2021.8.21.0001. Apelante: Agiplan Corretora De Seguros Sociedades Simples Ltda. Apelado: Cobuccio Sociedade De Credito Direto S.A. Relator: Desª Eliziana Da Silveira Perez. Disponível Em: https://www.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%20justi%C3%A7a%20do%20rs&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=&num_processo=50595149620218210001&codementa=7706337&temIntTeor=True. Acesso Em: 18 Mar. 2024

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível nº 0172130-25.2019.8.21.7000. Apelante: Xalingo S.A. Indústria E Comércio. Apelado: Exclusiva Brinquedos E Livros Pedagógicos Ltda - ME. Relator: Des. Luís Augusto Coelho Braga. Acesso em 19 mar. 2024

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível nº 0281494-29.2019.8.21.7000. Apelante: Berenice Roig Pes. Apelado: Estética Das Sobrancelhas. Relator: Des.^a Lusmary Fatima Turelly Da Silva. Disponível em: https://www.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=&num_processo=70083095851&codEmenta=7706337&temIntTeor=true. Acesso em: 19 mar. 2023

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível n. 0161284-80.2018.8.21.7000. Apelante: Fleming Medicina - Cursos Preparatórios LTDA. Apelado: Hexag Vestibulares Ltda EPP. Relator: DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA. Disponível em: https://www.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=&num_processo=70077960722&codEmenta=7706337&temIntTeor=true. Acesso: 19 mar. 2023

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação cível n. 0029870-90.2017.8.21.7000. Apelante: KEM INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA. Apelado: GPC QUIMICA S/A - NOVA DENOMINACAO DA SYNTECO PRODUTOS QUIMICOS SA. Relator: Des.^a Isabel Dias Almeida. Disponível em: https://www.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=&num_processo=70072657554&codEmenta=7706337&temIntTeor=true. Acesso em: 19. mar. 2023

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação cível n. 0057369-83.2016.8.21.7000. Apelante: GALEA & ALVES LTDA. Apelado: FORTE GAS COMERCIO DE GAS LTDA. Relator: Des. Ney Wiedemann Neto. Disponível: https://www.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=&num_processo=70068471754&codEmenta=7706337&temIntTeor=true. Acesso: 19 mar. 2024

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Processo n. 0016202-23.2015.8.21.7000. Apelantes: Floriano Silveira E Cia Ltda E Siga Implementos Agricola Ltda. Apelado: Gts Do Brasil Ltda. Relator: Des. Ney Wiedemann Neto. Disponível em: https://www.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=&num_processo=70063308241&codEmenta=7706337&temIntTeor=true. Acesso em: 20 mar. 2023

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível n. 0154561-21.2013.8.21.7000. Apelantes: Reckitt Benckiser N.V. E Reckitt Benckiser

(Brasil) Ltda. Apelado: Indústria E Comércio Tojoquim Ltda. Relator: Des. Ney Wiedemann Neto. Disponível em:
<https://consulta.tjrs.jus.br/consulta-processual/processo/decisoes/acordaos?numeroProcesso=00162022320158217000&codComarca=700>. Acesso em: 20 mar. 2023.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível n. 0154561-21.2013.8.21.7000. Apelantes: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A Apelado: Luciano Mallmann e Cia LTDA. Relator: Des.^a Isabel Dias Almeida. Disponível em:
<https://consulta.tjrs.jus.br/consulta-processual/processo/decisoes/acordaos?numeroProcesso=00162022320158217000&codComarca=700>. Acesso em: 20 mar. 2023.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível n. 70028865939. Apelantes: Reckitt Benckiser N.V. E Reckitt Benckiser (Brasil) Ltda. Apelado: Industria E Comercio Tojoquim Ltda. Relator: DES ODONE SANGUINÉ. Disponível em:
<https://consulta.tjrs.jus.br/consulta-processual/processo/resumo?numeroProcesso=70028865939&codComarca=700>. Acesso em: 25 mar. 2023

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível n. 0282262-52.2019.8.21.7000. Apelantes: Plínio Fleck S.A. Indústria e Comércio e Fleecksteel Indústria De Artefatos Metálicos Ltda. Apelados: Torrenezzi Industria e Comercio De Calçados Ltda. Relator: Des. NIWTON CARPES DA SILVA. Disponível em:
<https://consulta.tjrs.jus.br/consulta-processual/processo/resumo?numeroProcesso=02822625220198217000&codComarca=700>. Acesso em: 27 mar. 2023

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível n. 0011567-57.2019.8.21.7000. Apelante: G8 Adm E Franquia Ltda-Me. Apelados: Jose Luiz Faccioni, Artemio Zortea Junior. Relator: Des. Jorge Luiz Lopes Do Canto. Disponível em:
<https://consulta.tjrs.jus.br/consulta-processual/processo/resumo?numeroProcesso=00115675720198217000&codComarca=700>. Acesso em: 27 mar. 2023.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível n. 0085692-69.2014.8.21.7000. Apelante: Wms Supermercados Do Brasil Ltda. Apelados: Importadora E Exportadora De Cereais S.A. Relator: Des. Luís Augusto Coelho Braga. Disponível em:
<https://consulta.tjrs.jus.br/consulta-processual/processo/resumo?numeroProcesso=00856926920148217000&codComarca=700>. Acesso: 31 mar. 2023.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível n. 0320744-16.2012.8.21.7000. Apelante: Macro Atacado Krolow Ltda. Apelados: Hipermercado Big Pelotas E Walmart Brasil. Relator: Des. Luís Augusto Coelho Braga. Disponível em:
<https://consulta.tjrs.jus.br/consulta-processual/processo/resumo?numeroProcesso=03207441620128217000&codComarca=700>. Acesso em: 31 mar. 2023.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação cível n. 0430097-59.2010.8.21.7000. Apelante: Saf Do Brasil Produtos Alimentícios Ltda. Apelado: Vogel Indústria E Comércio De Produtos Alimentícios Ltda. Relator: DESA

MARILENE BONZANINI. Disponível em:

<https://consulta.tjrs.jus.br/consulta-processual/processo/resumo?numeroProcesso=04300975920108217000&codComarca=700>. Acesso em: 31 mar. 2023.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação cível n. 70025756552. Apelante: ELEVA ALIMENTOS S A . Apelado: NESTLE BRASIL

LTDA. Relator: Des. UMBERTO GUASPARI SUDBRACK Disponível em:

https://www.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=&num_processo=70025756552&codEmenta=7706337&temIntTeor=true. Acesso em: 31 mar. 2023.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível n.

0161055-57.2017.8.21.7000. Apelantes: Grêmio Foot Ball Porto Alegrense e Câmara De Dirigentes Lojistas De Pelotas - CDL. Apelado: Ayres E Ayres Comercio De Vestuario Ltda. Relator: DES JORGE LUIZ LOPES DO CANTO. Disponível em: https://www.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=&num_processo=70073969404&codEmenta=7706337&temIntTeor=true. Acesso: 10 abr. 2023.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível n.

2294174-17.2022.8.26.0000. Apelante: DAIRY PARTNERS AMERICA BRASIL LTDA. e SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S/A. Apelados: NOBEL FOODS DO BRASIL LTDA. Relator: DES. RICARDO NEGRÃO. Acesso em: 18 abr. 2023

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível n.

1024221-50.2020.8.26.0577. Apelante: Yorg Participações Do Brasil Ltda. Apelada: Vale Sul Representações Ltda. Relator: Des. Ricardo Negrão. Acesso em: 18 abr. 2023

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível n.

1107566-84.2020.8.26.0100. Apelante: F.M.D. Bicudo Comercio De Alimentos. Apelado: General Brands Do Brasil Indústria E Comércio De Produtos Alimentícios Ltda. Relator: Des. Cesar Ciampolini. Acesso em: 21 abr. 2023

Brasil. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível n.

1008370-76.2022.8.26.0196. Apelante: Luis Gustavo Deixum Eireli - Me. Apelado: Tony Asaad. Relator: Des. Maurício Pessoa. Acesso em: 21 abr. 2023.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível n.

107519193.2021.8.26.0100. Apelantes: Gorillabrand Comunicacoes Ltda. E Murilo De Souza Neto. Apelado: Gorila Criação & Pós Propaganda Ltda. Relator: Des. Ricardo Negrão. Acesso em: 21 abr. 2023.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível n.

1013729-62.2017.8.26.0008. Apelantes: B. R. LTDA - ME e R. B. & M. Apelados: C. C. DE A. LTDA e C. B. A. F.. Relator: Des. Alexandre Lazzarinl. Acesso em: 21 abr. 2023

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível n. 1049042-60.2021.8.26.0100. Apelante: Multiclin Serviços Médicos S/S Ltda. Apelado: Multiclin Clínicas Médicas Especializadas Ltda. Relator: Des. Azuma Nishi. Acesso em: 29 abr. 2023

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível n. 1020681-70.2020.8.26.0196. Apelante: GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A. Apelado: COFERMETA S/A. Relator: DES. FORTES BARBOSA. Acesso em: 29 abr. 2023.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível n. 1123831-64.2020.8.26.0100. Apelantes: ALEXANDRE SCIAMMARELLA MARCELINO DE SOUZA e RODRIGO ANTÔNIO ZIVIENE DE OLIVEIRA Apelado: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Relator: Des. Fortes Barbosa. Acesso em: 29 abr. 2023

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível n. 1066220-22.2021.8.26.0100. Apelantes: Geraldo Magela Almeida Borges E Morotó Indústria E Comércio De Aspiradores Industriais Ltda Epp. Apelados: Llr Beraldi Comércio De Máquinas E Equipamentos Me e Carlos Eduardo Rizzini Caldas. Relator: Des. Ricardo Negrão. Acesso em: 29 abr. 2023

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível n. 1060897-36.2021.8.26.0100. Apelante: Conté Produção E Apresentação Ltda. Apelado: Matheus Jalbut Jacob. Relator: Des. Ricardo Negrão. Acesso em: 29 abr. 2023.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível n. 1130600-54.2021.8.26.0100. Apelante: Algarve Gestão De Investimentos Ltda. Apelado: Algarve Capital Gestão De Recursos Ltda. E Daniel Gatschnigg Cardoso. Des. Ricardo Negrão. Acesso em: 29 abr. 2023

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível n. 1075332-49.2020.8.26.0100. Apelante: Royal Odontologia S/S – Me. Apelada: Royale Odontologia e Estética Ltda. Relator: Des. J. B. Franco de Godoi. Acesso em: 02 mai. 2023

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível n. 1014072-37.2021.8.26.0196. Apelante: Sport Club Corinthians Paulista. Apelado: Alcidenor Dos Santos Ribeiro. Relator: Des. Natan Zelinschi de Arruda. Acesso em: 09 mai. 2023

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Instrumento n. 2198164-08.2022.8.26.0000. Agravante: Venturini & Cia LTDA. Agravado: Franke Sistemas de Cozinhas do Brasil LTDA. Relator: Des. Jorge Tosta. Acesso em: 09 mai. 2023

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Instrumento n. 2222359-57.2022.8.26.0000. Agravante: Avicultura Novo Mundo Americana LTDA.

Agravado: Alex Rodrigo Domiciano e Alex Rodrigo Domiciano - ME. Relator: J. B. Franco de Godoi. Acesso em: 09 mai. 2023