

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS  
DEPARTAMENTO DE DIREITO  
CURSO DE DIREITO

Breno Ricardo Dematté

**A Tutela do Trade Dress no Ambiente Digital em Face do Ordenamento Jurídico Brasileiro:** determinação de parâmetros e critérios visando a sua identificação e proteção.

Florianópolis  
2023

Breno Ricardo Dematté

**A Tutela do Trade Dress no Ambiente Digital em Face do Ordenamento Jurídico Brasileiro:** determinação de parâmetros e critérios visando a sua identificação e proteção.

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, como requisito à obtenção do título de bacharel em Direito.

Orientadora: Prof<sup>a</sup>. Dr<sup>a</sup>. Liz Beatriz Sass

Florianópolis  
2023

## AGRADECIMENTOS

Em meio à jornada que trilhei quero expressar minha gratidão aos que caminharam ao meu lado, ofereço-lhes palavras sinceras com o coração agradecido.

Primeiramente, dedico meu mais profundo reconhecimento à minha mãe, Ilda Kaleski, e ao meu irmão Bruno Dematté. O incentivo incansável, apoio incondicional e amor sem limites foram as forças que me impulsionaram. Em cada passo que dei, vocês estiveram lá, acreditando e apostando em mim. Sou eternamente grato por ter vocês como pilares em minha vida.

À minha amada namorada, Bruna Dorow, gratidão pela presença constante e incansável. Você é meu porto seguro, minha âncora na tempestade e minha fonte de inspiração. Seu amor e suporte foram essenciais para que eu mantivesse meu propósito e alcançasse meus objetivos. Ao seu lado, encontrei coragem e determinação para enfrentar os desafios e seguir em frente.

Minha família, em sua totalidade, merece meu agradecimento pelo suporte incondicional ao longo da minha jornada acadêmica. Em especial, agradeço às minhas tias Luciana e Anísia, cuja dedicação e generosidade nunca mediram esforços para me auxiliar. Seu apoio constante foi um farol de luz nas horas mais difíceis, e sou grato por tê-las ao meu lado.

Não posso deixar de expressar minha gratidão à Universidade Federal de Santa Catarina, berço de conhecimento e oportunidades. Sua missão de proporcionar um ensino público e de qualidade me permitiu crescer academicamente e me desenvolver como pessoa. Ao Centro de Ciências Jurídicas e a todo o corpo docente, agradeço pela formação sólida e inspiradora que recebi. Em particular, agradeço à professora Liz Beatriz Sass pela orientação dedicada e paciência inesgotável durante todo o processo de elaboração do meu trabalho. Sua sabedoria e expertise foram fundamentais.

Compreendo que a busca pelo conhecimento é uma jornada contínua, e estou ciente de que ainda há muito a aprender, nas sábias palavras de Pontes de Miranda “Quem só sabe Direito, nem direito sabe!”. Enfim, agradeço aos que de alguma forma me apoiaram nessa caminhada e me ajudaram a compreender que o direito vai além de meras leis escritas, pois é uma ciência viva.

A todos vocês, meu eterno agradecimento!

## RESUMO

O presente trabalho se propõe a investigar a tutela do *trade dress* no ambiente digital, haja visto que o instituto não possui previsão legal. O problema central da pesquisa é saber se existem parâmetros e critérios para aferir a violação do *trade dress* no ambiente digital. O objetivo deste trabalho é verificar, por meio de pesquisa indutiva, a existência de parâmetros e critérios, no ordenamento jurídico brasileiro, visando a tutela do *trade dress* no ambiente digital em casos de concorrência desleal. O estudo se dá por meio de análise bibliográfica e jurisprudencial acerca do tema. A pesquisa estrutura-se em três partes, na primeira se debruça sobre os institutos da propriedade intelectual, e da propriedade industrial com enfoque em marca e *trade dress* no ambiente digital. Na segunda parte do trabalho o enfoque da discussão é voltado a livre concorrência e a conceituação e caracterização quanto a concorrência desleal, bem como a concorrência desleal e o *trade dress* no ambiente digital. Na terceira parte, utilizando-se da técnica de amostragem, foram selecionados acórdãos relevantes que abordam a violação do *trade dress* no ambiente digital. Conclui-se, portanto, que embora não haja um padrão estabelecido na jurisprudência, a presença de um perito capaz de elaborar um laudo técnico detalhado é crucial para o desfecho do processo judicial. Além disso, identificaram-se quatro critérios relevantes frequentemente considerados nas decisões judiciais para avaliar a violação do *trade dress* no ambiente digital: originalidade, distintividade, não funcionalidade e reconhecimento pelo público consumidor.

**Palavras-chave:** *Trade dress*. Ambiente digital. Concorrência desleal. Propriedade intelectual. Propriedade industrial. Marca.

## **ABSTRACT:**

The present work proposes to investigate the protection of trade dress in the digital environment, given that the institute has no legal provision. The central problem of the research is to know if there are parameters and criteria to assess the violation of trade dress in the digital environment. The objective of this work is to verify, through inductive research, the existence of parameters and criteria, in the Brazilian legal system, aiming at protecting the trade dress in the digital environment in cases of unfair competition. The study takes place through bibliographical and jurisprudential analysis on the subject. The research is structured in three parts, the first focuses on the institutes of intellectual property and industrial property with a focus on brand and trade dress in the digital environment. In the second part of the work, the approach to the discussion is focused on free competition and the conceptualization and characterization of unfair competition, as well as unfair competition and trade dress in the digital environment. In the third part, using the therapy technique, relevant judgments were selected that address the violation of trade dress in the digital environment. It is concluded, therefore, that although there is no established standard in jurisprudence, the presence of an expert capable of preparing a detailed technical report is crucial for the outcome of the judicial process. In addition, four criteria frequently considered in court decisions to assess trade dress violations in the digital environment were identified: originality, distinctiveness, non-functionality and recognition by the consuming public.

**Keywords:** *Trade dress*. Digital environment. Unfair competition. Intellectual property. Industrial property. Brand.

## **LISTAS DE ABREVIACOES E SIGLAS**

CUP – Conveno da Unio de Paris

INPI – Instituto Nacional de Propriedade Intelectual

LPI – Lei de Propriedade Industrial

OMPI – Organizao Mundial de Propriedade Intelectual

STJ – Superior Tribunal de Justia

TJRJ – Tribunal de Justia do Estado do Rio de Janeiro

TJSP – Tribunal de Justia do Estado de So Paulo

TRIPS – Acordo Relativo aos Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comrcio

## SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO.....</b>	<b>8</b>
<b>1. A PROPRIEDADE INTELECTUAL E O INSTITUTO DO TRADE DRESS.....</b>	<b>11</b>
1.2 A TUTELA JURÍDICA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL.....	11
1.2.1 A PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....	16
1.2.2 MARCA.....	20
1.2.3 O DESENHO INDUSTRIAL.....	27
1.2.3.1 A INTERFACE GRÁFICA.....	32
1.2.4 O INSTITUTO DO TRADE DRESS ORIGEM E CONCEITO.....	34
1.2.5 TRADE DRESS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO.....	40
1.2.6 TRADE DRESS E O AMBIENTE DIGITAL.....	45
1.3 O DIREITO AUTORAL.....	49
<b>2. A CONCORRÊNCIA DESLEAL.....</b>	<b>53</b>
2.1 O PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA.....	53
2.2 A CONCORRÊNCIA NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA.....	55
2.3 CONCEITO E CARACTERIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL.....	59
2.4 CONCORRÊNCIA DESLEAL E TRADE DRESS NO AMBIENTE DIGITAL...62	
<b>3. PARÂMETROS E CRITÉRIOS JURISPRUDENCIAIS PARA A CARACTERIZAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO TRADE DRESS NO AMBIENTE DIGITAL. 68</b>	
3.1 ANÁLISE DE JULGADOS DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO ESTADO DE SÃO PAULO.....	68
(I) Agravo de Instrumento nº 0066169-18.2010.8.19.0000/TJRJ.....	68
(II) Agravo de Instrumento 2120327-81.2016.8.26.0000/TJSP.....	71
(III) Apelação Cível nº 1043739-02.2020.8.26.0100/TJSP.....	74
(IV) Apelação Cível nº 1012811-10.2016.8.26.0100/TJSP.....	76
(V) Agravo de Instrumento nº 2248161-04.2015.8.26.0000/TJSP.....	78
(VI) Apelação Cível 1000167-03.2014.8.26.0004/TJSP.....	80
(VII) Apelação Cível nº 1015707-36.2017.8.26.0344/TJSP.....	82
3.2 ANÁLISE SOBRE O ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA ACERCA DO TRADE DRESS NO AMBIENTE DIGITAL.....	85
<b>4. CONCLUSÃO.....</b>	<b>87</b>
<b>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....</b>	<b>91</b>

## INTRODUÇÃO

A disposição de sinais distintivos para identificação e diferenciação de bens tem sido uma prática empregada desde tempos remotos. Com o passar dos anos, a utilização destes sinais tornou-se essencial para a comercialização de produtos, fortalecendo o conceito de marca. No progresso evolutivo das sociedades, através dos direitos de propriedade intelectual pode-se garantir as posições jurídicas e econômicas. Diante da globalização, os direitos de propriedade industrial adquiriram importância crescente, impulsionados pela abertura do mercado e competição mercantil de variados segmentos. Na era virtual, a tecnologia e modernização se reinventam cotidianamente, tal qual proporcionalmente aumentam os desafios para a garantia de direitos com matriz intelectual, a acirrar ainda mais a concorrência no âmbito do mercado.

Conforme será apresentado adiante, a marca empresarial, signo identificador da empresa, é dotada de valor e personalidade, capaz, inclusive, de em muitos casos representar o bem mais valioso da empresa. Contudo, ela por si só não possui força suficiente para posicionar uma empresa ou produto/serviço no mercado. É preciso que junto à marca crie-se uma identidade visual (*trade dress*) capaz de oferecer consigo um conceito suficiente que traduza os valores necessários para conquistar o consumidor, inclusive no âmbito dos meios digitais, que atualmente proporciona a escalada de empreendimentos a nível internacional.

O *trade dress* (conjunto imagem)<sup>1</sup> de uma marca se trata de conceito relativamente novo, originário dos Estados Unidos da América, surgindo no Brasil a partir do século XX, de modo que, atualmente, sua proteção no país é efetivada por meio das normas que reprimem os atos de concorrência desleal.

De fato, a proteção contra uso e reprodução não autorizada do *trade dress* no ambiente digital não possui previsão legal específica no ordenamento jurídico pátrio. Logo, apresenta-se vulnerável a ações de imitadores, colocando-se sob apreciação dos julgadores a missão de decidir os conflitos relacionados ao tema.

---

<sup>1</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. **Concorrência desleal vs. “trade dress” e/ou “conjunto imagem”**: (visual do objeto, do produto, de sua exteriorização e do estabelecimento). 1 ed. São Paulo: Ed do Autor, 2004. “[...] ‘Trade dress’ e/ou ‘Conjunto-Imagem’, para nós é a exteriorização do objeto, do produto ou sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido.” p.213.



No Brasil, o direito de concorrência é garantido pela legislação. Por sua vez, a concorrência desleal pode ser identificada como um fenômeno complexo que envolve práticas comerciais contrárias à conduta honesta no ambiente industrial e comercial. A definição de concorrência desleal é baseada em normas éticas e morais, sendo analisada caso a caso pelo operador do direito.

A concorrência desleal pode ser classificada de várias formas, como se verá à frente, existindo inclusive subdivisões como a distinção entre concorrência ilícita e concorrência desleal, relacionada à violação de leis ou contratos e ao uso de práticas fraudulentas ou imorais. Ainda, a caracterização da concorrência desleal requer a existência de concorrência real, deslealdade na conduta e produção de resultados. Além das práticas listadas nas legislações, a análise deve considerar os costumes e práticas comerciais de cada setor específico. Afinal, a repressão aos atos de concorrência desleal visa garantir a liberdade de mercado e a proteção dos interesses coletivos.

À vista disso, a presente monografia contempla a temática sobre a proteção do *trade dress* no ambiente digital, pois trata-se de um assunto que cada vez mais tende a ser discutido na esfera dos tribunais brasileiros. Neste contexto, a observância de padrões para determinar o que pode ser considerado circunjacente é fundamental.

Desse modo, o problema de pesquisa central que este trabalho propõe-se a responder é: existem parâmetros e critérios, no ordenamento jurídico brasileiro, para a proteção do *trade dress* no ambiente digital?

Neste ponto de vista, é importante determinar do que se trata a violação do *trade dress* no ambiente digital por meio da concorrência desleal. Justamente na observância do tratamento dado pelos tribunais nacionais ao tema, assim, será possível compreender melhor o instituto quanto a sua proteção.

Conseqüentemente, o objetivo deste trabalho é verificar, por meio de pesquisa indutiva, a existência de parâmetros e critérios, no ordenamento jurídico brasileiro, visando a tutela do *trade dress* no ambiente digital, levando em consideração o grau de complexidade para sua identificação. A relevância de tal análise reside no fato de que à medida em que o comércio torna-se gradativamente mais atuante em estabelecimentos comerciais virtuais, seja por meio de *websites* ou aplicativos, é necessário vislumbrar a interação desse meio com o aparato legal.

Nesse aspecto, esta investigação busca através de estudo bibliográfico e jurisprudencial averiguar os efeitos processuais no direito brasileiro, quanto ao tratamento dispensado no resguardo do *trade dress* no ambiente digital, pois é preciso traçar limites precisos entre a concorrência legítima e a fraudulenta. Somente assim, será assegurado, em casos específicos, o direito à livre concorrência atestando a constitucionalidade, além de proporcionar proteção aos empresários para seus elementos característicos de seus produtos e serviços.

Dessa forma, o presente trabalho pretende abordar os temas fundamentais que precedem o instituto do *trade dress* no ambiente digital, tendo em vista a necessidade deste entendimento básico para que se chegue à compreensão sobre a complexidade do tema e sua importância.

Esta monografia organiza-se em três tópicos principais. O primeiro capítulo aborda os direitos da propriedade intelectual, propriedade industrial, as ramificações conexas ao *trade dress* e *trade dress* no ambiente digital. O segundo, explora de maneira ampla o tópico da concorrência desleal, de maneira a deixar clara a diferença entre livre concorrência e caracterização de concorrência desleal, inclusive no ambiente digital. Por fim, o último tópico trata sobre a análise de jurisprudência dos tribunais sobre a violação do *trade dress* no ambiente digital.

## 1. A PROPRIEDADE INTELECTUAL E O INSTITUTO DO TRADE DRESS

Inicialmente, com o intuito de apresentar o macrotema de onde advém o instituto do *trade dress*, e como ele se insere no ambiente digital, a seguir serão exploradas algumas áreas da propriedade intelectual, bem como a apresentação das subáreas relacionadas.

### 1.2 A TUTELA JURÍDICA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

A utilização de sinais distintivos para identificar e diferenciar bens é usada pelos seres humanos desde os tempos mais remotos. Conforme aponta Gabriel Di Blasi<sup>2</sup>, na China, os sinais eram empregados para indicar a fonte originária das mercadorias, bem como na antiguidade da Grécia e Roma, havia-se o hábito de opor sinais em ânforas<sup>3</sup> (vaso de cerâmica) no intuito de indicar a procedência de produtos como o azeite e o vinho que guarneciam.

Todavia, apesar da utilização atemporal, tais sinais não seriam considerados como marcas, pois a utilização não possuía vínculo com o interesse econômico, tampouco havia qualquer proteção em dispositivo legal contra a usurpação por terceiros, fatos estes presentes na conceituação atual de marca conforme aponta o Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual (2005)<sup>4</sup>.

De todo modo, Di Blasi (2005) ressalta que o uso de sinais em bens materiais passou a ser empregado frequentemente em várias regiões do mundo com o passar dos anos, de tal modo que tornou-se uma condição essencial para a comercialização de produtos, fortalecendo cada vez mais a significação de marca.

Os direitos de propriedade intelectual “são instrumentos que permitem uma posição jurídica (titularidade) e uma posição econômica (exclusividade)”<sup>5</sup>. A posição econômica confere ao detentor a possibilidade de desfrutar da exclusividade, proporcionando-lhe uma vantagem competitiva, “privilegiada e lícita nos mercados regionais ou nacional, para uma empresa na concorrência com outra, ao permitir a

---

<sup>2</sup> DI BLASI, Gabriel. **A propriedade industrial**: Os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Rio de Janeiro: Forense, 2005.

<sup>3</sup> ÂNFORAS. In: DICIO, **Dicionário Online de Português**. Porto: 7Graus, 2023. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/anforas/>. Acesso em: 27/03/2023.

<sup>4</sup> INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Comentários à lei da propriedade industrial**. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 203 p.

<sup>5</sup> PIMENTEL, Luiz Otávio. **Direito de propriedade intelectual e desenvolvimento**. In: BARRAL, Welber (org.). **Direito e desenvolvimento**. São Paulo: Singular, 2005. pp. 289-290.

exclusividade de processo industrial, de comercialização de um produto ou serviço, de seu signo distintivo, de obra literária, artística ou científica”.<sup>6</sup>

Em um mundo delineado pela tecnologia, inovação e velocidade da informação, intensificado pelo consumismo e competitividade, a Propriedade Intelectual se destaca como uma área do Direito que visa reconhecer, proteger e garantir a recompensa decorrente do trabalho de criação intelectual. No contexto atual, essa matéria adquire crescente relevância.

A importância da Propriedade Intelectual, é observada pela proporção de estudiosos e instituições que se dispõem a estruturar e sistematizar os conteúdos referentes ao assunto, haja vista que vários são os ramos provenientes de tal disciplina. Em seus ensinamentos, Denis Borges Barbosa<sup>7</sup> explica que a expressão “propriedade intelectual”, era atribuída apenas ao Direito Autoral, no entanto, hoje ele é entendido como uma espécie do gênero, conforme aponta o autor, ao apresentar a definição trazida pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual - OMPI (WIPO na sigla em inglês), a seguir:

A Convenção da OMPI define como Propriedade intelectual, a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.<sup>8</sup>

Nos termos da definição do OMPI, seguindo os ensinamentos de Barbosa (2003), entende-se o conceito de Propriedade Intelectual segmentado em duas categorias, a primeira como Propriedade Industrial que abrange patentes de invenções, modelos de utilidade, marcas, desenhos industriais, indicações geográficas entre outros, e a segunda quanto aos Direitos Autorais que podem ser compreendidos por trabalhos literários, filmes, música, trabalhos artísticos e obras arquitetônicas, e ainda os direitos conexos como aqueles pertinentes aos intérpretes e fonogramas e outros.

---

<sup>6</sup> PIMENTEL, Luiz Otávio. *op. cit.* p.290.

<sup>7</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 10.

<sup>8</sup> WIPO, World Intellectual Property Organization. **What is Intellectual Property?**. Disponível em: <<https://www.wipo.int/about-ip/en/>>. Acesso em 15/03/2023.

É preciso complementar que autores como Liliana Minardi Paesani<sup>9</sup>, em seu “Manual de Propriedade Intelectual: Direito de Autor, Direito da Propriedade Industrial e Direitos Intelectuais Sui Generis”, e Diana de Mello<sup>10</sup> em sua obra “A Caminho da Inovação: Proteção e Negócios com Bens de Propriedade Intelectual: Guia para Empresários”, dividem a propriedade intelectual em três grandes categorias, acrescentando, conforme mencionado por Barbosa (2003), a proteção sui generis, que abrange cultivares, circuitos integrados e conhecimento tradicional.

Na esfera internacional, a preocupação com a criação de normas relacionadas à propriedade intelectual pode ser observada desde o final do século XIX, nos formatos de acordos multilaterais visando tratar do assunto. Nessa conjuntura, o Brasil também é signatário de convenções e tratados, como por exemplo a Convenção da União de Paris (CUP)<sup>11</sup> para Proteção da propriedade Industrial de 1883, e o acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o comércio (conhecido pela sigla TRIPS) no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), ratificado pelo Brasil em 1994<sup>12</sup>.

Após a criação da CUP, uma série de outros tratados foram redigidos, como a Convenção de Berna, o Acordo de Madri, a Convenção de Bruxelas, a Convenção de Roma, a Convenção de Fonogramas, o Tratado de Nairobi, o Acordo de Haia, o Acordo de Viena, entre outros. Esses documentos foram elaborados com o objetivo principal de estabelecer consensos básicos para a proteção da propriedade intelectual, bem como garantir o registro internacional de pedidos, e ainda criar sistemas de classificação visando organizar informações sobre invenções, marcas e desenhos industriais, facilitando a gestão das informações nos processos de pedido e registro dos direitos de propriedade intelectual (WIPO, 2023)<sup>13</sup>.

---

<sup>9</sup> PAESANI, Liliana Minardi. **Manual de propriedade intelectual: direito de autor, direito da propriedade industrial, direitos intelectuais sui generis**. São Paulo, Atlas, 2012.

<sup>10</sup> DIANA, DE MELLO JUNGSMANN JUNGSMANN. **A caminho da inovação: proteção e negócios com bens de propriedade intelectual: guia para o empresário**. IEL, 2010.

<sup>11</sup> CONVENÇÃO DE PARIS PARA A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. 1883. Disponível em: <[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf)>. Acesso em 28/03/2023.

<sup>12</sup> BRASIL. Decreto n.º 1.355 de 30 de dezembro de 1994. Dispõem sobre a promulgação da Ata Final que Incorpora aos Resultados da Rodada Uruguaia de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Brasília/DF: Presidência da República. Diário Oficial, 31 de dezembro de 1994. Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>>. Acesso em 26/03/2023.

<sup>13</sup> WIPO, World Intellectual Property Organization. **WIPO — A Brief History**. Disponível em: <<https://www.wipo.int/about-wipo/en/history.html>>. Acesso em 03/04/2023.

Assinada em Estocolmo em 1967, a Convenção que instituiu a Organização Mundial de Propriedade Industrial (OMPI)<sup>14</sup>, brevemente citada acima, englobou a Convenção de Paris<sup>15</sup> e a Convenção de Berna<sup>16</sup>, na ocasião surgiu como um órgão autônomo do sistema da Organização das Nações Unidas (ONU).

Mais tarde, alguns países desenvolvidos decidiram pela inclusão da pauta sobre a Propriedade Intelectual no campo do comércio internacional, devido a insatisfação com a força coercitiva e resolutiva da OMPI. Esse movimento resultou na chamada Rodada do Uruguai e teve como consequência principal a criação da OMC (Organização Mundial do Comércio). O acordo constitutivo da OMC dedicou um de seus anexos para tratar desse tema, o Acordo Geral sobre Direitos de Propriedade Intelectual (Trips)<sup>17</sup>.

As disposições contidas no mencionado documento foram adotadas no sistema legal brasileiro devido à adesão ao tratado, o que serviu como base para a criação da Lei nº 9.276/1996, conhecida como Lei de Propriedade Industrial (LPI). Todavia, a Constituição Federal de 1988 já previa em seu texto, artigo 5º, inciso XXIX<sup>18</sup>, “a proteção dos direitos autorais e da propriedade industrial, visando assegurar aos autores de propriedade imaterial, o privilégio temporário a sua utilização desta”<sup>19</sup>.

Apesar de ser signatário do Acordo de Madri, no período do governo de Getúlio Vargas em 1934, o Brasil denunciou o Acordo por meio do Decreto nº 196 de

---

<sup>14</sup> WIPO, World Intellectual Property Organization. **Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual**, 14 de julho de 1967 modificada em 28 de setembro de 1979. Genebra 2002. Disponível em: <[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo\\_pub\\_250.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf)>. Acesso em 28/03/2023.

<sup>15</sup> WIPO, World Intellectual Property Organization. **Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial**, 20 de março de 1883. Genebra, 1998. Disponível em: <[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo\\_pub\\_201.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_201.pdf)>. Acesso em 26/03/2023.

<sup>16</sup> BRASIL. Decreto n.º 75.699, de 6 de Maio de 1975. Promulga a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas. Disponível em: <<https://www.wipo.int/wipolex/en/text/203930>>. Acesso em 26/03/2023.

<sup>17</sup> FALCÃO, J.; GUERRA, S; VIANNA, R.; ALMEIDA, R. A. (Org.). **Sociedades Empresárias**. 1. ed., Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010, p. 83-87.

<sup>18</sup> BRASIL. Constituição (1988). CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Disponível em: <[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm)>. Acesso em 03/04/2023.

<sup>19</sup> CRFB/1988, Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

31 de dezembro de 1934<sup>20</sup>, conforme esclarece Celso Furtado<sup>21</sup>, em sua obra *Formação Econômica do Brasil*<sup>22</sup>, na época o país passava por um processo de industrialização, com intensa intervenção estatal na economia, já que o interesse político estava pautado na substituição de importações pela produção interna, não interessava mais, economicamente, a continuidade no Acordo.

Somente após longo período de discussões, que durou aproximadamente quinze anos, o Brasil decidiu aderir ao Protocolo de Madri<sup>23</sup>, que entrou em vigor no dia 2 de outubro de 2019. O objetivo principal do protocolo<sup>24</sup> é facilitar a proteção dos ativos de propriedade intelectual no exterior para as empresas brasileiras, oferecendo uma redução significativa nos custos relacionados ao registro de marcas.

O Acordo de Madri foi revitalizado pelo Protocolo de Madri, de maneira a permitir que qualquer nacional de um dos países signatários, assim como qualquer pessoa física ou jurídica com domicílio ou estabelecimento efetivo, requisite o registro de uma marca em outros países do Acordo, desde que tenha dado a entrada do pedido no país do depositante. Assim, de acordo com os ensinamentos de Cassiano Teixeira, em sua obra *Proteção Internacional de Marcas*<sup>25</sup>, o pedido internacional é depositado no Escritório do país de origem e encaminhado à OMPI, e após o registro da marca junto ao Escritório de origem, os demais países mencionados no pedido internacional são notificados e têm um prazo de doze meses para decidir se concedem ou não a proteção da marca em seus territórios, com base na legislação local. É possível até mesmo conceder uma proteção parcial ao pedido, e se por acaso a legislação local dos países designados negar o pedido, o titular da marca tem a oportunidade de apresentar recursos dentro do prazo estipulado, suas razões recursais.

---

<sup>20</sup> BRASIL. Decreto nº 196 de 31 de dezembro de 1934. Promulga a denuncia do accôrdo relativo ao registro internacional das marcas de fabrica ou de commercio, assignado em Madrid, a 14 de abril, de 1891, e revisio, pela última vez, na Haya, a 6 de novembro de 1925. Diário oficial da União - Seção 1 - 04/01/1935. p.179. Disponível em:<<https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:decreto:1934-12-31;196>>. Acesso em 26/03/2023.

<sup>21</sup> FURTADO, Celso. **Formação econômica do Brasil**. São Paulo. Nacional, 1997.

<sup>22</sup> FURTADO, Celso., *op. cit.*,

<sup>23</sup> WIPO, World Intellectual Property Organization. **What is the Madrid System?**. Disponível em:<<https://www.wipo.int/madrid/en/>>. Acesso em 26/03/2023.

<sup>24</sup> MAIA, Claudia Elly Larizzatti Maia. (2020). **Protocolo de Madri: A Importância das Mudanças para o Registro das Marcas no Brasil, em face da Globalização da Economia e da Função Social da Empresa**. Duc In Altum - Cadernos De Direito, vol.12, nº27. Disponível em:<<https://doi.org/10.22293/2179-507x.v12i27.1310>>. Acesso em 28/03/2023.

<sup>25</sup> TEIXEIRA, Cassiano. **Proteção Internacional de Marcas**. Revista Brasileira de Direito Internacional, Curitiba, vol.4, nº4, jul./dez.2006.

Conforme mencionado, a Propriedade Intelectual é dividida em dois principais grupos: Direito Autoral e Propriedade Industrial. Como o objeto de estudo deste trabalho está relacionado à Propriedade Industrial, por enquanto, a discussão sobre o Direito Autoral ficará restrita às informações supra colacionadas, e à frente tem-se o interesse em abordar brevemente os conceitos e a abrangência da Propriedade Industrial.

### 1.2.1 A PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A Convenção da União de Paris (CUP) de 1883 foi a primeira tentativa de harmonização internacional das regras domésticas relacionadas à propriedade industrial. Seu principal objetivo era proteger as criações intelectuais relacionadas às atividades industriais, comerciais e de prestação de serviços. A CUP abrange a proteção de invenções (patentes de invenção e modelos de utilidade), desenhos industriais, marcas, indicações geográficas, além da repressão à concorrência desleal. Essa convenção estabeleceu um marco importante para a proteção da propriedade industrial em nível internacional<sup>26</sup>.

Além disso, a Convenção também ressaltou que o uso do termo “industrial” não se limitaria apenas às criações industriais em si, mas se aplicaria à indústria e ao comércio em geral. Isso incluiria indústrias agrícolas e extrativas, bem como todos os produtos manufaturados ou naturais, como vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais, minérios, águas minerais, cervejas, flores, farinhas, entre outros exemplos. A CUP estabeleceu que a proteção abrangia uma ampla gama de setores e produtos relacionados às atividades comerciais e industriais.

Nas últimas décadas, os direitos de propriedade industrial têm se destacado cada vez mais, apesar de já serem conhecidos há bastante tempo. Esse aumento de relevância se deve principalmente aos efeitos decorrentes da globalização<sup>27</sup>. Conforme o autor Dário Moura Vicente<sup>28</sup>, a importância dos direitos de propriedade

---

<sup>26</sup> CONVENÇÃO DE PARIS PARA A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. 1883. Disponível em: <[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf)>. Acesso em 28/03/2023.

<sup>27</sup> DE BARROS, Maria Santos Branco Alves; MALPASS, Geoffroy Roger Pointer; MALPASS, Ana Claudia Granato. **Globalização Econômica e Propriedade Intelectual**: uma visão científico-acadêmica. Revista Brasileira de Ciência, Tecnologia e Inovação, v. 2, n. 2, p. 78-92, 2017.

<sup>28</sup> VICENTE, Dário Moura. **A tutela internacional da propriedade intelectual**. Grupo Almedina, 2020.



industrial tem se intensificado a cada dia, devido a crescente abertura do mercado nacional para produtos estrangeiros e o rápido avanço tecnológico.

Não obstante, a Organização Mundial do Comércio (OMC) tem colocado a propriedade industrial no centro das principais negociações internacionais. Esse fato adiciona ainda mais importância à matéria, destacando sua relevância tanto no âmbito nacional quanto no contexto global. Os direitos de propriedade industrial tornaram-se uma área de interesse estratégico para as empresas e têm sido objeto de discussões e acordos comerciais de grande relevância.

No Brasil, a legislação que regula a Propriedade Industrial é a Lei nº 9.279/1996, também conhecida como Lei de Propriedade Industrial (LPI). Antes dessa lei, foram promulgados diversos diplomas legais relacionados à matéria, em ordem cronológica. Esses diplomas são conhecidos como Códigos de Propriedade Industrial e datam de 1945, 1967, 1969 e 1971.

Contudo, a LPI de 1996 é a legislação atualmente em vigor, ela estabelece normas e procedimentos para a proteção de cada um dos bens imateriais tutelados pela propriedade industrial, cabe aqui mencioná-los a partir de breve explanação.

De acordo com o que preceitua Fábio Ulhoa Coelho<sup>29</sup>, a patente diz respeito à invenção ou ao modelo de utilidade, de modo que a patenteabilidade é sujeita a quatro requisitos principais<sup>30</sup>, a saber: novidade, atividade inventiva, aplicação industrial, e o não impedimento.

O autor Fábio Ulhoa Coelho<sup>31</sup> explica ainda que a invenção é o resultado de

---

<sup>29</sup> COELHO, Fábio Ulhoa. **Novo Manual de Direito Comercial: Direito de Empresa**. 32ª. ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2020.

<sup>30</sup> COELHO, Fábio Ulhoa., *op. cit.*, [...] a) Novidade – não basta, para a obtenção do direito industrial, que a invenção ou o modelo sejam originais, característica de natureza subjetiva (isto é, relacionada ao inventor). É necessário que a criação seja desconhecida pela comunidade científica, técnica ou industrial (numa palavra, os experts da área). Ou, para fazer uso do termo da lei, a criação não poderá estar compreendida no “estado da técnica” (LPI, art. 11). b) Atividade inventiva – a lei define que a invenção apresenta inventividade quando não é uma decorrência óbvia do estado da técnica (LPI, art. 13). Em outros termos, a invenção deve despertar no espírito dos técnicos da área o sentido de um real progresso. Ao seu turno, o modelo de utilidade atende ao requisito, se não decorrer de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, segundo o parecer dos especialistas no assunto (LPI, art. 14). c) Aplicação industrial – somente a invenção ou modelo suscetível de aproveitamento industrial pode ser patenteado (LPI, art. 15). Quem cria uma máquina cujo funcionamento depende de combustível ainda inexistente, por exemplo, não tem direito à patente por faltar à sua invenção o requisito da industriabilidade. d) Não impedimento – a lei proíbe, por razões de ordem técnica ou de atendimento ao interesse público, a patenteabilidade de determinadas invenções ou modelos (LPI, art. 18). São exemplos de impedimento legal: afronta à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem e à saúde públicas; substâncias resultantes de transformação do núcleo atômico; seres vivos, exceto se transgênicos (dotados de características não alcançáveis pela espécie em condições naturais).

<sup>31</sup> COELHO, Fábio Ulhoa. **Novo Manual de Direito Comercial: Direito de Empresa**. 32ª. ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2020.

um ato original da mente humana, pois, quando alguém cria algo que era desconhecido até então, está realizando uma invenção, e apesar de toda invenção ser original, nem sempre é necessariamente nova, ou seja, desconhecida por outras pessoas. Já o modelo de utilidade, é um objeto de uso prático que pode ser aplicado industrialmente e possui um novo formato que resulta em melhores condições de uso ou fabricação. Não se trata de uma invenção em si, mas sim de um acréscimo na utilidade de uma ferramenta, instrumento de trabalho ou utensílio, através da introdução de uma novidade parcial. Também conhecido como “pequena invenção”, o modelo de utilidade possui proteção autônoma em relação à invenção original, cuja utilidade foi aprimorada.

Conforme a definição de Ricardo Negrão<sup>32</sup>, a invenção é o ato humano de criação original, legal, que não está compreendido no estado da técnica e é suscetível de aplicação industrial. Por outro lado, o modelo de utilidade, também conhecido como “pequena invenção”<sup>33</sup>, conforme estabelecido no artigo 9 da Lei de Propriedade Industrial<sup>34</sup> (LPI), refere-se a um objeto de uso prático, ou parte dele, que não está compreendido no estado da técnica, é suscetível de aplicação industrial, apresenta nova forma ou disposição e envolve um ato inventivo que resulta em melhoria funcional em seu uso ou fabricação.

Da mesma forma, o registro de desenho industrial, de acordo com a definição do artigo 195 da LPI<sup>35</sup>, refere-se à forma plástica ornamental de um objeto ou ao conjunto ornamental de linhas e cores aplicáveis a um produto, proporcionando uma configuração visual nova e original, adequada para fabricação industrial. Segundo Fábio Ulhoa Coelho<sup>36</sup>, o registro de desenho industrial requer os seguintes requisitos: (I) novidade, (II) originalidade e (III) ausência de impedimentos.

Quanto à marca, nome ou desenho que identifica um produto ou serviço perante os consumidores, o artigo 123 da LPI<sup>37</sup> divide-os em três tipos: (I) marca de

---

<sup>32</sup> NEGRÃO, Ricardo. **Manual de Direito Empresarial**. 8. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018

<sup>33</sup> NEGRÃO, Ricardo, *op. cit.*

<sup>34</sup> Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

<sup>35</sup> BRASIL. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 15 maio de 1996. “Art. 195. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.”

<sup>36</sup> COELHO, Fábio Ulhoa. *op. cit.*

<sup>37</sup> BRASIL. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 15 maio de 1996. “Art. 123. Para os efeitos desta Lei,

produto ou serviço, (II) marca de certificação e (III) marca coletiva. De acordo com Fábio Ulhoa Coelho<sup>38</sup>, os requisitos para o registro de uma marca são: (I) novidade relativa, (II) não colidência com marca notória e (III) ausência de impedimentos.

Tanto as patentes quanto os registros são concedidos pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)<sup>39</sup>, uma autarquia brasileira vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio do Exterior (MDIC). Essa concessão ocorre por meio do depósito, seja online ou presencial, de um pedido e da documentação que comprove o cumprimento dos requisitos relacionados ao bem imaterial em questão.

Além disso, no conceito de Ricardo Negrão<sup>40</sup>, a propriedade industrial também protege as indicações geográficas, que é definida como “a designação de procedência ou a denominação de origem de um produto ou de prestação de determinado serviço”<sup>41</sup>. Em outras palavras, as indicações geográficas estabelecem as regras para identificar a procedência ou a origem de um determinado produto.

Por último, a propriedade industrial abrange a repressão à concorrência desleal, que se refere aos atos contrários às práticas e usos honestos da indústria, comércio e serviços, conceito que será mais detalhado no próximo capítulo.

---

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

<sup>38</sup> COELHO, Fábio Ulhoa. **Novo Manual de Direito Comercial: Direito de Empresa**. 32ª. ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2020.

<sup>39</sup> Criado em 1970, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), que “tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial”, nos termos do art. 2º da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970. Entre os serviços prestados pelo Instituto, estão os registros de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de computador e topografias de circuitos integrados, as concessões de patentes e as averbações de contratos de franquia e das distintas modalidades de transferência de tecnologia. Em síntese, o registro de ativos de propriedade intelectual constitui a razão de ser do INPI. Na economia do conhecimento, tais direitos se convertem em diferenciais competitivos, estimulando o constante surgimento de novas identidades e soluções técnicas. Conhecimento, informação e transparência, de fato, compõem a cadeia de valores que conduzem o cidadão à participação social plena e ao exercício de seus direitos. Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/identidade-institucional>>. Acesso em 20/03/2023.

<sup>40</sup> NEGRÃO, Ricardo. **Manual de Direito Empresarial**. 8. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

<sup>41</sup> NEGRÃO, Ricardo, *op. cit.*, p. 140.

## 1.2.2 MARCA

A marca é um fenômeno complexo, devido sua grande relevância passou a ser objeto de diversos campos do conhecimento, já que pode ser observada e interpretada em diferentes prismas, de modo que cada especialista apresenta sua própria definição de marca com nuances distintas<sup>42</sup>.

De acordo com os registros históricos, o termo “marca” é derivada da palavra nórdica antiga “*breadr*”, que significa “queimar”, sendo que naquela época se referia a identificação feita no gado por meio de uma queimadura com ferro quente, servia para que o proprietário do rebanho marcasse o animal a fim de identificá-lo.<sup>43</sup>

Conforme estabelece o autor Jean-Noel Kapferer<sup>44</sup>, o *branding* vai muito além, significa mais do que apenas dar nome e sinalizar para o mundo exterior que tal produto ou serviço foi carimbado com a marca, ele consiste em transformar a categoria do produto, o que requer um envolvimento corporativo de longo prazo e alto nível de dedicação e investimento de recursos.<sup>45</sup>

Embora o *branding* seja responsável por construir e moldar as marcas, a definição mais amplamente aceita do termo “marca” é dada pelos especialistas em *marketing*. Essa perspectiva é significativa, pois o *marketing*<sup>46</sup> estuda o mercado e o público-alvo. De acordo com Philip Kotler<sup>47</sup>, a marca é “um nome, termo, sinal, símbolo ou combinação dos mesmos, que têm o propósito de identificar bens ou serviços de um vendedor ou grupo de vendedores e de diferenciá-los de concorrentes”. Ainda, na marca distingue-se a parte nominal da figurativa, em que o nome é aquilo que pode ser pronunciado, enquanto a parte figurativa é o que se pode visualizar.

---

<sup>42</sup> KAPFERER, Jean-Noel. **The new strategic brand management: Creating and sustaining brand equity long term.** Kogan Page Publishers, 2008.

<sup>43</sup> MAURYA, Upendra Kumar; MISHRA, Prahlad. **What is a brand? A Perspective on Brand Meaning.** *European Journal of Business and Management*, v. 4, n. 3, p. 122-133, 2012.

<sup>44</sup> KAPFERER, Jean-Noel. *op. cit.*

<sup>45</sup> MAURYA, Upendra Kumar; MISHRA, Prahlad. *op. cit.*

<sup>46</sup> O Comitê de definições da American Marketing Association (AMA) conceitua o marketing como: “*Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large*”. Disponível em: <<https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/>>. Acesso em: 15/03/2023.

<sup>47</sup> KOTLER, Philip; BRANDAO, Ailton Bomfim. **Administração de marketing:** análise, planejamento, implementação e controle. In: *Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e controle.* 1996. p. 976-976.

Por mais que existam várias formas de explorar o conteúdo, as determinações adiante apresentadas se têm ao aspecto legal brasileiro, incluindo doutrinas e jurisprudência, de modo a possibilitar o melhor entendimento ao objeto de estudo.

No Brasil, adquire-se a propriedade de uma marca mediante registro outorgado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). De acordo com a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, conhecida como Lei de Propriedade Industrial<sup>48</sup> (LPI), bem como as definições trazidas pelo Manual de Marcas do INPI<sup>49</sup>, a marca corresponde a um sinal distintivo “cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa”.

Em seu manual, Fábio Ulhôa Coelho acentua que além da marca de produtos e serviços, a lei estabelece outras duas categorias, a marca coletiva que “atesta que determinado produto ou serviço atende a certas normas de qualidade, fixadas por organismo oficial ou particular”, e a marca de certificação utilizada para informar “que o fornecedor do produto ou serviço é filiado a uma entidade, geralmente a associação dos produtores ou importadores do setor”.<sup>50</sup>

Não se pode confundir a marca com outros designativos presentes na empresa como o nome empresarial, que identifica o empresário, o nome de domínio, que representa o canal de negócios online, e o título do estabelecimento, que se refere ao local onde a atividade econômica é exercida.<sup>51</sup>

As marcas são classificadas em hipóteses distintas, de acordo com a sua forma de apresentação, identificadas nos modelos nominativa (verbal), figurativa (emblemática), mista, tridimensional,<sup>52</sup> e mais recentemente a marca de posição.

A marca nominativa, também conhecida como verbal, é um símbolo formado por uma ou várias palavras dentro do alfabeto romano, incluindo neologismos e combinações de letras e/ou números romanos e/ou arábicos, desde que esses elementos não sejam representados de forma fantasiosa ou figurativa, ou seja,

---

<sup>48</sup> BRASIL. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 15 maio de 1996. Disponível em:<[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm)>. Acesso em 19/03/2023.

<sup>49</sup> BRASIL. Manual de Marcas. Instituído pela resolução INPI/PR número 249/2019, incorporada à Portaria INPI nº 8/2022. 6ª revisão (jan/2023). Disponível em:<<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>>. Acesso em 15/04/2023.

<sup>50</sup> COELHO, Fábio Ulhôa. **Novo Manual de Direito Comercial: Direito de Empresa**. 32ª. ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2020.

<sup>51</sup> COELHO, Fábio Ulhôa. *op. cit.*

<sup>52</sup> BRASIL. Manual de Marcas. *op. cit.*

nominativa quando a marca se apresenta sem forma visual definida, caracterizando-se basicamente por um “nome”.<sup>53</sup>

A marca figurativa ou emblemática apresenta características distintas da marca nominal. Seu registro é baseado exclusivamente na forma visual como característica. A figura é destacada para fins de registro e transmite um significado que pode existir independentemente do nome. De acordo com Andrade Lima<sup>54</sup>, essa parte da marca é composta por uma figura, símbolo ou sinal gráfico, incluindo qualquer modificação feita em letras ou algarismos individualmente, mesmo que não pertençam ao alfabeto arábico.

A marca mista, também conhecida como marca composta, é um símbolo formado pela combinação de elementos nominativos e figurativos, ou até mesmo por elementos nominativos que possuam uma grafia fantasiosa ou estilizada.<sup>55</sup>

A marca tridimensional se destaca das demais pelo seu aspecto diferenciado, pois possui forma com altura, largura e profundidade, tanto é relevante que existem diferentes terminologias utilizadas pela doutrina para se referir a ela “marca plástica, marca formal, marca de forma, e também como marca modelo”<sup>56</sup>.

Além disso, ela apresenta uma peculiaridade em relação à forma como pode ser protegida. De acordo com as formas de registro permitidas pela LPI, ela pode ser registrada tanto como marca tridimensional quanto como desenho industrial, desde que preencha os requisitos para ambas as formas de proteção. Esse assunto é amplamente debatido na doutrina e no Brasil, a solução adotada é que o registro como marca tridimensional pelo INPI só é admitido quando a forma estiver claramente associada à sua origem, ou seja, quando a forma for notoriamente reconhecida como indicativa de sua procedência.<sup>57</sup>

É interessante destacar o caráter duplo das marcas tridimensionais em relação à sua natureza, pois elas possuem tanto um aspecto industrial quanto artístico. São projetos voltados para a produção industrial que também podem ter um valor artístico, o que faz com que sejam protegidos pelos direitos autorais.

---

<sup>53</sup> DE ANDRADE LIMA, João Ademar. **Curso de propriedade intelectual para designers**. Editora Novas Idéias, 2006.

<sup>54</sup> DE ANDRADE LIMA, João Ademar. **Curso de propriedade intelectual para designers**. Editora Novas Idéias, 2006.

<sup>55</sup> BRASIL. Manual de Marcas. Instituído pela resolução INPI/PR número 249/2019, incorporada à Portaria INPI nº 8/2022. 6ª revisão (jan/2023). Disponível em: <<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>>. Acesso em 15/05/2023.

<sup>56</sup> MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual**. São Paulo: Saraiva, 2009.

<sup>57</sup> MORO, Maitê Cecília Fabbri. *op. cit.* p. 30.

Existem três teorias diferentes sobre a possibilidade dessa dupla proteção, originadas principalmente de países europeus: a teoria francesa da unidade da arte<sup>58</sup> que considera inseparáveis os aspectos artísticos e industriais da marca tridimensional; a teoria italiana da dissociabilidade<sup>59</sup> que defende uma completa separação e afirma a impossibilidade da dupla proteção; e por fim, tem-se a teoria intermediária, que admite parcialmente a proteção autoral, levando em consideração o grau mais ou menos artístico da obra.

A Marca de Posição é uma modalidade de registro que passou a ser regulamentada recentemente em setembro de 2021, no Brasil. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) realizou essa regulamentação por meio da publicação da Portaria n° 37/2021<sup>60</sup>, na Revista da Propriedade Industrial (RPI) 2646. A marca de posição é definida pelo Manual de Marcas<sup>61</sup> como:

[...] aquela formada pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte, resultando em conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins, desde que a aplicação do sinal na referida posição do suporte possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional.

Ou seja, refere-se ao registro de marcas que representam uma maneira específica de serem colocadas em um produto, possuindo identidade visual e geográfica distintas. Essa modalidade de registro oferece uma oportunidade para reforçar a exclusividade de um produto, promovendo uma marca única em diferentes aspectos. Isso facilita a fixação na mente do público-alvo, aumentando o reconhecimento da marca.

Para que o sinal de uma marca seja registrado, é necessário que os requisitos da novidade (ainda que relativa), da licitude e da distintividade estejam presentes, respeitados os preceitos legais e as instruções normativas.

A licitude está relacionada à exigência de que o sinal distintivo em questão não seja contrário à moral, aos bons costumes, à ordem pública ou proibido por lei

<sup>58</sup> MORO, Maitê Cecília Fabbri. *op. cit.* p. 216.

<sup>59</sup> MORO, Maitê Cecília Fabbri. *op. cit.* p. 218.

<sup>60</sup> BRASIL. PORTARIA /INPI /PR N° 37, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021. Dispõe sobre a registrabilidade de marcas sob a forma de apresentação marca de posição, à luz do estabelecido pelo art. 122 da Lei n° 9.279 de 14 de maio de 1996. Disponível em: <[https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/copy2\\_of\\_PORT\\_INPI\\_PR\\_37\\_2021.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/copy2_of_PORT_INPI_PR_37_2021.pdf)>. Acesso em 18/04/2023.

<sup>61</sup> BRASIL. Manual de Marcas. Instituído pela resolução INPI/PR número 249/2019, incorporada à Portaria INPI n° 8/2022. 6ª revisão (jan/2023). Disponível em: <<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>>. Acesso em 15/05/2023.

quando utilizado para distinguir produtos ou serviços. Tal requisito é ligado ao princípio da veracidade, pois exige que a marca não contenha informações falsas que possam induzir o consumidor a erro sobre a origem ou qualidade do produto ou serviço. O artigo 124<sup>62</sup> da Lei de Propriedade Industrial aponta os sinais que não são registráveis como marca devido à falta de distintividade, novidade ou legalidade.

---

<sup>62</sup> BRASIL. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 15 maio de 1996. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm)>. Acesso em 19/03/2023. “Art. 124. Não são registráveis como marca: I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação; II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração; IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público; V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda; VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina; XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza; XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154; XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento; XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país; XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular; XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir; XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva; XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico; XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.”



Quando ao princípio da veracidade, Denis Borges Barbosa<sup>63</sup> argumenta que deve ser aplicado tanto às marcas quanto à publicidade, tendo em vista o art. 124, inciso X da LPI. Isso se aplica não apenas aos sinais em si, mas também a qualquer outra forma marcária, notavelmente a expressão e a marca nominativa. Logo, marca que contenha palavras ou indicações, inclusive em língua estrangeira, que induzam a uma origem ou qualidade falsa, não será registrada.

O requisito de novidade para uma marca é relativo, desde que ela não seja usada para identificar produtos ou serviços idênticos, similares ou relacionados, como observado por Gama Cerqueira, por essa razão, afirma-se que a marca deve ser especial, ou seja, aplicada a um determinado produto ou classe de produtos ou serviços. Assim, a novidade da marca resulta de sua especialização, o que implica que a marca não precisa ser completamente nova em si, nem necessariamente inédita ou original.<sup>64</sup> Em outras palavras, a marca pode ser idêntica ou semelhante a outra em uso, desde que trate de operar em segmento diverso de produto ou serviços, e de indústrias ou comércios, de modo a não possibilitar a confusão ou associação perante o consumidor.

A novidade relativa, é conhecida também por disponibilidade, haja vista que constitui apenas o requisito de que o sinal, para ser adotado como marca, deve estar disponível no mercado, sem infringir os direitos de terceiros, e de acordo com as instruções normativas do Manual de Marcas e a LPI.

Desse modo, a disponibilidade de um sinal marcário, significa que este não poderá colidir com outras marcas de produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, como também não poderá reproduzir marcas notoriamente conhecidas em determinado ramo comercial, as quais o requerente não poderia desconhecer em razão de sua atividade comercial, tendo em vista que o titular da marca pode ter sede ou domicílio em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo que assegure a reciprocidade de tratamento.<sup>65</sup>

De acordo com Denis Borges Barbosa<sup>66</sup>, os sinais que já foram apropriados por terceiros, seja através do sistema de marcas específico ou qualquer outro

---

<sup>63</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

<sup>64</sup> CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. v.2. 2.ed. São Paulo: RT, 1982.

<sup>65</sup> CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. v.2. 2.ed. São Paulo: RT, 1982.

<sup>66</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

sistema, não podem ser registrados e são considerados *res alii*.<sup>67</sup> O princípio da especialidade, segundo o autor, implica em limitar a regra da novidade a um mercado específico onde ocorre uma competição efetiva. Isso significa que a exclusividade de um sinal se restringe apenas às atividades dentro do gênero ao qual ele se refere. Em outras palavras, um sinal não pode ser exclusivo em todos os setores, mas apenas dentro do seu campo de atuação específico (salvo se, de fato, operar em todos os segmentos, amparado pelo registro da marca).

Acerca do princípio da especialidade, o autor Gama Cerqueira esclarece:

[...] Nada impede também que a marca seja idêntica ou semelhante à outra já usada para distinguir produtos diferentes ou empregada em outro gênero de comércio ou indústria. É neste caso que o princípio da especialidade da marca tem sua maior aplicação, abrandando a regra relativa à novidade. A marca deve ser nova, diferente das já existentes; mas, tratando-se de produtos ou indústrias diversas, não importa que ela seja idêntica ou semelhante à outra em uso.[...] **O princípio da especialidade da marca, entretanto, não é absoluto, nem neste assunto podem firmar-se regras absolutas, pois se trata sempre de questões de fato, cujas circunstâncias não podem ser desatendidas quando se tem de decidir sobre a novidade das marcas e a possibilidade de confusão.** Quando se trata de indústrias ou gêneros de comércio inteiramente diversos, a questão da coexistência de marcas idênticas ou semelhantes facilmente se resolve. Ninguém confundiria, por exemplo, uma peça de fazenda com uma garrafa de vinho, ou um automóvel com uma balança, não sendo induzido em erro pelo fato de ser usada a mesma marca nesses produtos[...]<sup>68</sup> (Grifo do autor).

Tanto pela novidade quanto pela disponibilidade, é importante que o sinal seja em sua completude, diferente dos demais em uso, tendo em vista que a análise é baseada na anterioridade. Conforme observado por Schmidt, o “princípio da anterioridade guia a solução dos casos de conflito: quando dois sinais distintivos não podem coexistir pacificamente, aquele que for mais recente deve ser rejeitado”<sup>69</sup>.

Conforme Gama Cerqueira<sup>70</sup>, a distintividade pode ser considerada de duas maneiras: de forma subjetiva e objetiva. Subjetivamente, a marca deve ser distinta por si só, enquanto que, objetivamente, ela deve ser diferente das demais marcas

---

<sup>67</sup>A expressão em latim “*res alii*” pode ser traduzida como “coisa dos outros”. Tradução livre do autor. Disponível em: <<https://translate.google.com.br/?hl=pt-BR&sl=la&tl=pt&text=res%20alii&op=translate>>. Acesso em 16/04/2023.

<sup>68</sup> CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. v.2. 2.ed. São Paulo: RT, 1982. p.779.

<sup>69</sup> SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Princípios aplicáveis aos sinais distintivos**. In: JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereira dos. Propriedade intelectual: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. São Paulo: Saraiva, 2007. p.71.

<sup>70</sup> CERQUEIRA, João da Gama. *op. cit.*

em uso. Portanto, esse último aspecto está intimamente ligado ao requisito da novidade.

Nesse sentido, a fim de garantir que uma marca seja distintiva, não é necessário que seja completamente nova ou baseada em um conceito desconhecido, mas é preciso que ela combine elementos de forma a diferenciá-la das demais marcas e, mais importante, que não se assemelhe a outra marca, ou em caso de similaridade, que seja aplicável a gêneros que não possuam nenhuma relação entre si, de modo a evitar confusão ou associação por parte dos consumidores, nos moldes legais.

Segundo Denis Barbosa<sup>71</sup>, a necessidade da distintividade “se expressa, no campo jurídico, pela exigência de que a marca, para poder ser singularmente apropriada, deve se destacar suficientemente do domínio comum”. Isso acontece pois no âmbito do direito de marcas, os sinais de uso comum, genéricos ou meramente descritivos são considerados *res communis omnium*<sup>72</sup>, isso significa que é impossível reivindicar a propriedade privada e exclusiva sobre algo, inclusive expressões verbais, quando todo o público tem o direito de usar o mesmo objeto.

Percebe-se que, a validação de um sinal como marca exige sua capacidade de distinguir um produto de outro, mesmo que sejam idênticos ou similares, de acordo com os critérios definidos na legislação de propriedade industrial. Afinal, é imprescindível que o sinal preencha os requisitos legais estabelecidos.

### 1.2.3 O DESENHO INDUSTRIAL

O desenho industrial, no Brasil, está amparado pela Lei de Propriedade Industrial, conforme estabelecido no art. 94, “*ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei*”. Esse privilégio temporário concedido aos autores garante-lhes o direito de utilizar, desfrutar e dispor de sua obra, explorando-a de forma exclusiva nos âmbitos comercial e industrial.<sup>73</sup>

<sup>71</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

<sup>72</sup> A expressão em latim “*res communis omnium*”, pode ser traduzida como “algo comum a todos”. Tradução livre do autor. Disponível em: <<https://translate.google.com.br/?hl=pt-BR&sl=la&tl=pt&text=res%20communis%20omnium&op=translate>>. Acesso em 14/05/2023.

<sup>73</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Do requisito de originalidade nos desenhos industriais: a perspectiva brasileira**. 2009.

Antes da vigência da Lei de Propriedade Industrial, os desenhos industriais eram considerados uma forma literal de patente. No entanto, a partir dessa lei, eles passaram a ser objeto de registro, garantindo assim o direito automático àqueles que atendam aos requisitos formais estabelecidos.<sup>74</sup> Nas palavras de Gama Cerqueira:

Os autores de desenhos e modelos industriais equiparam-se ao inventor, ao escritor, ao artista; e seu direito possui a mesma natureza e fundamento que os demais direitos de autor, sendo uma propriedade fundada no direito natural.<sup>75</sup>

Assim, a proteção do desenho industrial, que resultante do trabalho intelectual do seu autor, é assegurada pela legislação. Entretanto, a fim de compreender o escopo dessa proteção, é necessário entender quais criações intelectuais são consideradas desenhos industriais, no termos do art. 95 da LPI:<sup>76</sup>

Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.<sup>77</sup>

O Manual de Desenhos Industriais do INPI<sup>78</sup> aponta em sua definição os seguintes requisitos para a caracterização dos desenhos industriais, (I) aspecto ornamental, (II) novidade, (III) originalidade, (IV) configuração externa, e (V) tipo de fabricação industrial.<sup>79</sup>

A exigência de novidade em um desenho industrial é um requisito de natureza objetiva e comparativa. A novidade pode ser entendida como uma forma negativa, já que o que é positivo trata da existência de anterioridade, que, se presente, resultará

---

<sup>74</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Do requisito de originalidade nos desenhos industriais: a perspectiva brasileira.** 2009.

<sup>75</sup> CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial.** v.2. 2.ed. São Paulo: RT, 1982. p. 292.

<sup>76</sup> QUEIROZ, Flávio Alcântara. **O Registro do desenho industrial de interfaces gráficas de usuário no Brasil.** Rio de Janeiro: Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 2020.

<sup>77</sup> BRASIL. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 15 maio de 1996. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm)>. Acesso em 19/03/2023.

<sup>78</sup> BRASIL. Manual de Desenhos Industriais .Portaria INPI nº 7/2022. 1ª revisão (fev/2022). Disponível em: <<http://manualdedi.inpi.gov.br/projects/manual-de-desenho-industrial/wiki>>. Acesso em 15/02/2023.

<sup>79</sup> QUEIROZ, Flávio Alcântara. **O Registro do desenho industrial de interfaces gráficas de usuário no Brasil.** Rio de Janeiro: Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 2020.

na falta de novidade do desenho em questão, ou seja, a novidade refere-se àquilo que não era conhecido antes do momento do depósito.<sup>80</sup>

Conforme Rafael Oquendo aponta em seus estudos, o critério da novidade é estritamente objetivo, fático e binário. A objetividade desse critério reside na verificação da existência de uma referência publicada anteriormente, de modo a determinar se o desenho posterior é integralmente antecipado por essa referência, ou seja, se há identidade absoluta, não havendo espaço para considerações sobre meras semelhanças. Quanto à sua natureza fática, a verificação da novidade ocorre exclusivamente no mundo externo, sem a necessidade de avaliar a obviedade ou a inventividade do desenho posterior, mas apenas se existe uma correspondência visual com a referência previamente publicada. Por fim, a novidade é um requisito binário, uma vez que o desenho pode ser considerado novo ou não, sem admitir graus intermediários, logo, não há ponderação em termos de maior ou menor grau de novidade entre os desenhos.<sup>81</sup>

Denis Borges Barbosa esclarece, “*não é novo o que já está no estado da técnica. Mais ainda, para efeitos de exame de novidade, o estado da técnica é apenas determinado pela continência numa só fonte (regra de um só documento)*”.<sup>82</sup> Ou seja, a avaliação da novidade de uma solicitação de registro de desenho industrial se baseia em tudo aquilo que não foi tornado público antes do pedido de registro desse desenho. A legislação brasileira estabelece que o estado da técnica abrange tudo que efetivamente já foi divulgado, em qualquer local, em qualquer momento e de qualquer forma.

Todavia, a novidade não está prejudicada caso a divulgação tenha sido realizada pelo autor, ou mesmo autorizada por ele, no período de 180 dias anteriores ao depósito, durante o chamado período de graça, conforme o art. 96, §3 da LPI.

O caráter original de um desenho industrial é definido a partir dos ditames do art. 97 da LPI, que estabelece: “*O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação aos outros objetos anteriores.*” Assim, o desenho industrial deve distinguir-se do estado da técnica não

---

<sup>80</sup> LABRUNIE, Jacques. **Direito de Patentes, Condições Legais de Obtenção e Nulidades**. Manole, São Paulo, 2006.

<sup>81</sup> OQUENDO, Felipe Barros. **A Originalidade Como Requisito Para Concessão De Registro De Desenho Industrial: Subsídios Para Uma Melhor Compreensão No Direito Brasileiro**. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Economia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2014.

<sup>82</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Do requisito de originalidade nos desenhos industriais: a perspectiva brasileira**. 2009. p.14.

apenas pela ausência de cópia de algum objeto previamente divulgado, mas também pela incorporação de um elemento criativo que confira uma aparência distintiva ao desenho.<sup>83</sup>

Nas percepções de Dannemann, não poderia o desenho industrial “ser confundido com objetos conhecidos quando colocados lado a lado [...] o desenho industrial deve demonstrar um mínimo de esforço para criação de um objeto com formas visuais próprias”<sup>84</sup>.

Por vezes, ocorre confusão entre a análise da novidade e a análise da originalidade, embora sejam conceitos distintos que, quando apresentados de forma clara, não deixam margem para confusão entre os dois requisitos. Pontua Denis Borges Barbosa que:

É nosso entendimento, assim, que a originalidade não só é requisito autônomo, destacado do da novidade, mas diz respeito à obra ornamental em si; e, mais, em face ao já conhecido (estado da técnica) deve destacar-se – quanto ao aspecto de aparência global – significativamente das anterioridades.<sup>85</sup>

Ao ser comparada com outras formas de propriedade industrial, a avaliação da originalidade é semelhante à análise da atividade inventiva nas patentes ou ao ato inventivo nos modelos de utilidade. No entanto, é importante destacar que não existe uma regra universal para avaliar a originalidade em todos os produtos. É fato que alguns produtos, devido à sua natureza, possuem limitações significativas em termos de variação em sua caracterização. Assim, pequenas alterações na forma podem resultar em diferenças substanciais em relação aos produtos anteriores. O grau de liberdade, portanto, varia de acordo com o tipo de produto, dependendo da capacidade de incorporar novas formas sem descaracterizá-los ou comprometer sua funcionalidade.<sup>86</sup>

A manifestação da criação na configuração externa de um produto é um requisito que se relaciona com a visibilidade da forma plástica e tem como objetivo restringir a proteção do desenho industrial à aparência do produto em que é

---

<sup>83</sup> QUEIROZ, Flávio Alcântara. **O Registro do desenho industrial de interfaces gráficas de usuário no Brasil**. Rio de Janeiro: Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 2020.

<sup>84</sup> DANNEMANN. **Comentários ao Código de Propriedade Industrial**. São Paulo: Renovar, 2005, p. 176 e 177.

<sup>85</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Do requisito de originalidade nos desenhos industriais: a perspectiva brasileira**. 2009. p. 46.

<sup>86</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Do requisito de originalidade nos desenhos industriais: a perspectiva brasileira**. 2009.

aplicado. O desenho industrial, quando aplicado à forma do produto, é caracterizado pela necessária visibilidade perante o consumidor.<sup>87</sup>

Conforme ressalta Denis Borges Barbosa, a forma oculta não possui um caráter ornamental. Nesse aspecto, a forma externa do produto diz respeito à aparência visível durante o uso comum do objeto<sup>88</sup>, de modo que, se o seu funcionamento for oculto, como uma peça de motor de automóvel, por exemplo, por mais que seja esteticamente agradável e ornamental, ela não poderá ser considerada para fins de desenho industrial.<sup>89</sup>

A capacidade de ser um tipo de fabricação industrial é um dos requisitos fundamentais para os desenhos industriais. Esses desenhos devem ser completamente reproduzíveis, ou seja, capazes de serem reproduzidos sem desvios significativos em sua configuração. É importante ressaltar que essa reprodução pode ocorrer tanto por meio de processos manuais quanto industriais, contanto que seja possível realizar a reprodução sem desvios. De acordo com o Manual de Desenhos Industriais, a constituição de um tipo de fabricação industrial requer que os objetos ou padrões sejam plenamente reproduzíveis, ou seja, devem permitir a reprodução em escala industrial com predominante uniformidade, sem apresentar desvios substanciais em sua configuração.<sup>90</sup>

O artigo 95 da LPI ainda estabelece a exigência de que o desenho industrial possua ornamentalidade. Isto é, o aspecto ornamental situa-se justamente entre a criação artística e a invenção técnica. De acordo com Denis Borges Barbosa, quando a criação possui natureza técnica, ela pode ser protegida por meio de uma patente de invenção ou modelo de utilidade. Por outro lado, se a criação é puramente estética e não está relacionada a um produto industrial, a proteção poderá ser buscada no âmbito do Direito Autoral.<sup>91</sup>

A legislação estabelece claramente que não serão considerados desenhos industriais as obras que possuam exclusivamente caráter artístico, conforme

---

<sup>87</sup> QUEIROZ, Flávio Alcântara. **O Registro do desenho industrial de interfaces gráficas de usuário no Brasil**. Rio de Janeiro: Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 2020.

<sup>88</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Do requisito de originalidade nos desenhos industriais: a perspectiva brasileira**. 2009.

<sup>89</sup> QUENDO, Felipe Barros. **A Originalidade Como Requisito Para Concessão De Registro De Desenho Industrial: Subsídios Para Uma Melhor Compreensão No Direito Brasileiro**. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Economia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2014.

<sup>90</sup> QUEIROZ, Flávio Alcântara. **O Registro do desenho industrial de interfaces gráficas de usuário no Brasil**. Rio de Janeiro: Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 2020.

<sup>91</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Do requisito de originalidade nos desenhos industriais: a perspectiva brasileira**. 2009.

disposto no artigo 98. Da mesma forma, as criações determinadas apenas pelo seu caráter técnico-funcional também estão excluídas da possibilidade de registro, nos termos do art. 100 da LPI:

Art. 100. Não é registrável como desenho industrial: I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração; 99 II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.<sup>92</sup>

O INPI estabelece as condições do pedido por meio de atos normativos, instruções normativas e resoluções, haja visto que vigoram as diretrizes do Manual de Desenhos Industriais, instituído pela Resolução 232/2019.

Em suma, a proteção legal do desenho industrial no Brasil é garantida pela Lei de Propriedade Industrial, assegurando aos autores o direito exclusivo sobre suas criações ornamentais. A análise da novidade, originalidade, configuração externa e tipo de fabricação industrial são critérios essenciais para determinar a proteção do desenho industrial. É importante ressaltar que a forma oculta e as criações puramente artísticas ou técnicas não se enquadram nessa categoria. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) estabelece as diretrizes para o registro, visando garantir a distinção visual e a reprodutibilidade do desenho. Portanto, o sistema de proteção ao desenho industrial busca equilibrar a criatividade estética com a aplicação prática e industrial dos produtos, promovendo a inovação e a proteção dos direitos dos criadores.

### 1.2.3.1 A INTERFACE GRÁFICA

A interface gráfica é elemento fundamental para a usabilidade de *softwares*, *websites* e *aplicativos*. Com a massificação dessas tecnologias, a proteção de interfaces gráficas tem sido objeto de discussões e pesquisas em diversas jurisdições. A sua importância reside no fato de que o *design* da interface gráfica ajuda na identificação dos produtos, gerando maior reconhecimento da marca e, conseqüentemente, aumento da concorrência no mercado.<sup>93</sup>

<sup>92</sup> BRASIL. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 15 maio de 1996. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm)>. Acesso em 19/03/2023.

<sup>93</sup> QUEIROZ, Flávio Alcântara. **O Registro do desenho industrial de interfaces gráficas de usuário no Brasil**. Rio de Janeiro: Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 2020.



No Brasil, a proteção ao *design* de interfaces gráficas pode ser obtida por meio do registro do desenho industrial. Entretanto, no âmbito das plataformas digitais, o registro do desenho industrial não pode proteger elementos funcionais e técnicos.<sup>94</sup>

A Lei da Propriedade Industrial brasileira prevê que o registro do desenho industrial protege "*a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial*".<sup>95</sup> Dessa forma, o registro do desenho industrial é uma ferramenta de proteção apenas para o *design*, não sendo aplicável a funcionalidades.<sup>96</sup> Vale ressaltar que o registro do desenho industrial não protege componentes não ornamentais ou funcionais do *design* da interface gráfica, como comandos de navegação, ícones, fontes e *layout*. Assim, a proteção fica restrita a elementos que resultem em um novo aspecto visual, não podendo proteger elementos técnicos e funcionais.<sup>97</sup>

A qualidade estética da interface gráfica é muito importante para a proteção do *design*. Assim, a proteção deve garantir que o *design* atende aos requisitos de originalidade e novidade, bem como aos critérios estéticos. A originalidade e a novidade são garantidas pela análise da unicidade do desenho industrial requerido, ou seja, se existe outro desenho industrial semelhante, e a estética é analisada pela avaliação da harmonização visual do *design*. Os elementos estéticos podem ser julgados com base no senso estético médio da população.

Outro ponto importante a ser considerado na proteção do *design* da interface gráfica é a dimensão temporal. Uma interface gráfica que tenha sido produzida em um período determinado pode ser considerada antiquada em outro período, e assim perder a proteção ao *design*. O registro de desenho industrial possui compromissos

---

<sup>94</sup> CARÁ, Milene Soares. **Do desenho industrial ao design no Brasil: uma bibliografia crítica para a disciplina.** Dissertação do Mestrado em Design e Arquitetura. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.

<sup>95</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Do requisito de originalidade nos desenhos industriais: a perspectiva brasileira.** 2009.

<sup>96</sup> BRASIL. Manual de Desenhos Industriais .Portaria INPI nº 7/2022. 1ª revisão (fev/2022). Disponível em: <<http://manualdedi.inpi.gov.br/projects/manual-de-desenho-industrial/wiki>>. Acesso em 15/05/2023.

<sup>97</sup> INDUSTRIAL DESIGN FORUM. **Catalogue on the Practices on the Protection of New Technological Design.** 2017. Disponível em: <[http://id-five.org/wp-content/uploads/2019/02/Study-of-Practices-on-Protection-of-New-Technological-Designs\\_Final-.pdf](http://id-five.org/wp-content/uploads/2019/02/Study-of-Practices-on-Protection-of-New-Technological-Designs_Final-.pdf)>. Acesso em 14/04/2023.

temporais e limita a proteção por um período de prazo determinado (aproximadamente 25 anos, no Brasil).<sup>98</sup>

Em um contexto global, há discussões em torno da proteção da interface gráfica de *software*, *websites* e *aplicativos*. Algumas jurisdições já promulgaram legislações especiais para a proteção desse tipo de *design*. O direcionamento da proteção se concentra em elementos ornamentais e nas respectivas características de comportamento, restringindo a proteção a elementos com finalidade meramente estética. Já a interface *gráfica* de *software*, que consiste em uma combinação de elementos estéticos e técnicos, está fora do escopo de uma proteção integral pelo registro do desenho industrial.<sup>99</sup>

Conclui-se que, a proteção da interface gráfica de *software*, *websites* e aplicativos é um tema em discussão em todo o mundo, principalmente por conta do mercado de tecnologia em constante evolução. No Brasil, a proteção pode se dar por meio do registro do desenho industrial, mas existem restrições, como a não proteção de elementos funcionais e técnicos e de componentes não ornamentais do *design*. É importante ressaltar que o *design* da interface gráfica é de fundamental importância para a proteção da marca e reconhecimento no mercado, mas a proteção, por meio do registro do desenho industrial, não é abrangente.<sup>100</sup>

#### 1.2.4 O INSTITUTO DO TRADE DRESS ORIGEM E CONCEITO

O instituto do *trade dress*, bem como sua terminologia, tiveram origem nos Estados Unidos durante o século XIX. No ano de 1946, embora ainda não fosse referido pelo nome atual, o instituto começou a ser reconhecido legalmente no ordenamento jurídico dos Estados Unidos por meio do *Lanham Act*, inicialmente, com foco voltado às características distintivas dos produtos, mas, ao longo do tempo, o conceito de *trade dress* foi expandido para abranger não apenas o *design* dos produtos, mas também o *layout* e a configuração dos estabelecimentos

<sup>98</sup> BRASIL. Manual de Desenhos Industriais .Portaria INPI nº 7/2022. 1ª revisão (fev/2022). Disponível em:<<http://manualdedi.inpi.gov.br/projects/manual-de-desenho-industrial/wiki>>. Acesso em 15/05/2023.

<sup>99</sup> CARÁ, Milene Soares. **Do desenho industrial ao design no Brasil**: uma bibliografia crítica para a disciplina. Dissertação do Mestrado em Design e Arquitetura. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.

<sup>100</sup> QUEIROZ, Flávio Alcântara. **O Registro do desenho industrial de interfaces gráficas de usuário no Brasil**. Rio de Janeiro: Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 2020.

comerciais. Posteriormente, o escopo do instituto foi ampliado ainda mais para incluir também serviços.<sup>101</sup> A expressão *trade dress* combina as palavras “*trade*” (comércio) e “*dress*” (vestido), de maneira a sugerir a ideia de uma “vestimenta comercial”.<sup>102</sup>

O termo *trade dress* adquiriu notoriedade em 1992, quando o caso “Two Pesos vs Taco Cabana”<sup>103</sup> foi julgado pela Suprema Corte. No caso em questão, o proprietário da rede de restaurantes Taco Cabana buscou proteção para a imagem e estilo de seu estabelecimento comercial, alegando que seu concorrente havia imitado características internas e externas, próprias suas.

É preciso entender que o restaurante Taco Cabana surgiu em 1978 em San Antonio, no Texas, e rapidamente se expandiu, abrindo mais cinco unidades até 1985. Com uma inspiração mexicana, os restaurantes Taco Cabana ofereciam uma atmosfera festiva, com espaços internos para refeições e um pátio decorado com cores vibrantes, pinturas e murais típicos. Além disso, possuíam uma área externa com um pátio que podia ser separado por portas de garagem suspensas, proporcionando flexibilidade aos clientes. A fachada externa era uma verdadeira festa visual, com cores vivas, listras neon, toldos brilhantes e guarda-chuvas.

Ocorre que, em dezembro de 1985, o restaurante Two Pesos abriu suas portas em Houston, também no Texas, apresentando uma estrutura que era incrivelmente similar à dos restaurantes Taco Cabana. Diante dessa situação, a rede Taco Cabana decidiu tomar medidas legais e, em 1987, entrou com um processo contra a rede Two Pesos por violação de “*trade dress*”.

A seguir, as representações visuais evidenciam a semelhança impressionante entre os estabelecimentos. Elas ilustram tanto o arranjo físico externo quanto o layout interno dos dois estabelecimentos comerciais envolvidos na mencionada disputa judicial, apresentados na sequência, respectivamente, as partes autora e demandada:

---

<sup>101</sup> ANDRADE, Gustavo Piva de. **O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços**. 2011. Disponível em: <<https://docplayer.com.br/10855516-Gustavo-piva-de-andrade.html>>. Acesso em 15/02/2023. p. 4.

<sup>102</sup> ANDRADE, Gustavo Piva de. **O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços**. 2011. Disponível em: <<https://docplayer.com.br/10855516-Gustavo-piva-de-andrade.html>>. Acesso em 15/02/2023.

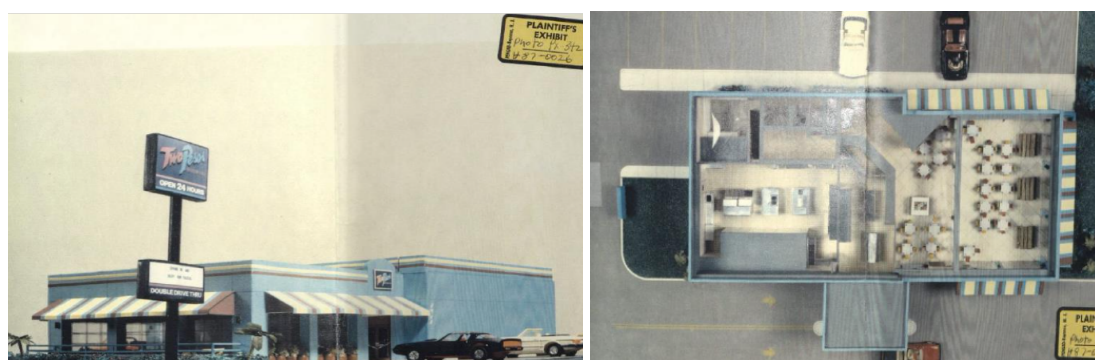
<sup>103</sup> Caso Two Pesos, Inc. e Taco Cabana Inc. 112 S.Ct. 2753 (1992).

Figura 1 e 2 – Layout externo e Planta baixa da Loja Taco Cabana (autora)



Fonte: Cornell University Law School Social Science and Law<sup>104</sup>

Figura 3 e 4 –Layout externo e Planta baixa da Loja Two Pesos (demandada)



Fonte: Cornell University Law School Social Science and Law<sup>105</sup>

Na mencionada lide, a Suprema Corte dos Estados Unidos concedeu proteção à rede de *fast-food* Taco Cabana, reconhecendo a validade da alegação de que a empresa Two Pesos estava indevidamente copiando as características visuais distintivas de seu estabelecimento. Essa cópia seria capaz de gerar confusão entre os consumidores. Como resultado, foi determinado que a parte requerida indenizasse a parte autora e fizesse alterações no *layout* de suas lojas.

Essa disputa entre as duas redes chamou a atenção para a importância da proteção do “*trade dress*” e levantou questões legais relacionadas à aparência e ao estilo distintivos dos estabelecimentos comerciais. O caso *Two Pesos vs. Taco Cabana* se tornou um marco na jurisprudência norte-americana, estabelecendo

<sup>104</sup> Disponível em: <[https://courses2.cit.cornell.edu/sociallaw/student\\_projects/Tradedresspage2.html](https://courses2.cit.cornell.edu/sociallaw/student_projects/Tradedresspage2.html)>. Acesso em 15/02/2023.

<sup>105</sup> Disponível em: <[https://courses2.cit.cornell.edu/sociallaw/student\\_projects/Tradedresspage2.html](https://courses2.cit.cornell.edu/sociallaw/student_projects/Tradedresspage2.html)>. Acesso em 15/02/2023.

precedentes significativos sobre a proteção do “*trade dress*” e sua relevância no contexto do comércio e da concorrência.

Conseqüentemente, a grande relevância do tema levou a uma alteração da Seção 45 do *Lanham Act*, em 1998, por meio do *Trade Dress Protection Act*, para estabelecer:

The term “trademark” includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof used by a person, or which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter, to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.<sup>106</sup>

Atualmente, conforme a doutrina e jurisprudência norte-americana, para que haja a proteção do “*trade dress*”, requer-se a presença dos requisitos da distintividade inerente ou aquisição de significado secundário, bem como sua não funcionalidade.<sup>107</sup>

Para avaliar a distintividade inerente de um “*trade dress*”, os tribunais americanos têm aplicado dois testes: o teste *Seabrook* e o teste *Abercrombie*. No teste *Seabrook*, mais amplamente utilizado, são consideradas as seguintes questões, (I) se a forma ou design do produto é comum, básica ou própria, (II) se a forma ou design do produto é única ou incomum na indústria em que está inserido, (III) se a forma ou design do produto é apenas um refinamento de uma forma já conhecida no setor. Por sua vez, o teste *Abercrombie* classifica o “*trade dress*” em três níveis - genérico, sugestivo ou arbitrário - protegendo-se aqueles que são suficientemente sugestivos ou arbitrários.<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup> Lanham Act § 45 (15 U.S.C. § 1127). Tradução livre do autor: “O termo “marca registrada” inclui qualquer palavra, nome, símbolo ou dispositivo, ou qualquer combinação dos mesmos usados por uma pessoa, ou que uma pessoa tenha uma intenção de boa-fé de usar no comércio e solicite o registro no registro principal estabelecido por este capítulo, para identificar e distinguir os seus bens, incluindo um produto único, daqueles fabricados ou vendidos por outros e para indicar a procedência dos bens, mesmo que essa procedência seja desconhecida”

<sup>107</sup> STEVENS, Linda; VANDERBROEK, Mark S. **Protecting and Enforcing Trade Dress**. American Bar Association. Forum on Franchising, 2009.

<sup>108</sup> STEVENS, Linda; VANDERBROEK, Mark S. **Protecting and Enforcing Trade Dress**. American Bar Association. Forum on Franchising, 2009.

Enquanto isso, o *secondary meaning*<sup>109</sup> traduzido como “significação secundária”, ocorre quando a identidade de um produto, estabelecimento ou serviço direciona o consumidor a associar não apenas o produto em si, mas também sua origem. Nesse sentido, os tribunais analisam uma série de fatores para determinar essa característica, tais como depoimentos e pesquisas realizadas com consumidores, posição estabelecida no mercado, forma e frequência de publicidade, entre outros elementos relevantes.<sup>110</sup>

Relativo ao requisito de não funcionalidade do “*trade dress*”, exige-se que este não possua uma finalidade funcional que justifique sua proteção, ou seja, que não facilite a utilização do produto em si. Os tribunais norte-americanos aplicam dois tipos de teste para avaliar essa característica, o primeiro é o teste tradicional, que considera como funcionais as características essenciais para o uso do produto ou que afetem seu custo ou qualidade, o segundo testa a necessidade competitiva, que atribui funcionalidade àquela característica que, se utilizada exclusivamente por um empresário, colocaria os demais em desvantagem excessiva.<sup>111</sup>

Em um caso não tão recente, mas extremamente relevante julgado pela Corte Federal de Miami, envolvendo uma ação movida por Romero Britto<sup>112</sup> contra a empresa Apple e a dupla *Craig and Karl*<sup>113</sup>, o autor alegou que o “*trade dress*” de suas obras foi violado pela campanha publicitária da Apple, produzida por Craig and Karl. Segundo Britto, os produtores da campanha utilizaram uma combinação de elementos originalmente empregados pelo autor, tais como cores vibrantes, justaposição de trechos de forma irregular com padrões repetidos e diferentes, visual alegre e contornos pretos e grossos, entre outros. Esses elementos foram considerados capazes de gerar confusão quanto à autoria dos desenhos.

---

<sup>109</sup> SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Marcas em Semiótica: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância.** Dissertação de Mestrado em Direito Comercial para PUC-SP, 2010. p. 91: “*Secondary meaning é um fenômeno que faz com que um signo comum, originalmente desprovido de distintividade, adquira pelo uso empresarial a capacidade de identificar um produto ou serviço de outro, tornando-se passível de proteção como marca*”.

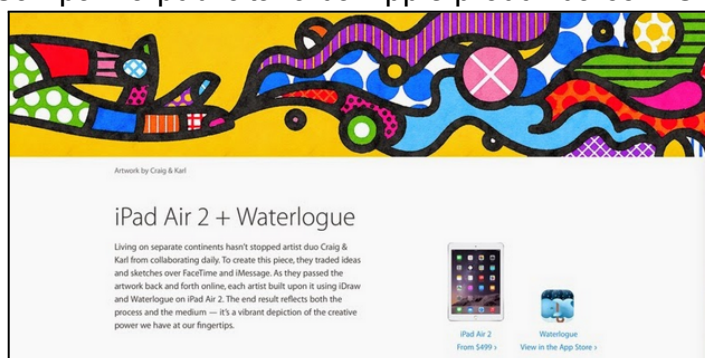
<sup>110</sup> VIEGAS, Natália Sché et al. **A busca por parâmetros jurisprudenciais para caracterização de concorrência desleal no âmbito da proteção ao “trade dress”.** 2018.

<sup>111</sup> VIEGAS, Natália Sché et al. **A busca por parâmetros jurisprudenciais para caracterização de concorrência desleal no âmbito da proteção ao “trade dress”.** 2018.

<sup>112</sup> Romero Britto. Romero Britto é um artista plástico brasileiro conhecido por sua arte alegre, colorida e otimista e destaca-se por fazer retratos de importantes personalidades. Disponível em: <<https://brasilescola.uol.com.br/biografia/romero-britto.htm>>. Acesso em 16/04/2023.

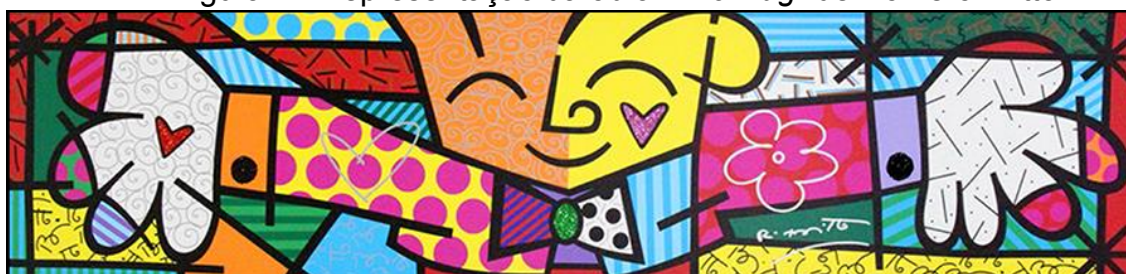
<sup>113</sup> Craig Redman e Karl Maier são artistas que trabalham na confecção de obras artísticas e design de produtos. Disponível em: <https://www.craigandkarl.com/>>. Acesso em 18/03/2023.

Figura 1 - Campanha publicitária da Apple produzida com Craig and Karl



Fonte: GONÇALVES, 2015.<sup>114</sup>

Figura 2 - Representação da obra “The Hug” de Romero Britto.



Fonte: BRITTO, 2013, “The Hug”.<sup>115</sup>

No caso em questão, é importante destacar que não se trata de uma cópia direta das imagens produzidas pelo autor Romero Britto. O cerne da discussão reside na semelhança de estilos, ou seja, na técnica de produção das obras, a qual não estaria protegida pelo direito autoral norte-americano.<sup>116</sup> Diante dessa situação, Britto alegou a violação do *trade dress* de suas obras em sua petição. No entanto, a Corte Federal de Miami decidiu pelo arquivamento do processo devido à falta de provas suficientes para comprovar a semelhança entre as obras de Romero Britto e as presentes na campanha publicitária promovida pela Apple em colaboração com Craig and Karl.

Constata-se, portanto, que embora a doutrina e a jurisprudência norte-americana já tenham realizado amplas discussões e estudos sobre o assunto,

<sup>114</sup> GONÇALVES, Lukas Ruthes. **Romero Britto x Apple**: não necessariamente uma infração ao Direito de Autor. Disponível em <<http://pinarede.blogspot.com/2015/04/romero-britto-x-apple-nao.html>>. Acesso em 16/04/2023

<sup>115</sup> Disponível em: <<https://www.shopbritto.com/products/the-hug-limited-edition-print>>. Acesso em 18/04/2023.

<sup>116</sup> GONÇALVES, Lukas Ruthes. **Romero Britto x Apple**: não necessariamente uma infração ao Direito de Autor. Disponível em <<http://pinarede.blogspot.com/2015/04/romero-britto-x-apple-nao.html>>. Acesso em 16/04/2023

é possível observar que, em determinadas circunstâncias e a depender do caso em análise, ocorrem ampliações ou modificações dos requisitos para a proteção do *trade dress*. Tal fato provavelmente decorre da natureza subjetiva do tema, que demanda uma análise individualizada em cada caso.

### 1.2.5 TRADE DRESS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

Inicialmente é preciso entender que o *trade dress* não é passível de registro no ordenamento jurídico brasileiro. Todavia, o art. 5, inciso XXIX da Constituição Federal do Brasil, estabelece a proteção a “outros signos distintivos”<sup>117</sup> que compõem um estabelecimento, produto ou serviço, logo, entende-se que o conceito abrange também o *trade dress*.<sup>118</sup>

Nos casos de violação de direitos de propriedade intelectual, geralmente, recorre-se à legislação aplicável a esses direitos para buscar reparação e punição ao infrator. Ademais, quando ocorre confusão entre produtos, mesmo que haja proteção sob os direitos de propriedade intelectual, também é possível buscar amparo por meio da legislação de concorrência desleal.<sup>119</sup>

É bom que se diga, que apesar da previsão constitucional estender a proteção ao instituto do *trade dress*, não existe na legislação brasileira a proteção expressa ao “*trade dress*”, motivo pelo qual aplica-se aos casos de violação a repressão às mesmas práticas da concorrência desleal, previstas na Lei de Propriedade Industrial, tópico que será abordado a frente.

No âmbito nacional, o conceito de *trade dress* envolve a representação visual de maneira abrangente, tratando-se de um produto ou serviço, vinculado a sua apresentação visual perante o público, o que engloba tanto características distintas quanto elementos essenciais do produto, analisados de forma conjunta.<sup>120</sup>

---

<sup>117</sup> BRASIL. Constituição (1988). CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Disponível em: <[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm)>. Acesso em 03/04/2023. “Art. 5º [...] XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;”

<sup>118</sup> MINADA, Luciana Yumi Hiane. **O instituto do trade dress no Brasil: a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção**. São Paulo: Associação Paulista de Propriedade Intelectual, 2012.

<sup>119</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

<sup>120</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.



Segundo a definição de José Carlos Tinoco Soares, o *trade dress*:

**[...] é a imagem total do negócio; num sentido bem geral, é o look and feel, é, o ver e o sentir do negócio; é o meio pelo qual o produto é apresentado no mercado; é o identificador de origem; o termo ‘trade dress’ significa a imagem total ou aparência geral de um produto ou serviço, incluindo, mas não limitado a, desenho da embalagem, rótulos, recipientes, mostruários, à característica do produto ou à combinação de elementos ou figuras que são ou se tornam associadas exclusivamente com uma existência particular que permitem funcionar como sendo um indicador de origem do produto; o ‘trade dress’ compreende uma única seleção de elementos que imediatamente estabelecem que o produto se distancia dos outros, por isso se torna inconfundível. ‘Trade dress’ e/ou ‘Conjunto-Imagem’, para nós é a exteriorização do objeto, do produto ou 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 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. 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 “O CONJUNTO-IMAGEM”.<sup>121</sup> (Grifo do autor)**

Nessa corrente, conforme explica o autor Gilberto Strunck, o *trade dress* é composto pela identidade visual, que nada mais do que “o conjunto de elementos gráficos que irão formalizar a personalidade de um nome, ideia, produto ou serviço. Esses elementos agem mais ou menos como as roupas e as formas de as pessoas se comportarem”.<sup>122</sup> Ou seja, num entendimento extensivo, pode-se dizer que o *trade dress* é tudo aquilo que representa de alguma forma a marca em si, ou está diretamente ligada a ela por fatores estéticos e de *design*.

Para que haja tutela ao *trade dress*, torna-se necessário o preenchimento de dois requisitos: distintividade e capacidade de confusão ou associação indevida pelo público consumidor.<sup>123</sup>

<sup>121</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. **Concorrência desleal vs. “trade dress” e/ou “conjunto imagem”**: (visual do objeto, do produto, de sua exteriorização e do estabelecimento). 1 ed. São Paulo: Ed do Autor, 2004.

<sup>122</sup> 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.

<sup>123</sup> MINADA, Luciana Yumi Hiane. **O instituto do trade dress no Brasil**: a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção. São Paulo: Associação Paulista de Propriedade Intelectual, 2012.

A distintividade desempenha um papel fundamental no *trade dress* de um produto, serviço ou estabelecimento, uma vez que é por meio dela que ocorre a diferenciação em relação aos demais. Para que o público consumidor possa identificar a origem do produto, é necessário que o conjunto de elementos visuais seja suficientemente distintivo, evitando-se configurações comuns. Dessa forma, a individualização do produto em relação aos seus concorrentes é essencial para que seja conferida a devida proteção.<sup>124</sup>

Uma vez caracterizada a distintividade, o detentor do *trade dress* deve demonstrar que, devido à similaridade entre os conjuntos de elementos visuais, há possibilidade de confusão por parte dos consumidores. O objetivo não se restringe apenas à confusão real entre os conjuntos de imagens, mas também abrange a potencial associação indevida. Quando um consumidor adquire um produto acreditando ser outro, configura-se a forma mais comum de confusão, na qual, conforme entendimento tanto doutrinário quanto jurisprudencial, não há controvérsia acerca da ilicitude do ato que gera a associação indevida.<sup>125</sup>

É importante salientar que o desvio de clientela decorrente da confusão entre produtos não se limita apenas à situação em que um consumidor adquire equivocadamente um produto, acreditando ser outro, mas também ocorre por meio do aproveitamento parasitário por parte do infrator. Por exemplo, quando um consumidor, mesmo tendo percebido que os produtos não são inteiramente idênticos, erroneamente, presume que ambos são provenientes do mesmo fabricante, o que o leva a uma suposição equivocada de que os produtos possuem a mesma qualidade.<sup>126</sup>

Já quanto ao requisito da possibilidade de confusão ou associação indevida, em seus estudos, a autora Luciana Yumi Hiane Minada<sup>127</sup> destaca a importância de se considerar dois aspectos relevantes, (I) a análise do *trade dress* de forma

---

<sup>124</sup> ANDRADE, Gustavo Piva de. **O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços**. Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI), São Paulo, n. 112. 2011. p. 11.

<sup>125</sup> ANDRADE, Gustavo Piva de. **O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços**. Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI), São Paulo, n. 112. 2011.

<sup>126</sup> ANDRADE, Gustavo Piva de. **O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços**. Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI), São Paulo, n. 112. 2011. p. 12.

<sup>127</sup> MINADA, Luciana Yumi Hiane. **O instituto do trade dress no Brasil: a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção**. São Paulo: Associação Paulista de Propriedade Intelectual, 2012.

conjunta, levando em conta o conjunto de elementos e não apenas cada elemento isoladamente, e (II) o nível de atenção e discernimento do consumidor. O primeiro aspecto é fundamentado na natureza do *trade dress*, que consiste precisamente em um conjunto de elementos distintivos que diferenciam um produto, estabelecimento ou serviço, razão pela qual a análise deve ser realizada considerando-se a integridade dos elementos em conjunto, e não de forma fragmentada. Do ponto de vista do discernimento do consumidor, é necessário que a avaliação da confusão do conjunto imagem seja baseada no consumidor médio, ou seja, aquele que, em sua maioria, não dedica grande atenção aos detalhes.

Nessa perspectiva, Gustavo Piva de Andrade<sup>128</sup> ressalta que os elementos que compõem um determinado *trade dress* devem ser analisados de forma conjunta, uma vez que, ao se deparar com um produto, o consumidor não realiza uma análise isolada de cada elemento da embalagem ou um processo mental de separação entre os diversos elementos gráficos presentes. A percepção do consumidor se dá como um todo, considerando a impressão geral, assim como a combinação dos elementos presentes no conjunto do *trade dress*.

Em relação ao nível de discernimento dos consumidores, destaca-se que a legislação busca proteger principalmente o consumidor desatento, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial nº 685.903, relatado pela Ministra Nancy Andrighi e proferido em 29/10/2017. O julgado ressalta a necessidade de considerar o consumidor médio, que geralmente não se atenta aos detalhes, ao analisar a possibilidade de confusão ou associação indevida em casos envolvendo o *trade dress*.<sup>129</sup>

Em várias situações, é suficiente para o consumidor fazer a associação entre o *trade dress* e o produto ou serviço correspondente, independentemente da presença da marca nominativa na embalagem, rótulo ou estabelecimento. Portanto, pode-se afirmar que quanto mais distintivo for o *trade dress* em relação ao produto ou serviço, maior deve ser a sua proteção.<sup>130</sup>

---

<sup>128</sup> ANDRADE, Gustavo Piva de. **O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços**. Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI), São Paulo, n. 112. 2011.

<sup>129</sup> ANDRADE, Gustavo Piva de. **O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços**. Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI), São Paulo, n. 112. 2011. p. 13/14.

<sup>130</sup> ANDRADE, Gustavo Piva de. **O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços**. Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI), São Paulo, n. 112. 2011. p. 11.

A não funcionalidade é mais uma condição essencial para a proteção do *trade dress*. Isso significa que a forma do *trade dress* não deve ser essencial por considerações técnicas. A doutrina da funcionalidade, originada nos Estados Unidos, também foi adotada no Brasil através da Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 124<sup>131</sup>, inciso XXI, que proíbe o registro como marca de formas que sejam necessárias para o produto ou sua embalagem, ou que sejam indissociáveis de um efeito técnico. Desse modo, uma forma é considerada funcional quando possui uma função utilitária, quando a sua apropriação por um empresário específico causa desvantagem técnica para os concorrentes, ou ainda, quando é indispensável para a utilização ou propósito do produto, podendo inclusive afetar seu custo ou qualidade.<sup>132</sup>

Na prática, ao lidar com casos que envolvem a proteção do *trade dress* por meio de ações de concorrência desleal, é comum encontrar dificuldades na concessão de medidas liminares. Isso ocorre porque a concessão dessas medidas requer a comprovação de conduta anticoncorrencial, o que pressupõe a presença de certos critérios, como a existência de características distintivas intrínsecas e a possibilidade de confusão entre os produtos, serviços ou estabelecimentos envolvidos.<sup>133</sup>

É importante ressaltar que o *trade dress* de uso generalizado não é passível de proteção. Isso ocorre quando o conjunto de elementos distintivos não é tutelado devido à negligência do seu titular ou quando o direito de propriedade intelectual expira, tornando-se de domínio público. Além disso, é necessário observar que a proteção ao *trade dress* possui certos limites, não abrangendo métodos comerciais, conceitos, temas, elementos funcionais, práticas de *marketing* e venda. Portanto, é essencial que o titular do direito adote medidas proativas para proteger o *trade dress*

---

<sup>131</sup> BRASIL. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 15 maio de 1996. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm)>. Acesso em 19/03/2023. “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.”

<sup>132</sup> ANDRADE, Gustavo Piva de. **O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços**. Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI), São Paulo, n. 112. 2011. p. 18/19.

<sup>133</sup> XAVIER, Vinicius de Almeida. **As possibilidades de proteção ao trade dress**. Revista Direito e Justiça, Porto Alegre, v. 41, n.2, p. 248-263, jul/dez. 2015. p. 256.

do seu produto, serviço ou estabelecimento desde o seu lançamento, a fim de evitar a apropriação por outros conjuntos de elementos distintivos.<sup>134</sup>

Constata-se que a doutrina jurídica brasileira concorda de maneira unânime que o *trade dress* de um produto, estabelecimento ou serviço deve ser protegido por meio das normas que coíbem práticas de concorrência desleal. No entanto, os requisitos estabelecidos pelos estudiosos para a proteção de um determinado conjunto de elementos distintivos ainda não são totalmente harmonizados, havendo divergências em relação a alguns deles, como a questão da não funcionalidade, que ainda é objeto de debate.<sup>135</sup>

### 1.2.6 TRADE DRESS E O AMBIENTE DIGITAL

A partir do crescente uso da *internet*, cada vez mais as empresas passaram a adotar esse meio para comercializar seus produtos e serviços, criando seus próprios *websites* e *aplicativos* que funcionam como extensões de suas lojas físicas. Essas plataformas permitem que as empresas exibam seus produtos, apresentem materiais de *marketing* e forneçam suporte de vendas e pós-venda. Não fazer parte do ambiente digital pode significar a perda de uma grande oportunidade comercial e também o enfraquecimento da imagem da empresa.<sup>136</sup>

O comércio no meio virtual possui um aspecto global muito relevante, especialmente após a criação da “*world wide web*”. Por este meio, as pessoas passaram a se comunicar instantaneamente com indivíduos do outro lado do globo, já que as informações fluem continuamente, fator que influenciou diretamente no consumo variado de produtos e serviços, de modo que as empresas puderam expandir suas marcas para além das limitações físicas antes intransponíveis.

O comércio de maneira eletrônica se consolidou a tal ponto que agora existem empresas que operam exclusivamente em ambientes virtuais, ou seja, não possuem estabelecimentos físicos, mas seus produtos e serviços podem alcançar pessoas em qualquer lugar. Dependendo do produto ou serviço oferecido, a transação pode envolver a entrega física do objeto na casa do comprador ou ser

---

<sup>134</sup> XAVIER, Vinicius de Almeida. **As possibilidades de proteção ao trade dress**. Revista Direito e Justiça, Porto Alegre, v. 41, n.2, p. 248-263, jul/dez. 2015. p. 257/258.

<sup>135</sup> VIEGAS, Natália Sché et al. **A busca por parâmetros jurisprudenciais para caracterização de concorrência desleal no âmbito da proteção ao "trade dress"**. 2018.

<sup>136</sup> DE ANDRADE, Marta Cleia Ferreira; SILVA, Naiara Gonçalves. **O comércio eletrônico (e-commerce): um estudo com consumidores**. Perspectivas em Gestão & Conhecimento, vol.7, ed1 2017.

concluída exclusivamente por meio de *downloads*. Além disso, há setores cuja prestação de serviços está intrinsecamente ligada ao ambiente virtual, como serviços de *streaming*, proteção contra vírus e redes sociais. Essas empresas, devido à sua natureza, desfrutam de custos menores e outras vantagens, mas ao mesmo tempo estão expostas às volatilidades e incertezas do meio virtual.<sup>137</sup>

Devido aos rápidos avanços tecnológicos, os estabelecimentos virtuais deixaram de ter apenas textos simples, e evoluíram de forma a incorporar cores, figuras, *designs*, ícones, *layout* variado, fontes diversas, animações, gráficos, sons entre outros elementos que formam a aparência geral de um *website*, conseqüentemente, influenciando diretamente a experiência do usuário da plataforma.<sup>138</sup>

Nesse contexto, insere-se o *trade dress* como o conjunto visual de um produto ou serviço, compreendido pela forma que se apresenta ao público consumidor, uma vez que abrange a roupagem e o *layout* tanto de estabelecimentos físicos quanto aqueles virtuais, presentes na *internet*, nas mais diversas plataformas, seja em *websites* ou *aplicativos*.<sup>139</sup> É importante destacar que essa forma de apresentação consiste na combinação de vários elementos comuns, que, quando agrupados em um único objeto, adquirem uma apresentação única e distintiva.<sup>140</sup> Percebe-se que o *trade dress* não deixa de ser um resultado de edições e combinações estéticas, quando aplicado no ambiente digital refere-se ao design visual do *website*.<sup>141</sup>

Ao examinar o *trade dress* de um *website*, uma das características importantes a ser considerada é a dependência dos computadores e suas telas pelos usuários que acessam o endereço eletrônico. No mundo físico, a maioria,

---

<sup>137</sup> MIKELS, Matt. **Surfing for protection: why websites should be categorically excluded from trade dress protection**, 23 CommLaw Conspectus. (2014). Disponível em: <<http://scholarship.law.edu/commlaw/vol23/iss1/6>>. Acesso em 21/03/2023.

<sup>138</sup> DE ANDRADE, Marta Cleia Ferreira; SILVA, Naiara Gonçalves. **O comércio eletrônico (e-commerce): um estudo com consumidores**. Perspectivas em Gestão & Conhecimento, vol.7, ed1 2017.

<sup>139</sup> BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. **E-stabelecimento: Teoria de estabelecimento comercial na internet, Aplicativos, Websites, segregação patrimonial, Trade Dress Eletrônico, Concorrência Online, ativos intangíveis cibernéticos e Negócios Jurídicos**. 1. ed. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2018. p. 47.

<sup>140</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

<sup>141</sup> BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. **E-stabelecimento: Teoria de estabelecimento comercial na internet, Aplicativos, Websites, segregação patrimonial, Trade Dress Eletrônico, Concorrência Online, ativos intangíveis cibernéticos e Negócios Jurídicos**. 1. ed. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2018. p. 289.

senão todos, os *trade dress* permanecem os mesmos para os consumidores, independentemente de sua localização ou do ponto de distribuição. No entanto, no ambiente virtual, o *trade dress* de um *website* pode variar de acordo com o dispositivo utilizado para acessá-lo, como computadores *desktop*, *laptops*, *tablets* ou *smartphones*. Essa dependência das telas dos dispositivos afeta a experiência visual e a percepção do *design* e da identidade da marca pelos usuários.<sup>142</sup>

Não é à toa que os proprietários de estabelecimentos virtuais se esforçam para que seus programadores e *web designers* desenvolvam uma plataforma transparente e amigável, a fim de simplificar a complexidade inerente ao uso da informática e às transações virtuais. Em outras palavras, eles superam barreiras geográficas e linguísticas por meio do uso de elementos estéticos que conferem distintividade empresarial. Esses esforços visam proporcionar aos usuários uma experiência fluida e acessível, facilitando a navegação, a compreensão das funcionalidades e a realização de compras online. Dessa forma, a utilização cuidadosa dos elementos estéticos contribui para a eficiência e o sucesso dos “*e-stabelecimentos*”.<sup>143</sup> No entanto, enfrenta-se um paradoxo, pois no intuito de evitar a estagnação e acompanhar as rápidas mudanças de tendências, muitos optam por realizar alterações periódicas nos elementos gráficos de seus *sites*. Porém, ao realizar frequentes atualizações na aparência visual, *designs* e *layouts*, o “*look and feel*” geral do site é alterado, resultando na perda do caráter pioneiro do seu *trade dress*. Além disso, tais modificações frequentes podem dificultar tanto para o proprietário quanto para os consumidores a identificação da imagem comercial do *website* e sua associação com a fonte, o que é essencial para a presença do significado secundário. Vale ressaltar que a proteção do *trade dress* baseia-se no seu uso contínuo no mercado.<sup>144</sup>

---

<sup>142</sup> NGUYEN, Xuan-Thao. **Should It Be Free Speech for All? The Challenge of Extending Trade Dress Protection to the Look and Feel of Web Sites in the Evolving Internet.** American University Law Review: Vol. 49: Iss. 6, Article 2 2000. Disponível em: <<http://digitalcommons.wcl.american.edu/aulr/vol49/iss6/2>>. Acesso em 16/03/2023.

<sup>143</sup> BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. **E-stabelecimento: Teoria de estabelecimento comercial na internet, Aplicativos, Websites, segregação patrimonial, Trade Dress Eletrônico, Concorrência Online, ativos intangíveis cibernéticos e Negócios Jurídicos.** 1. ed. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2018. p. 47.

<sup>144</sup> NGUYEN, Xuan-Thao. **Should It Be Free Speech for All? The Challenge of Extending Trade Dress Protection to the Look and Feel of Web Sites in the Evolving Internet.** American University Law Review: Vol. 49: Iss. 6, Article 2 2000. Disponível em: <<http://digitalcommons.wcl.american.edu/aulr/vol49/iss6/2>>. Acesso em 16/03/2023.

Contudo, isso não significa que a empresa não possa atualizar seu *website*. Se, ao atualizar os dados ou conteúdo, a empresa mantiver consistência com o *design, layout*, esquema de cores e, em geral, o mesmo “*look and feel*” reconhecido pelos consumidores, o caráter distintivo do site e o sentido secundário não serão perdidos, garantindo assim a proteção do *trade dress*.<sup>145</sup>

É indiscutível a importância de uma forte estratégia publicitária para conquistar o significado secundário de um *trade dress*. Por meio de um *marketing* eficiente, uma empresa consegue tornar seu produto, serviço ou, neste caso, seu *website* conhecido pelo público em geral. Assim, garante-se através da intensa exposição daquele *trade dress* no *ciberespaço*, o amplo reconhecimento.<sup>146</sup>

Quando se trata dos elementos visuais de um *website*, como cores, layouts e arranjos, eles desempenham um papel importante na criação de uma identidade distintiva. Empresas bem-sucedidas na internet muitas vezes são copiadas por outras que tentam imitar sua aparência. No entanto, em vez de ser uma situação ruim, essa rápida mudança de estilo se assemelha à moda, onde as tendências estão sempre mudando.<sup>147</sup>

Por isso, é importante que os negócios online se atualizem regularmente para acompanhar as mudanças e atrair os consumidores. Da mesma forma, os consumidores esperam ver interfaces atualizadas nos *websites* em que compram, pois de certa forma, analogamente os *sites* são equivalentes às vitrines do ambiente comercial atual. Assim, para garantir a renovação, os proprietários de *websites* trabalham com programas de computador para atualizar sua aparência e manter o funcionamento contínuo do comércio eletrônico.<sup>148</sup>

Em suma, o comércio eletrônico tem se mostrado uma oportunidade valiosa para as empresas expandirem suas atividades e alcançarem consumidores em todo o mundo. A presença online por meio de *websites* e aplicativos tornou-se essencial para o sucesso comercial e a imagem corporativa. Nesse contexto, o *trade dress* desempenha um papel fundamental, conferindo identidade visual e distintividade aos

---

<sup>145</sup> HOOK, Sara Anne. **Protecting Content Online: The Interface of Copyright and Design for Websites, Apps, and GUIs.** 2016.

<sup>146</sup> HOOK, Sara Anne. **Protecting Content Online: The Interface of Copyright and Design for Websites, Apps, and GUIs.** 2016.

<sup>147</sup> BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. **E-stabelecimento: Teoria de estabelecimento comercial na internet, Aplicativos, Websites, segregação patrimonial, Trade Dress Eletrônico, Concorrência Online, ativos intangíveis cibernéticos e Negócios Jurídicos.** 1. ed. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2018.

<sup>148</sup> BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. **E-stabelecimento: Teoria de estabelecimento comercial na internet, Aplicativos, Websites, segregação patrimonial, Trade Dress Eletrônico, Concorrência Online, ativos intangíveis cibernéticos e Negócios Jurídicos.** 1. ed. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2018.



estabelecimentos virtuais. É necessário equilibrar a atualização do design dos *websites* com a manutenção de elementos reconhecíveis pelos consumidores, a fim de garantir a proteção do *trade dress* e a consistência da experiência do usuário. O avanço tecnológico e a atenção aos aspectos estéticos são fundamentais para o sucesso dos negócios *online*, em um ambiente que se mantém em constante evolução.

### 1.3 O DIREITO AUTORAL

A proteção dos direitos autorais desempenha um papel fundamental na preservação da originalidade e valorização das expressões artísticas. Para tal, a Lei de Direitos Autorais brasileira estabelece critérios que determinam quais obras são passíveis de proteção e delineiam os limites dessa proteção. Nesse contexto, é importante compreender a distinção entre ideias e expressão, assim como a relevância do requisito de originalidade na concessão dos direitos autorais. Além disso, a era digital trouxe novos desafios e oportunidades para a proteção dos direitos autorais, uma vez que possibilitou a criação e compartilhamento de obras em diferentes formatos e plataformas. Assim, explorar essas questões permite compreender o alcance e as implicações dos direitos autorais no ambiente artístico contemporâneo.

Os direitos autorais garantem a proteção legal às expressões artísticas que possuem originalidade. A legislação brasileira de direitos autorais Lei nº 9.610/1998, em seu artigo 7º<sup>149</sup> apresenta exemplos de obras protegidas, como pinturas,

---

<sup>149</sup> BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 fev. 1998. Disponível em: <[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9610.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm)>. Acesso em: 27/03/2023. “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: I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas; II - as conferências, alocações, sermões e outras obras da mesma natureza; III - as obras dramáticas e dramático-musicais; IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer forma; V - as composições musicais, tenham ou não letra; VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas; VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia; VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética; IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza; X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência; XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova; XII - os programas de computador; 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. § 1º Os programas de computador são objeto de legislação específica, observadas as disposições desta Lei que lhes sejam aplicáveis. § 2º A proteção concedida no inciso XIII não abarca os dados ou materiais em si mesmos e se entende sem prejuízo de quaisquer direitos autorais que subsistam a respeito dos

esculturas, filmes, músicas, textos literários, coreografias, entre outros. Para que uma obra seja protegida pelos direitos autorais, é necessário que ela seja uma criação original e represente a visão do artista, além de ser expressa em algum meio físico, como papel, tela ou meios digitais.<sup>150</sup>

Diferentemente das marcas, não é obrigatório registrar a obra para obter a proteção dos direitos autorais, conforme o artigo 18, “*A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro*”<sup>151</sup>. A proteção é automática no momento em que a obra é materializada. No entanto, o registro pode ser realizado como uma forma de comprovar a autoria. Por exemplo, um autor pode optar por registrar um texto na Biblioteca Nacional<sup>152</sup> ou um músico pode registrar uma música na Escola de Música da UFRJ<sup>153</sup>. Essa ampla definição e a dispensa de registro permitem que as criações digitais também sejam protegidas pelos direitos autorais.

No entanto, é importante ressaltar que nem todas as publicações e *layouts* que estão nas redes sociais são consideradas obras autorais para fins legais. A originalidade do conteúdo apresentado é um fator determinante, pois quanto mais original, mais forte será a argumentação para considerá-lo uma obra autoral. É fundamental evitar violar os direitos dos criadores de obras como textos, fotos, desenhos, músicas, vídeos e videogames. Os direitos autorais não protegem ideias em si, mas sim a forma como essas ideias são expressas.<sup>154</sup>

---

*dados ou materiais contidos nas obras. § 3º No domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária ou artística, não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos direitos que protegem os demais campos da propriedade imaterial.”*

<sup>150</sup> MOSSE, Cassio; CARNEIRO, Tayná; FEIGELSON, Bruno. **Social Media Law: O Direito nas Redes Sociais**. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/social-media-law-o-direito-nas-redes-sociais/1481210873>>. Acesso em: 27/04/2023.

<sup>151</sup> BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 fev. 1998. Disponível em: <[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9610.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm)>. Acesso em: 27/03/2023.

<sup>152</sup> Site da Biblioteca Nacional, Disponível em: <<https://www.gov.br/bn/pt-br>>. Acesso em 26/03/2023.

<sup>153</sup> Site da Escola de Música da UFRJ, Disponível em: <<https://musica.ufrj.br/>>. Acesso em 26/03/2023.

<sup>154</sup> MOSSE, Cassio; CARNEIRO, Tayná; FEIGELSON, Bruno. **Social Media Law: O Direito nas Redes Sociais**. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/social-media-law-o-direito-nas-redes-sociais/1481210873>>. Acesso em: 27/04/2023.

A Lei de Direitos Autorais estabelece explicitamente em seu artigo 8<sup>155</sup> o que não é protegido, como ideias, métodos, regras, esquemas, planos, formulários e informações de uso comum. O nome ou título da obra também não possui proteção exclusiva, a menos que seja original e não cause confusão com outras obras do mesmo gênero, conforme o artigo 10<sup>156</sup>. Assim, embora seja comum falar sobre direitos de uma ideia, do ponto de vista jurídico, esse conceito não é reconhecido.<sup>157</sup>

Portanto, os direitos autorais não protegem a ideia em si, mas sim a maneira como ela é expressa. Muitas obras clássicas da literatura, cinema, música e cultura popular abordam a mesma história ou eventos semelhantes, porém de maneiras distintas. Da mesma forma, no âmbito do mundo digital, duas pessoas podem compartilhar fotos do mesmo cenário, mas com escolhas diferentes de ângulos, filtros, enquadramento e cores. Assim, nos casos em que a obra contenha uma ideia específica, como uma nova perspectiva de negócio, o autor terá direitos exclusivos apenas sobre a forma como essa ideia foi expressa.<sup>158</sup>

---

<sup>155</sup> BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 fev. 1998. Disponível em: <[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9610.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm)>. Acesso em: 27/03/2023. “Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei: I - as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais; II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios; III - os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções; IV - os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais; V - as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas; VI - os nomes e títulos isolados; VII - o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras.”

<sup>156</sup> BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 fev. 1998. Disponível em: <[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9610.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm)>. Acesso em: 27/03/2023. “Art. 10. A proteção à obra intelectual abrange o seu título, se original e inconfundível com o de obra do mesmo gênero, divulgada anteriormente por outro autor. Parágrafo único. O título de publicações periódicas, inclusive jornais, é protegido até um ano após a saída do seu último número, salvo se forem anuais, caso em que esse prazo se elevará a dois anos.”

<sup>157</sup> MOSSE, Cassio; CARNEIRO, Tayná; FEIGELSON, Bruno. **Social Media Law: O Direito nas Redes Sociais**. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/social-media-law-o-direito-nas-redes-sociais/1481210873>>. Acesso em: 27/04/2023.

<sup>158</sup> MOSSE, Cassio; CARNEIRO, Tayná; FEIGELSON, Bruno. **Social Media Law: O Direito nas Redes Sociais**. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/social-media-law-o-direito-nas-redes-sociais/1481210873>>. Acesso em: 27/04/2023.

## 2. A CONCORRÊNCIA DESLEAL

Em um primeiro momento, é importante analisar os fundamentos da ordem econômica e da concorrência leal, assim como os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência dos empresários. Em seguida, passa-se ao exame da natureza da concorrência desleal e sua forma parasitária, bem como o aproveitamento indevido de terceiros, e por fim o momento em que a concorrência deixa de ser salutar, e caracteriza-se como uma conduta desleal que viola os direitos intelectuais.

### 2.1 O PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA

A concorrência desempenha um papel fundamental no contexto empresarial, pois constitui-se como um elemento essencial para o desenvolvimento das atividades comerciais impulsionando o crescimento econômico de uma nação. Sob essa premissa, está garantida a liberdade de engajar-se em batalhas competitivas, em busca da posição de destaque na cadeia de uma determinada atividade empresarial. No entanto, a partir do momento em que a concorrência passa a ser desleal, de modo a prejudicar o funcionamento da lógica do sistema, necessariamente deve ser combatida.<sup>159</sup>

A proteção da concorrência como um princípio constitucional da ordem econômica em sistemas capitalistas emerge da interação entre o Direito e a Economia. Essa proteção visa garantir o acúmulo de capital em uma economia de mercado, que é regida pelos princípios da livre iniciativa, propriedade privada dos meios de produção e livre concorrência. Tais elementos são fundamentais e responsáveis por promover a competição saudável entre os agentes econômicos, estimulando a eficiência, a inovação e o desenvolvimento econômico geral.<sup>160</sup>

O princípio da livre concorrência é o fundamento da prática de mercado, na qual os competidores mais qualificados têm vantagem sobre os demais. Essa dinâmica promove o constante aprimoramento da qualidade e o avanço tecnológico dos produtos, beneficiando o consumidor.<sup>161</sup>

---

<sup>159</sup> COSTA, Dahyana Siman Carvalho. Concorrência desleal. **Âmbito Jurídico**. Rio Grande, n. 87, 2011.

<sup>160</sup> BAGNOLI, Vicente. **Direito econômico e concorrencial**. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p.271.

<sup>161</sup> BAGNOLI, Vicente. **Direito econômico e concorrencial**. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p.272.

Entretanto, no contexto do mercado, o empresário não pode desconsiderar a função social de seu empreendimento, tendo em vista que ao colocar seus interesses pessoais acima do interesse geral, causa prejuízos à coletividade, pois busca eliminar a concorrência em busca de lucros excessivos, e conseqüentemente comete o delito de abuso de poder econômico, desrespeitando a função social da empresa.<sup>162</sup>

A Constituição Federal do Brasil, no artigo 170, *caput*,<sup>163</sup> consagra o sistema capitalista ao estabelecer que a ordem econômica do país se baseia na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, com o objetivo de garantir uma existência digna para a coletividade. Assim, é essencial combinar a livre concorrência com os princípios da soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego e tratamento favorecido para as pequenas empresas.<sup>164</sup>

Nas democracias modernas, onde a livre iniciativa é valorizada, o direito concorrencial surge como consequência, trazendo benefícios tanto para o consumidor, por meio de preços mais baixos, quanto para o Estado, nas licitações em busca da melhor oferta.<sup>165</sup>

A primeira Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 24/02/1891, em seu artigo 72, § 24, determinou a proteção sobre a livre iniciativa.

---

<sup>162</sup> COSTA, Marcos da; MENEZES, Paulo Lucena de; MARTINS, Rogério Gandra da Silva. **Direito concorrencial: aspectos jurídicos e econômico: comentários à Lei nº 8.884/94 e estudos doutrinários.** 1ed. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2003. p. 74/75.

<sup>163</sup> BRASIL. Constituição (1988). CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Disponível em: <[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm)>. Acesso em 03/04/2023. “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (EC no 6/95 e EC no 42/2003) I – soberania nacional; II – propriedade privada; III – função social da propriedade; IV – livre concorrência; V – defesa do consumidor; VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; VII – redução das desigualdades regionais e sociais; VIII – busca do pleno emprego; IX – tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.”

<sup>164</sup> BAGNOLI, Vicente. **Direito econômico e concorrencial.** 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 272.

<sup>165</sup> COSTA, Marcos da; MENEZES, Paulo Lucena de; MARTINS, Rogério Gandra da Silva. **Direito concorrencial: aspectos jurídicos e econômico: comentários à Lei nº 8.884/94 e estudos doutrinários.** 1ed. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2003. p. 75.

Devido a importância, o instituto foi mantido na carta maior, conforme o inciso XIII<sup>166</sup> do artigo 5º da CF/1988.

Todavia, a livre iniciativa encontra limites nas regras do direito concorrencial,<sup>167</sup> haja visto que a defesa da concorrência assegura a soberania do consumidor ao garantir a liberdade econômica nos mercados, permitindo que a escolha final entre as opções disponíveis seja do consumidor. Logo, percebe-se que a defesa da concorrência protege a coletividade de consumidores, enquanto o direito do consumidor trata de resolver conflitos específicos, protegendo não a sociedade como um todo, mas sim um consumidor em particular.<sup>168</sup>

Desse modo é essencial, em mercados com livre concorrência, a existência de legislação sólida sobre o assunto para controlar abusos de todas as naturezas que venham a surgir, e assim promover a manutenção de uma concorrência saudável tanto para o mercado quanto para os consumidores.

## 2.2 A CONCORRÊNCIA NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

A livre concorrência no mercado, que resulta na supremacia dos mais preparados sobre os demais, é respaldada pela Constituição Federal brasileira. Em seu artigo 173<sup>169</sup>, §4º, são reprimidos o abuso de poder econômico e práticas que levem a um aumento excessivo de lucros e à eliminação da concorrência.<sup>170</sup>

---

<sup>166</sup> BRASIL. Constituição (1988). CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Disponível em: <[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm)>. Acesso em 03/04/2023. “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;”

<sup>167</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. **Concorrência desleal vs. “trade dress” e/ou “conjuntoimagem”**: (visual do objeto, do produto, de sua exteriorização e do estabelecimento). 1 ed. São Paulo: Ed do Autor, 2004. p. 9.

<sup>168</sup> BAGNOLI, Vicente. **Direito econômico e concorrencial**. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p 291.

<sup>169</sup> BRASIL. Constituição (1988). CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Disponível em: <[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm)>. Acesso em 03/04/2023. “Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. [...] § 4º A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.”

<sup>170</sup> BAGNOLI, Vicente. **Direito econômico e concorrencial**. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.

Desse modo, o direito concorrencial desempenha um papel importante na legislação brasileira ao proteger o mercado de agentes econômicos, e garantir a liberdade de acesso para que outros concorrentes exerçam suas atividades. Embora proteja o mercado em si, o principal beneficiário das normas é o consumidor, havendo, assim, uma defesa direta da concorrência e uma proteção indireta do consumidor.<sup>171</sup>

A tutela do direito concorrencial abrange tanto a liberdade quanto a lealdade da competição. Um conceito amplo de lealdade restringe a liberdade de atuação dos agentes de mercado, enquanto um princípio de liberdade mais abrangente reduz a quantidade de condutas consideradas desleais. Busca-se, portanto, equilibrar essas duas condutas por meio do equacionamento dos interesses dos consumidores e concorrentes.<sup>172</sup>

A concorrência possui diferentes desdobramentos, no contexto legislativo nacional, como a defesa comercial, a concorrência desleal, os crimes contra a ordem econômica, as licitações e o direito concorrencial. Embora esses desdobramentos estejam relacionados entre si, eles não se confundem e podem ser distintos em sua abordagem.<sup>173</sup>

No Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 4º, inciso VI, são estabelecidos direitos básicos do consumidor, que incluem a proteção contra publicidade enganosa e abusiva, práticas comerciais coercitivas ou desleais, bem como outras formas de abusividade presentes nos serviços e produtos oferecidos no mercado.<sup>174</sup>

A popular e conhecida Lei Antitruste 12.529 de 30 de novembro de 2011, estabelece o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, cujo objetivo é reprimir infrações à ordem econômica pautada pelos princípios da livre iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, proteção aos consumidores e contenção do abuso do poder econômico. O rol taxativo do artigo 36<sup>175</sup> da Lei Antitruste,

---

<sup>171</sup> ZANOTTA, Pedro, et al. **Desafios atuais da regulação econômica e concorrência**. São Paulo: Atlas, 2010. p. 137.

<sup>172</sup> SALOMÃO FILHO, Calixto. **Direito Concorrencial as estruturas**. 3 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 81.

<sup>173</sup> BAGNOLI, Vicente. **Direito econômico e concorrencial**. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 274.

<sup>174</sup> JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereira dos. **Propriedade intelectual: criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal**. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2007.

<sup>175</sup> BRASIL. Lei n. 2.529 de 30 de novembro de 2011. Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 novembro de 2011. Disponível em: <[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2011-2014/2011/lei/l12529.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12529.htm)>. Acesso em

especifica quais são os atos que visam prejudicar a livre concorrência, dominar significativamente o mercado, elevar excessivamente os lucros ou exercer abusivamente a posição dominante, que caracteriza-se como infração à ordem econômica.<sup>176</sup>

---

18/04/2023. “Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; II - dominar mercado relevante de bens ou serviços; III - aumentar arbitrariamente os lucros; e IV - exercer de forma abusiva posição dominante. § 1º A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso II do caput deste artigo. § 2º Presume-se posição dominante sempre que uma empresa ou grupo de empresas for capaz de alterar unilateral ou coordenadamente as condições de mercado ou quando controlar 20% (vinte por cento) ou mais do mercado relevante, podendo este percentual ser alterado pelo Cade para setores específicos da economia. § 3º As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no caput deste artigo e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica: I - acordar, combinar, manipular ou ajustar com concorrente, sob qualquer forma: a) os preços de bens ou serviços ofertados individualmente; b) a produção ou a comercialização de uma quantidade restrita ou limitada de bens ou a prestação de um número, volume ou frequência restrita ou limitada de serviços; c) a divisão de partes ou segmentos de um mercado atual ou potencial de bens ou serviços, mediante, dentre outros, a distribuição de clientes, fornecedores, regiões ou períodos; d) preços, condições, vantagens ou abstenção em licitação pública; II - promover, obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou concertada entre concorrentes; III - limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado; IV - criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor, adquirente ou financiador de bens ou serviços; V - impedir o acesso de concorrente às fontes de insumo, matérias-primas, equipamentos ou tecnologia, bem como aos canais de distribuição; VI - exigir ou conceder exclusividade para divulgação de publicidade nos meios de comunicação de massa; VII - utilizar meios enganosos para provocar a oscilação de preços de terceiros; VIII - regular mercados de bens ou serviços, estabelecendo acordos para limitar ou controlar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, a produção de bens ou prestação de serviços, ou para dificultar investimentos destinados à produção de bens ou serviços ou à sua distribuição; IX - impor, no comércio de bens ou serviços, a distribuidores, varejistas e representantes preços de revenda, descontos, condições de pagamento, quantidades mínimas ou máximas, margem de lucro ou quaisquer outras condições de comercialização relativos a negócios destes com terceiros; X - discriminar adquirentes ou fornecedores de bens ou serviços por meio da fixação diferenciada de preços, ou de condições operacionais de venda ou prestação de serviços; XI - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, dentro das condições de pagamento normais aos usos e costumes comerciais; XII - dificultar ou romper a continuidade ou desenvolvimento de relações comerciais de prazo indeterminado em razão de recusa da outra parte em submeter-se a cláusulas e condições comerciais injustificáveis ou anticoncorrenciais; XIII - destruir, inutilizar ou açambarcar matérias-primas, produtos intermediários ou acabados, assim como destruir, inutilizar ou dificultar a operação de equipamentos destinados a produzi-los, distribuí-los ou transportá-los; XIV - açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia; XV - vender mercadoria ou prestar serviços injustificadamente abaixo do preço de custo; XVI - reter bens de produção ou de consumo, exceto para garantir a cobertura dos custos de produção; XVII - cessar parcial ou totalmente as atividades da empresa sem justa causa comprovada; XVIII - subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou subordinar a prestação de um serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem; e XIX - exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca.”

<sup>176</sup> FORGIONI, Paula A. **Os fundamentos do antitruste**. 9ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 137.



No âmbito da Lei de Propriedade Industrial 9.279/96, o artigo 2º<sup>177</sup> estabelece que os direitos de propriedade industrial devem ser salvaguardados por meio da repressão à concorrência desleal, estabelecendo assim um princípio fundamental a ser seguido.<sup>178</sup> Ainda, a LPI indica no Título V (Dos Crimes Contra a Propriedade Industrial), Capítulo VI (Dos Crimes de Concorrência Desleal), em seu artigo 195<sup>179</sup>, quais seriam as práticas que caracterizariam a concorrência desleal.<sup>180</sup>

<sup>177</sup> BRASIL. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 15 maio de 1996. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm)>. Acesso em 19/03/2023. “Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II - concessão de registro de desenho industrial; III - concessão de registro de marca; IV - repressão às falsas indicações geográficas; e V - repressão à concorrência desleal.”

<sup>178</sup> JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereira dos. **Propriedade intelectual: criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal**. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 346

<sup>179</sup> BRASIL. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 15 maio de 1996. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm)>. Acesso em 19/03/2023. “Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem; II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem; III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos; V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências; VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento; VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve; VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave; IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem; X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador; XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato; XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser; IV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos. Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. § 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos. § 2º O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público.”

<sup>180</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. p. 266.

Além dos atos de concorrência desleal tipificados como crime, o artigo 209<sup>181</sup>, da Lei 9.279/96, prevê a tutela sobre ilícitos civis, que vem a prejudicar a imagem ou os negócios de terceiros ao criar confusão entre estabelecimentos, produtos e serviços no mercado<sup>182</sup>

Desse modo, fica evidente que a legislação brasileira protege a concorrência através de várias abordagens, compreendendo práticas que violem a ordem econômica do país, regulamentadas pela Lei Antitruste (Lei 12.529/2011) que visa promover e preservar a concorrência justa e saudável em um determinado mercado, com o principal objetivo de prevenir práticas anticompetitivas que possam restringir a livre concorrência e prejudicar os consumidores.

Além de condenar atos de concorrência desleal contra práticas comerciais injustas, enganosas e desonestas como a imitação de produtos ou serviços, uso indevido de marcas registradas, divulgação de informações confidenciais, publicidade enganosa, entre outros comportamentos que violem os princípios de honestidade e boa-fé nos negócios. Assim, conforme a Lei de Propriedade Industrial são estabelecidas medidas para salvaguardar os interesses dos empresários, punindo-se tanto infrações consideradas civis quanto criminais no âmbito do direito concorrencial.

### 2.3 CONCEITO E CARACTERIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL

O conceito de concorrência desleal é muitas vezes apresentado pela doutrina como subjetivo ou de difícil compreensão. Todavia, com base no artigo 10 *bis*, da Convenção da União de Paris (CUP), de respaldo internacional, a concorrência desleal pode ser definida como “*atos de concorrência contrário às práticas honestas em matéria industrial ou comercial*”.<sup>183</sup> O dispositivo estabelece um mandamento

---

<sup>181</sup> BRASIL. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 15 maio de 1996. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm)>. Acesso em 19/03/2023. “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.”

<sup>182</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. p. 266

<sup>183</sup> “Art. 10º bis (1) - Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal. (2) - Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial. (3) – Deverão

moral e ético, de modo que a análise da concorrência desleal deve ser feita pelo operador do direito, levando em consideração as circunstâncias específicas de cada caso. O princípio inibitório aos atos de concorrência desleal deve ser seguido pelos estados membros do tratado, delineando suas particularidades.

A concorrência desleal, de acordo com José Henrique Pierangeli, envolve um comportamento caracterizado como “jogo sujo”, onde indivíduos buscam burlar a lei.<sup>184</sup> No entanto, nem toda concorrência ilícita é necessariamente desleal, pois a deslealdade está relacionada a questões morais, como a boa-fé, lealdade e honestidade comercial. Alguns atos imorais violam normas comerciais e têm impacto negativo na esfera concorrencial.<sup>185</sup>

Existem distinções entre a concorrência ilícita e a concorrência desleal. A primeira se refere à violação de lei ou contrato, bem como ao abuso ou desempenho inadequado de direitos, enquanto a segunda se configura por meio de práticas concorrenciais contrárias à conduta honesta no âmbito industrial ou comercial.<sup>186</sup>

A concorrência desleal pode ser classificada como específica ou genérica. A primeira é protegida civil e penalmente, enquanto a segunda é tutelada apenas no âmbito civil, permitindo apenas a exigência de indenização por perdas e danos. A concorrência desleal específica ocorre por meio do uso de meios fraudulentos, como a obtenção de informações de empresas concorrentes por violação de segredos comerciais ou a vinculação de informações, levando os consumidores ao erro.<sup>187</sup>

Já no contexto da concorrência genérica, contudo, pode haver dificuldade em distinguir-se a concorrência “regular” da concorrência “desleal não criminosa”. Ambas podem envolver os requisitos de responsabilidade civil, como dano, nexo causal e dolo, mas apenas a concorrência desleal é capaz de gerar responsabilização civil, já que é identificada pelo uso de meios imorais, desonestos

---

*proibir-se particularmente: 1º - todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; 2º - as falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; 3º - as indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias.”* Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/cup.pdf>>. Acesso em 23/02/2023

<sup>184</sup> PIERANGELI, José Henrique. **Crimes contra a propriedade industrial e crimes de concorrência desleal**. 1 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

<sup>185</sup> CAIXETA, Simone Leticia de Sousa. **Regime jurídico da concorrência**: as diferenças entre concorrência desleal e a infração à ordem econômica. 1ed. Curitiba: Juruá, 2005.

<sup>186</sup> CAMELIER DA SILVA, Alberto Luís. **Concorrência desleal**: atos de confusão. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

<sup>187</sup> CAIXETA, Simone Leticia de Sousa. **Regime jurídico da concorrência**: as diferenças entre concorrência desleal e a infração à ordem econômica. 1ed. Curitiba: Juruá, 2005. p. 153.

ou reprimidos pelas práticas de mercado, sem necessariamente configurar um crime.<sup>188</sup>

No âmbito da caracterização da concorrência desleal, não se pode generalizar a conduta danosa de concorrência como forma de ato ilícito ou desleal, pois nem todas as condutas prejudiciais da concorrência são proibidas por lei. A proteção se concentra não na liberdade dos concorrentes, mas sim na liberdade de mercado, protegendo os interesses subjetivos em função dos interesses coletivos.<sup>189</sup> É importante ressaltar que nem todos os atos que resultam em desvio de clientela devem ser considerados como condutas de concorrência desleal. A deslealdade deve ser aferida pela existência de ilicitude no ato, não apenas pela possível consequência.<sup>190</sup>

Além das listas de práticas enquadradas como concorrência desleal presentes em algumas legislações, deve-se realmente proteger-se a expectativa razoável de comportamento de mercado, que está relacionada aos costumes e práticas comerciais de cada setor específico. Conforme o entendimento do autor Denis Barbosa, essa análise não deve ser baseada em critérios genéricos da economia, mas sim nos usos e costumes de cada ramo de atividade e nas características do ambiente em que estão inseridos.<sup>191</sup>

Conforme os estudos de Manoel Pereira dos Santos e Wilson Pereira Jabur, os pressupostos para caracterização de um ato de concorrência desleal são a existência de concorrência real, deslealdade na conduta e produção de resultados. A concorrência real ocorre quando a atividade de um agente econômico afeta a atividade de outro, competindo pela mesma clientela. Além disso, é necessário que as atividades ocorram simultaneamente, dentro do mesmo ramo de produtos ou serviços e no mesmo âmbito geográfico. A deslealdade, embora envolva um parâmetro subjetivo que pode variar conforme o mercado, pode ser configurada com

---

<sup>188</sup> CAIXETA, Simone Letícia de Sousa. **Regime jurídico da concorrência**: as diferenças entre concorrência desleal e a infração à ordem econômica. 1ed. Curitiba: Juruá, 2005. p. 152/153.

<sup>189</sup> COMPARATO, Fábio Konder. **Concorrência desleal**. Direito empresarial, v 2. Tradução . São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011.

<sup>190</sup> CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 2, 1982.

<sup>191</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2ª. Edição. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2003.

base na culpa do agente, não necessitando comprovar dolo ou fraude. Quanto ao resultado, pode ser suficiente a possibilidade ou perigo de dano ao concorrente.<sup>192</sup>

A autora Luciana Yumi Hiane Minada, ainda aponta cinco requisitos para que uma conduta caracterize-se como concorrência desleal, (I) a prescindibilidade de dolo ou fraude, bastando a culpa do agente, (II) a desnecessidade de comprovação de dano concreto, (III) a existência de colisão entre os envolvidos, (IV) existência de clientela, e (V) a conduta passível de repreensão.<sup>193</sup>

Assim, mesmo com os diversos entendimentos mencionados, é difícil ater-se a um único conceito quanto ao que pode ser considerado concorrência desleal. Nesse sentido, a doutrina tem desempenhado um papel fundamental na elaboração de critérios para a identificação e caracterização da concorrência desleal.

Com base no exposto, é possível concluir que a concorrência desleal é um conceito complexo e multifacetado, sujeito a interpretações e análises casuísticas. A definição de seus contornos e características específicas requer uma abordagem criteriosa, levando em consideração os princípios éticos e morais que regem as práticas comerciais. Afinal, a promoção da concorrência leal e a repressão efetiva da concorrência desleal são pilares fundamentais para o desenvolvimento econômico e a manutenção de um ambiente empresarial íntegro.

## 2.4 CONCORRÊNCIA DESLEAL E TRADE DRESS NO AMBIENTE DIGITAL

No contexto do ambiente digital, a conhecida ferramenta utilizada para a disseminação de informações, *marketing*, comunicação, e cada vez mais, comércio, são as plataformas digitais, sobretudo o *website*, de modo que toda empresa que possui um *site*, faz o máximo para que ele seja único e memorável. Entretanto, o valioso investimento no *design* de um *website*, pode ser alvo de cópia por concorrentes mal intencionados, e pior, sem que haja quaisquer consequências legais, devido a falta de dispositivo regulador efetivo, culminando em prejuízos potencialmente devastadores.<sup>194</sup>

<sup>192</sup> SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. **Propriedade intelectual: criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal**. São Paulo: Saraiva, 2007.

<sup>193</sup> MINADA, Luciana Yumi Hiane. **O instituto do trade dress no Brasil: a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção**. São Paulo: Associação Paulista de Propriedade Intelectual, 2012.

<sup>194</sup> DE ANDRADE, Marta Cleia Ferreira; SILVA, Naiara Gonçalves. **O comércio eletrônico (e-commerce): um estudo com consumidores. Perspectivas em Gestão & Conhecimento**, v. 7, n. 1, 2017.

A aparência de um *website* é crucial para que o consumidor possa identificá-lo como pertencente a um provedor de serviços ou comerciante específico, além de ter a certeza de estar no *site* correto que pretendia visitar. É como se fosse uma marca visual que cria uma associação confiável com a reputação da empresa. No entanto, quando ocorre violação da aparência do *site*, essa associação confiável é interrompida, causando prejuízos tanto para o comerciante quanto para o consumidor.<sup>195</sup>

O *trade dress* de um estabelecimento *online* pode desempenhar um papel importante na criação de uma imagem distintiva, especialmente considerando que nem todos os consumidores têm pleno conhecimento dos detalhes e ofertas do negócio. Em um mercado com milhões de *websites* ativos, o *trade dress* pode ser a única maneira de chamar a atenção dos consumidores.<sup>196</sup>

Os fatores ambientais, como o uso de cores, a organização dos *links*, o *design* dos *sites*, a escolha de fontes e o uso de música ou conteúdo audiovisual, têm um impacto significativo nos consumidores. Estudos mostram que a música<sup>197</sup> ambiente, por exemplo, pode atrair clientes e influenciar suas escolhas de compra, mesmo que eles não estejam conscientes disso. A sonoridade é cuidadosamente selecionada para refletir a identidade do estabelecimento e se alinhar às preferências do consumidor.<sup>198</sup>

Além disso, são utilizadas técnicas sensoriais complementares à visão, como parte do conceito de multimodalidade, para proporcionar uma experiência mais envolvente ao consumidor. Isso permite que eles tenham uma experiência de compra online mais completa, que se diferencia de uma compra pessoal, mas não tão distante como uma compra por telefone.<sup>199</sup>

À medida que as empresas passam a depender cada vez mais dos *sites* como cartões de visita e como principal fonte de receita por meio do comércio

---

<sup>195</sup> HOOK, Sara Anne. **Protecting Content Online: The Interface of Copyright and Design for Websites, Apps, and GUIs.** 2016.

<sup>196</sup> BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. **E-stabelecimento: Teoria de estabelecimento comercial na internet, Aplicativos, Websites, segregação patrimonial, Trade Dress Eletrônico, Concorrência Online, ativos intangíveis cibernéticos e Negócios Jurídicos.** 1. ed. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2018. p. 320.

<sup>197</sup> SUNSTEIN, Cass Robert. **Republic.com2.0.** New Jersey: Princeton University Press, 2009.

<sup>198</sup> BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. **E-stabelecimento: Teoria de estabelecimento comercial na internet, Aplicativos, Websites, segregação patrimonial, Trade Dress Eletrônico, Concorrência Online, ativos intangíveis cibernéticos e Negócios Jurídicos.** 1. ed. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2018.

<sup>199</sup> BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. **E-stabelecimento: Teoria de estabelecimento comercial na internet, Aplicativos, Websites, segregação patrimonial, Trade Dress Eletrônico, Concorrência Online, ativos intangíveis cibernéticos e Negócios Jurídicos.** 1. ed. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2018.

eletrônico, surge um desafio significativo: a facilidade com que os *sites* podem ser copiados em sua totalidade. A aparência do *site* tornou-se um elemento crucial para o sucesso comercial, e isso acarreta o risco de imitações indesejadas que podem prejudicar os negócios e a reputação das empresas.<sup>200</sup>

Neste ponto, cabe fazer um apontamento importante, que apesar de tratar-se de um método utilizado como referência para a verificação de violação do *trade dress* no ambiente digital, advindo do ordenamento jurídico norte-americano, é plenamente cabível sua aplicação análoga no âmbito da prática jurídica nacional, já que tais critérios encontram respaldo nas diretrizes da repressão à concorrência desleal.

À vista disso, a autora Liz Brown, após um série de estudos e análises quanto aos entendimentos e parâmetros utilizados pelos tribunais norte-americanos para inferir se houve ou não reprodução ou imitação de *trade dress* nas plataformas digitais, anotou os seguintes critérios examinados em caso de probabilidades de confusão ou associação de aparências:

1. A semelhança entre os dois *trade dresses*; 2. A relação dos produtos ou serviços das duas empresas; 3. Os canais de publicidade ou *marketing* utilizados por cada parte; 4. A força ou distinção da identidade visual do autor; 5. A intenção do acusado em selecionar a marca, incluindo evidências de intenção de infringir; 6. Evidência de confusão real; 7. A probabilidade de expansão nas linhas de produtos resultando em uma competição mais direta no futuro; 8. O grau de cuidado que os consumidores provavelmente irão utilizar.” Estes seriam os oito fatores a serem considerados para concluir se houve ou não a ofensa do direito.<sup>201</sup>(tradução livre do autor)

Em seguida, Liz Brown apresenta o teste multifatorial para verificar a violação do *trade dress* do *website* em si, salientando que a análise não se restringe apenas em garantir a concorrência justa, mas visa também proteger e incentivar a inovação no desenvolvimento de *websites*, são eles os fatores: “1. *Similaridade Geral (a. Tipografia e Formatação; b. Esquema de Cores; c. Sons, Animações, Efeitos Visuais; d. Símbolos, Logos e Marcas; e. Layout e Disposição; f. Design da Experiência do Usuário)*”; em seguida, os seguintes “2. *Proximidade de Produtos ou Serviços no(s) Mercado(s) Relevante(s); 3. Cópia Intencional; e 4. Probabilidade de*

---

<sup>200</sup> HOOK, Sara Anne. **Protecting Content Online: The Interface of Copyright and Design for Websites, Apps, and GUIs.** 2016.

<sup>201</sup> BROWN, Liz. **Bridging the Gap: Improving Intellectual Property Protection for the Look and Feel of Websites.** NYU J. Intell. Prop. & Ent. L., v. 3, p. 310, 2013.

*Confusão do Consumidor;*<sup>202</sup> Ao considerar todos esses subfatores, nenhum elemento individual deve ser decisivo. É possível ter sites com grande semelhança, mesmo que, por exemplo, as cores dos dois sites sejam um pouco diferentes. A avaliação da similaridade geral deve ser feita de forma holística, mas não se pode descartar os posicionamentos dos especialistas<sup>203</sup>

No contexto do ordenamento jurídico brasileiro, os pressupostos para a análise quanto à violação do *trade dress* já foram discutidos e estabelecidos por meio de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e basicamente ações que envolvem violação de *trade dress* dependem da realização de perícia, conforme demonstrado a seguir:

RECURSO ESPECIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMPARAÇÃO NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM SIMPLES OBSERVAÇÃO DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS EM CONFRONTO. DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA. 1. **A fim de se concluir pela existência de concorrência desleal decorrente da utilização indevida do conjunto-imagem de produto da concorrente é necessária a produção de prova técnica** ( CPC/73, art. 145). O indeferimento de perícia oportunamente requerida para tal fim caracteriza cerceamento de defesa 2. Recurso especial provido.  
(STJ - REsp: 1778910 SP 2016/0185736-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 06/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018 RT vol. 1003 p. 534) (grifo do autor)

Assim, a perícia é essencial no âmbito do processo de aferição de concorrência desleal por violação de *trade dress*, de tal modo que o entendimento deve ser estendido também aos casos de violação do instituto no ambiente digital.

Se tratando de violação de marca, bastaria apresentar a comprovação do registro da marca junto ao INPI nos autos, fornecendo o máximo de informações possíveis sobre o registro, incluindo o certificado de registro expedido pelo INPI. Somado a verificação do nome da empresa, o registro de nomes de domínio, o histórico prévio de uso da marca em redes sociais e a presença relevante nos resultados de pesquisa na *Internet*, configurando-se como recursos valiosos para evidenciar a singularidade inerente da marca dentro do seu segmento de mercado.

<sup>202</sup> BROWN, Liz. **Bridging the Gap:** Improving Intellectual Property Protection for the Look and Feel of Websites. NYU J. Intell. Prop. & Ent. L., v. 3, p. 310, 2013. Versão original: “1. Overall Similarity a. Fonts and Formatting; b. Color Scheme; c. Sounds, Animations, Visual Effects; d. Symbols, Logos and Marks; e. Layout and Arrangement; f User Experience Design; 2. Proximity of Products or Services in the Relevant Market(s); 3. Intentional Copying; 4. Likelihood of Consumer Confusion.”

<sup>203</sup> BROWN, Liz. **Bridging the Gap:** Improving Intellectual Property Protection for the Look and Feel of Websites. NYU J. Intell. Prop. & Ent. L., v. 3, p. 310, 2013.



A inexistência de um mecanismo formal de registro para o *trade dress*, que é resultado de construção jurisprudencial e doutrinária, implica a necessidade de comprovar a peculiaridade da marca, ou seja, a ausência de um padrão de mercado. Para garantir a exclusividade do *trade dress*, é preciso que ele possua características únicas que levem o consumidor a associá-lo imediatamente à empresa que representa. Caso contrário, sem essa peculiaridade, não há base para proteção legal. Pois como visto anteriormente, o *trade dress* pode estar presente em embalagens, fachadas de estabelecimentos ou na apresentação estética de um *website* entre outras plataformas digitais. Ele engloba um conjunto de elementos visuais que estabelecem uma conexão entre o consumidor e a empresa ou produto identificado.

Desta maneira, segundo o especialista em propriedade intelectual Calza Neto, para alegar a violação de *trade dress*, é necessário comprovar o uso contínuo ao longo do tempo. Catálogos, anúncios, publicações em redes sociais e *websites* são formas efetivas de evidenciar a cronologia, desde que haja uma comprovação sólida e confiável dos registros. Nesse aspecto, algumas ferramentas como a fornecida pela “*Verifact*”<sup>204</sup> que permite a coleta de conteúdo digital, e recursos como o *Wayback Machine*<sup>205</sup>, para comprovação de conteúdo de *websites* ao longo do tempo, são excelentes opções para produzir tais provas.<sup>206</sup>

O especialista ainda explica que é importante demonstrar que o *trade dress* alegado não possui um caráter funcional, tendo em vista que se protegido exclusivamente, prejudicaria o desenvolvimento dos demais concorrentes. Nesse viés, aponta 5 fatores que essencialmente devem ser comprovados para que se tenha a pretensão da proteção do *trade dress*, inclusive no ambiente digital, são eles a (I) novidade, (II) peculiaridade, (III) cronologia, com metadados, (IV) inexistência de padrão de mercado, e a (V) inexistência de caráter funcional. Dessa maneira,

---

<sup>204</sup> A *Verifact* é o meio de coleta de provas online, alternativo à ata notarial, para evidências digitais no Whatsapp (WEB), Facebook, Instagram, Twitter, Telegram (WEB), vídeos no Youtube, webmails, blogs, lojas virtuais e outros conteúdos na Internet, que podem ser usadas em processos judiciais, denúncias, acordos e outros fins. Com alta confiança técnica, validade jurídica e ampla aceitação na justiça. Disponível em: <<https://www.verifact.com.br/>>. Acesso em 25/04/2023.

<sup>205</sup> *The Internet Archive, a non-profit, is building a digital library of Internet sites and other cultural artifacts in digital form. Like a paper library, we provide free access to researchers, historians, scholars, people with print disabilities, and the general public.* Disponível em: <<http://web.archive.org/>> Acesso em 25/04/2023.

<sup>206</sup> NETO, Calza. **Prova pericial nas ações de violação de marca e *trade dress***. Jusbrasil, 2022. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/artigos/prova-pericial-nas-acoes-de-violacao-de-marca-e-trade-dress/1572383921>>. Acesso em 26/04/2023.

seria possível lograr êxito com a proteção do *trade dress* frente ao ambiente digital. Em um segundo momento, para que se visualize a concorrência desleal, é preciso fazer a confrontação entre os *trade dresses* demonstrando cada ponto de forma objetiva, de modo que caracteriza-se de fato um caso de reprodução de elementos. Tal análise é comumente realizada por um técnico especialista no assunto, que atuará como perito no caso concreto.<sup>207</sup>

Ainda, a cronologia é outra demonstração essencial. Considerando que tanto a marca quanto o *trade dress* dependem de novidade como elemento fundamental, é crucial comprovar a anterioridade do registro da marca ou o uso do *trade dress*. Caso contrário, há uma grande probabilidade de obter um resultado negativo. E por fim, a comprovação de prejuízo econômico do titular do direito, somado às provas de confusão havidas durante os acontecimentos dos fatos, assim pode-se afirmar que a violação do *trade dress*, ainda que não seja no ambiente digital, pode ser tutelada pela concorrência desleal.<sup>208</sup>

Portanto, a partir do exposto, percebe-se que a análise de critérios como a semelhança entre os *trade dresses*, a probabilidade de confusão dos consumidores e a demonstração de prejuízo econômico são fundamentais para verificar a violação do *trade dress* e buscar a tutela pela concorrência desleal. É necessário que se promova um ambiente regulatório efetivo, capaz de proteger a inovação e incentivar o desenvolvimento de *websites* únicos e memoráveis, salvaguardando assim a reputação das empresas no ambiente digital.

---

<sup>207</sup> NETO, Calza. **Prova pericial nas ações de violação de marca e *trade dress***. Jusbrasil, 2022. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/artigos/prova-pericial-nas-acoes-de-violacao-de-marca-e-trade-dresses/1572383921>>. Acesso em 26/04/2023.

<sup>208</sup> NETO, Calza. **Prova pericial nas ações de violação de marca e *trade dress***. Jusbrasil, 2022. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/artigos/prova-pericial-nas-acoes-de-violacao-de-marca-e-trade-dresses/1572383921>>. Acesso em 26/04/2023.

### **3. PARÂMETROS E CRITÉRIOS JURISPRUDENCIAIS PARA A CARACTERIZAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO TRADE DRESS NO AMBIENTE DIGITAL.**

Neste tópico, serão analisados alguns parâmetros e critérios utilizados pela jurisprudência, integrante do ordenamento jurídico brasileiro, que visa identificar a caracterização da violação do *trade dress* no ambiente digital por meio da concorrência desleal. O processo de escolha de tais acórdãos foi feito através da técnica de amostragem. O método levou em consideração a matéria estudada no âmbito da propriedade intelectual, de modo que o filtro aplicado para a pesquisa na jurisprudência que levou em consideração os últimos 13 anos, foram os termos “*trade dress*” e “*concorrência desleal*” e “*website*”. Assim, obteve-se um total de 68 acórdãos no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que se mostrou com o maior número de decisões ajustadas ao estudo, além de possuir os julgados mais recentes. Enquanto nas buscas pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, encontrou-se apenas 3 decisões relevantes. Apesar de ambos os Tribunais de Justiça apresentarem resultados nas buscas, foi possível perceber que nem todos tratavam sobre a temática, por mais que tais palavras buscadas pelo filtro estivessem em seu corpo textual. Assim, por questão de pertinência, buscou-se abordar aqueles que diretamente tratavam sobre os conteúdos relacionados ao tema do presente trabalho. Por fim, vale a pena ressaltar que as conclusões obtidas a partir das análises serão feitas de modo indutivo, não havendo generalização para outros grupos de decisões que não serão analisadas aqui.

#### **3.1 ANÁLISE DE JULGADOS DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO ESTADO DE SÃO PAULO**

(I) *Agravo de Instrumento nº 0066169-18.2010.8.19.0000/TJRJ*

O primeiro caso trata de um agravo de instrumento interposto por Multisport Indústria Comércio e Representações Ltda. (agravante) contra a decisão liminar concedida pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital em uma ação ordinária visando cessar atos de concorrência desleal proposta por Speedo International Limited e Speedo Holdings BV (agravadas).

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. **PROPRIEDADE INTELECTUAL. MARCAS. USO INAUTORIZADO DE WEB SITE, TRADE DRESS, DESENHO INDUSTRIAL E SLOGANS, CAUSA CONFUSÃO NOS CONSUMIDORES QUANTO A ESTAR A RÉ LICENCIADA PELA AUTORA. DANO DE DILUIÇÃO DA MARCA E PERDA DE CLIENTELA. CONCORRÊNCIA DESLEAL.** LIMINAR QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS, PERICULUM IN MORA. PROVA DOCUMENTAL QUE A NÍVEL DE COGNIÇÃO SUMÁRIA DEMONSTRA A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DECISÃO LIMINAR AMPARADA NA PROVA DOS AUTOS E NA LEI 9.279/96. CORRETA A DECISÃO. APLICÁVEL A SÚMULA 59 TJRJ. NEGA-SE SEGUIMENTO AO RECURSO NA FORMA DO ART. 557 § 1º DO CPC.

(TJRJ, Agravo de Instrumento n. 0066169-18.2010.8.19.0000 Rio de Janeiro Capital, 7ª Vara Empresarial, Relatora: Helena Candida Lisboa Gaede, Data De Julgamento: 17/12/2010, Decima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 10/01/2011)

A controvérsia se dá pela conduta da agravante, que manteve os consumidores em erro, ao utilizar-se de produtos das agravadas como se fossem seus. A decisão que concedeu a liminar, trouxe em sua fundamentação as restrições quanto ao uso do *website* e *trade dress* para vincular os produtos e as marcas das agravadas, já que tais atos levavam o consumidor a crer que estava utilizando e interagindo com as marcas da Speedo International Limited e Speedo Holdings BV. Na íntegra, a decisão de 1ª instância ordenou a Multisport Indústria Comércio e Representações Ltda.:

1) Que a 1ª. ré retire do ar, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, toda e qualquer **informação que leve o consumidor a acreditar que a mesma é subsidiária dos autores** no Brasil, **retirando especialmente a seção” Linha do Tempo”, bem como todas as imagens e fotografias de propriedade das autoras, incluindo as fotos das lojas que violam o seu padrão de arquitetura e design;** 2) Que os réus se abstenham de prestar qualquer declaração ou divulgar, por qualquer meio, informações que induzam o consumidor a acreditar que são subsidiárias e/ou licenciados das autoras no Brasil ou que possuem qualquer relação com as autoras; 3) Que os réus cessem a distribuição e comercialização da configuração ornamental da touca Velox (“Aqua-V); 4) Que as rés cessem, no prazo de 30 (trinta) dias, a distribuição e comercialização dos produtos das linhas “Endurance”, “Sea Sqad” “Axcelerate”, “XD Skin”, “SPDO”<sup>209</sup> (grifos do autor)

Nota-se, mediante as circunstâncias, que houve uma preocupação específica das agravadas, titulares dos direitos, em proteger não apenas as formas de

<sup>209</sup> RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento nº 0066169-18.2010.8.19.0000. Agravante: Multisport Indústria Comércio e Representações Ltda. Agravadas: Speedo International Limited e Speedo Holdings BV. Relatora: Helena Candida Lisboa Gaede. Órgão Julgador: Capital, 7ª Vara Empresarial, Décima Oitava Câmara Cível. Data De Julgamento: 17/12/2010, Data de Publicação: 10/01/2011. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-rj/367509782>>. Acesso em 05/06/2023.

apresentação do *website*, mas também a sua interação com o usuário, tendo em vista que naquele formato a disposição das figuras, do *layout* dentre outros componentes não seguiam o padrão de organização pretérito, algo que impactou negativamente a estratégia de marketing arquitetada pelas autoras Speedo International Limited e Speedo Holdings BV. Tal condição afetou a percepção dos consumidores, já que depararam-se com uma versão não original da marca e dos elementos associados ao *trade dress* digital dela.

Além do mais, é possível inferir que de certo modo, houve a violação de vários direitos intelectuais. Não apenas o *trade dress* digital foi alvo das ações da agravante, mas também as propriedades protegidas pelo desenho industrial (configuração ornamental da touca Velox), dentre outros.

Em segundo grau, a Relatora Helena Candida Lisboa Gaede destacou:

A decisão agravada, portanto, **encontra amparo na legislação específica, e na doutrina**, e a nível de cognição sumária, as alegações demonstradas pelos **inúmeros documentos e fotografias acostadas, que evidenciam que a Agravante em seus produtos, utiliza-se dos website, dos trade dress e demais características dos produtos das Agravadas, sem manter qualquer relação comercial, que lhe autorize a fazê-lo**, atende aos requisitos da tutela antecipada, eis que presentes o *fumus bonis iuri* e o *periculum in mora* para vedar o uso inautorizado de criação alheia, até por que, a alegação de anterior relação contratual, cujo término teria ocorrido há cerca de 4 (quatro) anos, **não serve de justificativa, para a atividade parasitária** e por isso mesmo, não justifica que se aguarde o longo tramite de uma **ação judicial para que cesse a concorrência desleal, que causa dano, não só às Agravadas como aos próprios consumidores**, ao adquirirem os produtos da Speedo do Brasil, acreditando estarem adquirindo produtos com a garantia da qualidade da marca Speedo Internacional.<sup>210</sup>(grifos do autor)

Mediante as manifestações da Desembargadora, percebe-se a urgência em tutelar os direitos da agravada, que não apenas foi afetada em termos financeiros, mas também ao que diz respeito à reputação social, na medida em que os consumidores eram afetados, mostrando insatisfação com a marca.

Dessa forma, foi possível verificar que os critérios analisados pelos julgadores para salvaguardar o *trade dress* digital (dentre os demais direitos da propriedade intelectual conexos afetados), em primeira instância e também no TJRJ, concentraram-se na repressão à concorrência desleal e parasitária, devido ao

---

<sup>210</sup> RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento nº 0066169-18.2010.8.19.0000. Agravante: Multisport Indústria Comércio e Representações Ltda. Agravadas: Speedo International Limited e Speedo Holdings BV. Relatora: Helena Candida Lisboa Gaede. Órgão Julgador: Capital, 7ª Vara Empresarial, Décima Oitava Câmara Cível. Data De Julgamento: 17/12/2010, Data de Publicação: 10/01/2011. Disponível em:<<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-rj/367509782>>. Acesso em 05/06/2023

prejuízo causado aos consumidores pelo fato do induzimento ao erro, já que se tratava de proposital confusão e associação indevida, provocada pela empresa Comércio e Representações Ltda. (agravante)

(II) *Agravo de Instrumento 2120327-81.2016.8.26.0000/TJSP*

O segundo caso é muito interessante, trata-se de um Agravo de Instrumento interposto por Joice Cristina Hasselmann (agravante) contra decisão em demanda fundada na violação de direito marcário e na indevida reprodução de *trade dress*, em ação ajuizada pela Abril Comunicações S.A (agravada), titular das marcas “Veja” e “TVeja” contra ex-jornalista, responsável pela apresentação de noticiário em mídia eletrônica.

Ementa:

Propriedade industrial. Marca "Veja" e trade dress. Ré, ex-âncora do programa jornalístico TVeja, do Grupo Abril, que criou, após o seu desligamento da empresa autora, canal na internet chamado VejaJoice e domínio de nome www.vejajoice.com.br, além de **utilizar a expressão como sinal identificativo em redes sociais e seguindo por meio dela a se apresentar na divulgação de comentários e vídeos, na mesma área (política) em que atuava como jornalista da autora. Informação falsa além disso, nos perfis e páginas pessoais da ré, de seguir integrando o corpo editorial da revista Veja. Hipótese de aproveitamento parasitário** da palavra veja, registrada pela autora junto ao INPI, como forma de promoção pessoal. Tentativa ademais de **indução em erro do público consumidor, à custa do prestígio do renomado veículo de comunicação** mantido pela autora. Usurpação indevida em princípio caracterizada. Tutela antecipada, deferida no sentido da imposição à ré de dever de abstenção quanto ao uso do signo como elemento identificativo de sua atividade profissional, que se confirma nessa parte. **Exploração indevida de trade dress do programa jornalístico** em que atuava a ré, mediante a utilização por ela da mesma foto em que aparece à frente da redação do órgão jornalístico, não suficientemente caracterizada. Decisão de Primeiro Grau reformada nesse particular. Agravo de instrumento da ré parcialmente provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento n. 2120327-81.2016.8.26.0000; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 30ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2016; Data de Registro: 27/08/2016). (grifos do autor)

O caso envolveu o uso de marca e *trade dress* da marca “Veja” no ambiente virtual por parte da agravante. Segundo o que consta nos autos, a agravante se valeu da marca “Veja” mesmo após o término do contrato de cessão de direitos intelectuais, quanto ao uso de marca, celebrado entre as partes. Em resposta, a agravada solicitou à justiça que determinasse à agravante que cessasse o uso da marca “Veja” em quaisquer meios de comunicação, inclusive em sua página na

*internet*, sob alegação de violação do *trade dress*, no ambiente digital, e ofensa à propriedade intelectual.

Quanto à alegação da agravada sobre a utilização indevida do *trade dress* no ambiente digital por parte da agravante, em segunda instância o Relator Fabio Tabosa esclareceu:

Nada impede, em tal linha, que a ré empregue, para identificar seu website, páginas sociais e canais de comunicação, o nome isoladamente ou em associação com qualquer outra expressão sinônima, que se preste a chamar a atenção à sua pessoa, se assim desejar [...]. Por outro lado, **não se está cogitando no caso de concorrência direta**, ou mesmo de eventual risco de desvio pela ré da clientela da autora. **Cuida-se de outra coisa, vale dizer, de concorrência parasitária, marcada pela apropriação indevida de signos alheios em benefício próprio, o que sem dúvida parece ocorrer.**

Com efeito, **é fortemente sugestivo, como destacado na decisão de processamento do recurso, que o uso da expressão “VejaJoice”** pela ré-agravante nos mais variados formatos tenha a intenção de confundir o público, explorando o notório prestígio da marca e dos veículos de comunicação mantidos pela autora-agravada e por outro lado procurando não deixar se diluir o prestígio que a própria jornalista alcançou como integrante do grupo editorial da Abril, nesse sentido buscando incutir no público a falsa impressão de continuar ela a atuar na TVeja e a falar em nome do Grupo Abril.

A essa impressão vem contribuir decisivamente a circunstância, de que o agravo sintomaticamente nem sequer cogitou, de seguir a agravante a divulgar em seus perfis na rede mundial de computadores e em redes sociais que ainda seria jornalista de Veja (cf. fl. 189), mostrando, ao que tudo indica, que o problema se **resume na necessidade de associar-se à marca da autora, para incrementar o status dela, ré, ao invés de se apresentar, como seria correto, como jornalista independente.** [...] não colhe a tentativa de enfraquecer a marca da autora com a sugestão de se tratar de expressão de uso vulgarizado.<sup>211</sup>(grifos do autor)

Nas palavras do Desembargador Fabio Tabosa, a conduta da agravante pode ser caracterizada como uma violação do direito marcário devido ao aproveitamento parasitário da marca de terceiro. Ou seja, e tendo em vista o histórico que envolve o caso, ao utilizar-se o nome e *trade dress* da marca, sobretudo nos meios digitais, com o intuito de ser reconhecida, a agravante pega uma “carona” no prestígio da marca da agravada, que é amplamente conhecida, respeitada e expressiva em todos os mercados dos meios de comunicação.

---

<sup>211</sup> SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento n. 2120327-81.2016.8.26.0000. Agravante; Joice Cristina Hasselmann. Agravada Abril Comunicações S.A. Relator: Fabio Tabosa. Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Foro Central Cível - 30ª Vara Cível. Data do Julgamento: 24/08/2016; Data de Registro: 27/08/2016. Disponível em:<<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-sp/895927044>>. Acesso em 04/06/2023.

Quanto à violação ao *trade dress* em si, no ambiente digital, a análise exige um melhor detalhamento e cautela, pois há de se considerar todo contexto de utilização, conforme o entendimento do Relator Fabio Tabosa:

**Quanto à fotografia à frente da redação jornalística**, não pode a autora em princípio se opor à utilização pela ré de sua própria imagem pessoal, ainda que obtida no âmbito de sua atividade profissional junto ao grupo de comunicação. Por outro lado, **o cenário de fundo representado por redação jornalística é hoje mais do que comum e largamente utilizado por programas jornalísticos, no Brasil ou no Exterior.** Há, finalmente, a faixa horizontal vermelha: de fato, as imagens reproduzidas nos autos mostram que, no tempo de atuação na TVeja, a foto da ré em frente à redação tinha na parte inferior uma faixa vermelha horizontal, de lado a lado, na qual aparecida sucessivas vezes a palavra veja, em tons acinzentados (...). Por seu turno, as fotos de apresentação nas diversas páginas mantidas pela ré trazem também uma faixa vermelha horizontal na parte inferior (...). **A despeito disso, as imagens não são, em seu conjunto, idênticas.** Foram esmaecidas as figuras de terceiros que figuravam na foto antes utilizada no programa da autora e, **por outro lado, o tom de vermelho das faixas é diverso: no caso da autora é escurecido, tendendo ao marrom, ao passo que nas páginas da ré se trata de um vermelho vivo.** Igualmente diversa a espessura da faixa, e, o que é mais importante, na imagem atualmente empregada pela ré teve essa ao menos o pudor de excluir a inscrição nominal veja ao longo da faixa.<sup>212</sup> (grifos do autor)

Ao examinar detidamente os detalhes de cada imagem, considera-se o instituto do *trade dress* (no âmbito digital, pois trata-se de imagem que circula nas redes sociais de ambas, que “demonstraria” contornos e características exclusivos da marca “Veja”), o Relator foi minucioso no quesito distintividade, pois apontou de forma direta que as imagens não seriam em seu conjunto idênticas, isso se deu por conta da diferenciação entre a presença de signos e figuras na imagem utilizada pela agravante, bem com a diversidade entre a tonalidade de cores. Ou seja, percebe-se que o critério de exclusividade ao *trade dress*, nesse caso, foi crucial para que fosse possível dissociá-lo de imagem de terceiro.

Nesse caso, deparou-se com uma abordagem diferenciada quanto a utilização do *trade dress* no ambiente digital, pois, não tratou-se de uma lide convencional envolvendo dois estabelecimentos comerciais virtuais, *websites* ou outra plataforma de oferecimento de serviço ou produto. O caso concentrou-se no “*status*” que a violação da marca e *trade dress* poderiam oferecer à agravante, tanto

---

<sup>212</sup> SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento n. 2120327-81.2016.8.26.0000. Agravante; Joice Cristina Hasselmann. Agravada Abril Comunicações S.A. Relator: Fabio Tabosa. Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Foro Central Cível - 30ª Vara Cível. Data do Julgamento: 24/08/2016; Data de Registro: 27/08/2016. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-sp/895927044>>. Acesso em 04/06/2023.



por conta do prestígio social, quanto pela popularidade e possibilidade de engajamentos oferecidos pela usurpação dos direitos de propriedade intelectual da agravada.

Desse modo, no âmbito do processo, foi possível identificar a ação de aproveitamento parasitário quanto a utilização do nome da marca. Todavia, quanto ao *trade dress* marcário utilizado nas mídias digitais, observou-se que não estavam preenchidos os pré-requisitos para caracterizar a violação de fato, de modo que aos olhos do examinador, as particulares circunstâncias aparentes nas imagens foram determinantes para afastar a afronta ao direito, ressaltando a importância do critério de distintividade.

*(III) Apelação Cível nº 1043739-02.2020.8.26.0100/TJSP*

O acórdão analisado trata de uma Apelação Cível em ação indenizatória com pedido c/c tutela de urgência inibitória, movida pela empresa Neves Empreendimentos Digitais Ltda (apelante) contra a empresa MM Empreendedorismo e Serviços Digitais Eireli (apelada). A apelante alega violação do *trade dress* no ambiente digital e concorrência desleal por parte da apelada.

Ementa:

Ação indenizatória c/c tutela de urgência inibitória (obrigação de não fazer) – Sentença de improcedência – Manutenção – **Alegada violação de trade dress em website** – Não ocorrência – **Distinção na composição geral das páginas das partes a afastar o risco de confusão ao consumidor**, a associação indevida e a **concorrência desleal** – Inexistência de danos morais indenizáveis – Sentença mantida – Honorários recursais cabíveis – Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível n. 1043739-02.2020.8.26.0100; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 15ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021) (grifos do autor)

No presente caso, a empresa Neves Empreendimentos Digitais Ltda afirmou ser especialista em *marketing* digital para vendas *online*, comercializando em seu próprio *website* o produto “*Magic Airwrap*”. Neste ponto, alegou que a apelada fazia divulgações do mesmo produto utilizando-se dos mesmos *templates* (modelos) e *layouts* da apelante, além de copiar a identidade visual e os conteúdos existentes em seu *site*, de modo que a Serviços Digitais Eireli estaria incorrendo em clara concorrência desleal.

A apelante afirmou em primeira fase processual que a arte apresentada em seu *website* teria sido criada pela esposa do sócio administrador da empresa, utilizando-se do “canvas” para produzir os *templates* (modelos) e demais elementos gráficos lá existentes.

Todavia, o Relator Maurício Pessoa a partir de uma pesquisa ao dicionário digital Wikipedia, apontou que o serviço “*Business Model Canvas*” tratava-se de “*uma ferramenta de gerenciamento estratégico, que permite desenvolver ou esboçar modelos de negócio novos ou existentes em uma única página. É um mapa visual pré-formatado contendo nove blocos do modelo de negócios*”<sup>213</sup>, ou seja, uma ferramenta pública existente na *internet*, que mitigou o direito à exclusividade visual da *webpage*. O Desembargador acrescentou que eventual direito autoral deveria ser pleiteado pela esposa do sócio da apelante, já que ela teria legitimidade para tal.

Em seguida, o Relator afirmou que não verificou qualquer utilização indevida por parte da apelada de modo a propiciar a captação de clientela alheia ou indução do consumidor ao erro. Ressaltou também que apesar da ata notarial atestar elementos gráficos comuns às páginas de *website* de ambas as partes, a própria composição visual de cada uma delas, possibilitaria, suficientemente e facilmente, distingui-las, não havendo hipótese de confusão perante os consumidores.

Nesse aspecto, o Desembargador acompanhou integralmente o conteúdo da sentença prolatada em primeira instância, que manifestou:

**O site da ré possui identificação clara da loja virtual 'Tudo Para Mulher Shops', de modo que o consumidor tem plena noção do estabelecimento em que está adquirindo os produtos fornecidos, os quais, aliás, não se restringem ao modelador de cabelos por ambas intitulado de 'Magic Airwrap', abrangendo, ainda, variada gama de itens voltados, majoritariamente, para o público feminino. O sítio eletrônico possui, ademais, links que direcionam para (i) a página inicial da loja, (ii) página com os demais utensílios vendidos, (iii) página com depoimentos de clientes e (iv) página com opção de rastreamento de pedidos realizados, conforme é possível verificar às fls. 34, e, ao fim do print screen constante da ata notarial (fls. 39), é possível ver breve descrição da loja e lista de links rápidos para maior esclarecimento do internauta visitante. Por sua vez, o sítio eletrônico da parte autora não possui maiores informações de identificação do estabelecimento, além do título 'Magic Airwrap' e opção de atendimento ao cliente via e-mail. Assim, em virtude da existência de numerosos elementos identificadores do estabelecimento virtual da ré ao que se devem acrescer as diferentes tonalidades de**

---

<sup>213</sup> SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n. 1043739-02.2020.8.26.0100. Apelante: Neves Empreendimentos Digitais Ltda. Apelado: MM Empreendedorismo e Serviços Digitais Eireli. Relator: Maurício Pessoa. Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Foro Central Cível - 15ª Vara Cível. Data do Julgamento: 31/05/2021, Data de Registro: 31/05/2021. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-sp/1225772988>>. Acesso em 04/06/2023.

**fundo da página virtual (brando no site da ré e predominantemente rosa no site da autora), os layouts visivelmente distintos, bem como preços, descontos, formas de pagamento e prazos de entrega também diferentes -, é possível concluir que a mera presença no site da ré dos elementos gráficos dos quais a autora reivindicou autoria não possui potencial para confundir compradores ou leva-los a crer que estão comprando no estabelecimento da autora nem configura tentativa de apropriação indevida do prestígio da concorrente [...] <sup>214</sup> (grifos do autor)**

À vista disso, em virtude de algumas características como as diferenças na composição visual, a disposição de preços, descontos, formas de pagamento e prazos de entrega, o relator considerou que não havia potencial para confundir os compradores ou levá-los a acreditar que estavam comprando no estabelecimento da apelante. Portanto, concluiu-se que a mera presença dos elementos gráficos reivindicados pela apelante no *website* da apelada não configurava conduta ilícita nem tentativa de apropriação indevida do prestígio da concorrente. Assim, o tribunal entendeu que não houve violação de *trade dress* nem concorrência desleal por parte da empresa apelada, devido às diferenças suficientes na composição visual das páginas e à falta de elementos que pudessem gerar confusão ou aproveitamento parasitário.

Nota-se que os critérios de “percepção” do consumidor, bem com a diferença entre as possibilidades de interação e apresentação do *website*, foram cruciais na comparação. Mesmo que ambos fossem compostos por elementos semelhantes, o julgador se ateve a todos os detalhes do *trade dress* digital como um todo.

#### *(IV) Apelação Cível nº 1012811-10.2016.8.26.0100/TJSP*

O quarto acórdão a ser analisado, trata de uma Apelação Cível interposta pela empresa G Marcas Ltda. ME e Outro (apelante), em ação de abstenção com pedido cumulado de indenização em face de A Província Marcas E Patentes Ltda. ME (apelada). Os apelantes alegam que o conteúdo, as imagens e a disposição dos temas presentes no *website* da apelada constituem uma reprodução indevida de seu próprio *website*.

Ementa:

Direito autoral. Alegação de reprodução indevida do conteúdo do website dos autores. Demonstração incorrente. Registros constantes em ambos os

---

<sup>214</sup> *Ibid.*

sites que constituem informações comuns ao público leigo a respeito de direito de propriedade industrial e que constam em outros veículos no mesmo ramo de atuação, inexistindo o acenado plágio. Propriedade industrial. Alegação de **violação ao trade-dress ou conjunto-imagem do website da autora**. Disposição assemelhada de elementos (títulos e subtítulos, além de imagens) que não configuram reprodução indevida, seja porque ambos os sites foram construídos sobre a mesma plataforma, seja porque as imagens foram extraídas de bancos gratuitos da internet. Ausência, ademais, de demonstração de risco de perda de clientela, até porque a disposição dos **elementos não se mostra inovadora ao ponto de diferenciar o site da autora, apenas e por si, dos demais existentes na web para o mesmo ramo de atividades**. Recurso desprovido. (TJSP, Apelação Cível n. 10128111020168260100 SP Relator: Araldo Telles, Data de Julgamento: 13/08/2019, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 15/08/2019). (grifos do autor)

A decisão de primeira instância considerou que não houve reprodução indevida dos conteúdos, uma vez que as designações presentes em ambos os *websites* se referem a informações comuns ao público leigo no que diz respeito a direitos de propriedade industrial e que também são encontradas em outros veículos do mesmo ramo de atuação. Portanto, não ficou caracterizada a reprodução indevida de obra intelectual.

No âmbito da segunda instância, o Relator Araldo Telles reafirmou a sentença, fundamentando-se da seguinte forma:

Embora o **parecer técnico [...] indique menus muito assemelhados e utilização de imagens parecidas**, não se combateu a **afirmação da ré de que ambos os websites foram criados sobre a mesma plataforma e que as imagens foram retiradas de bancos gratuitos constantes da internet**. Por outro lado, há duas **questões que impedem, aqui, seja reconhecida a violação do trade dress**, este reconhecido como o **conjunto de cores, letras, dizeres, figuras, desenhos, disposições e demais características que compõem a apresentação geral ou o formato do produto ou de sua embalagem**. A primeira é que a Lei de Propriedade Industrial veda o registro de marca que corresponda à forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico (artigo 124, XXI). E, aqui, **não se vislumbra criação de um conjunto com diferenciação acentuada dos demais canais existentes no mesmo ramo de atividade ao ponto de ser considerada disposição de elementos inovadores e próprios dos autores**. A segunda, sob o enfoque da acenada **concorrência desleal**, **não se pode concluir pela potencialidade de se levar o consumidor a erro pela semelhança nas disposições dos elementos do website, uma vez que o aparato diferenciador dos serviços não está na vestimenta comercial da página da internet, mas na identidade de cada empresa, seu nome empresarial, sua marca nominativa, seu logotipo, seu histórico de clientes, entre outros, atributos que são bastante distintos e não causam risco de desvio de clientela.**<sup>215</sup>(grifos do autor)

<sup>215</sup> SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n. 10128111020168260100. Apelante: G Marcas Ltda. ME e Outro. Apelado: A Província Marcas E Patentes Ltda. ME. Relator: Araldo Telles. Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Data de Publicação: 15/08/2019 Disponível em:<<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-sp/755270550>>. Acesso em 04/06/2023.

Assim, em relação à alegação de violação do *trade dress* do *website* da apelante, a decisão menciona que a disposição assemelhada de elementos, como títulos, subtítulos e imagens, não configura reprodução indevida. Isso ocorre porque ambos os *websites* foram construídos sobre a mesma plataforma e as imagens foram extraídas de bancos gratuitos da *internet*. Além disso, não foi apresentada evidência de risco de perda de clientela, uma vez que a disposição dos elementos não se mostrou inovadora o suficiente para diferenciar o *site* da apelante dos demais existentes na *web*.

Dessa forma, o recurso dos apelantes foi desprovido, tendo em vista que não foi demonstrada a reprodução indevida do *trade dress* no ambiente digital, nem a potencial confusão ao público consumidor.

No presente caso, nota-se que a utilização de elementos advindos de bancos gratuitos de imagens foi um ponto relevante para a constatação de não violação de *trade dress* do *website*. Com base no critério de originalidade, uma vez que *trade dress* no ambiente digital é composto por elementos comuns e vulgares, não comportando a particularidade conceitual e distintividade, também não há exclusividade, pois, quando algo se torna público e acessível, é consensual que qualquer um possa usufruir do mesmo direito.

(V) *Agravo de Instrumento nº 2248161-04.2015.8.26.0000/TJSP*

O presente caso trata de uma Agravo de Instrumento interposto pelas empresas Decolar.com Ltda. e Travel Reservations S. R. L. (agravantes) em demanda condenatória em obrigação de fazer e não fazer cumulada com pedido indenizatório, fundada em alegada concorrência desleal, em face da Edestinos.com.br Agência de Viagens e Turismo Ltda. (agravada).

As agravantes alegaram concorrência desleal por parte da agravada devido à utilização dos termos relacionados à marca “decolar.com” no serviço de divulgação *Google Adwords* e pelo emprego da expressão “decola” no domínio na *internet* da agravada. Ainda, requereram a desvinculação das palavras-chave relacionadas à marca, e a abstenção do uso de termos que remetesse à marca no domínio da *internet* da agravada, além da retirada de elementos visuais do *website* da agravada que pudessem causar confusão com o *website* das agravantes.

Ementa:

Propriedade industrial. Concorrência desleal. Pretensão de tutela antecipada, no sentido de impor à ré a desvinculação de palavras-chaves relacionadas à marca "decolar.com" do serviço de divulgação Google Adwords por ela contratado, a abstenção do uso de expressões que remetam à referida marca em seu nome de domínio na internet e a retirada de elementos visuais de seu site que possam dar ensejo à confusão com o site da co-autora Decolar.com. Denegação em Primeiro Grau. Comparecimento espontâneo da ré, confirmando do uso do nome da marca concedida às autoras nos serviços de divulgação de seu site. Indevido desvio de clientela, a partir da confusão entre consumidores. Art. 195, IV, da Lei nº 9.279/96. Caracterização, à primeira vista, de concorrência desleal, conforme entendimento adotado pelas C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Utilização do vocábulo "decola" no nome de um dos domínios da ré que também restou confirmado. Inadmissibilidade. Provável desvio de clientela e confusão entre consumidores. Risco de dano às autoras. Presentes os requisitos para a concessão, nesses pontos, da tutela antecipada requerida. **Ausência, por outro lado, de prova inequívoca acerca da alegada usurpação, pela ré, de elementos visuais do site da co-autora Decolar.com.** Decisão reformada em parte, com a concessão parcial do provimento antecipatório requerido. Agravo de instrumento das autoras parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2248161-04.2015.8.26.0000; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Guarulhos - 10ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2015; Data de Registro: 18/12/2015). (grifo do autor)

A decisão de primeiro grau negou a tutela antecipada, afirmando que a ré (agravada) não estava praticando concorrência desleal e que não havia violação do *trade dress* que pudesse causar confusão entre os consumidores. As autoras (agravantes) recorreram, alegando que a ré estava utilizando termos relacionados à marca das autoras de forma enganosa, visando induzir os consumidores a erro. Elas também afirmaram que a ré reproduziu elementos visuais do site das autoras, o que configuraria concorrência desleal.

Em segunda instância, o tribunal reconheceu que havia risco de dano às autoras devido às condutas adotadas pela ré. Assim, confirmou-se que a ré estava utilizando as expressões relacionadas às marcas das autoras em um serviço de divulgação na internet. Essa prática foi considerada concorrência desleal, uma vez que as empresas atuavam no mesmo segmento.

Quanto aos elementos de *trade dress* do *website* (ambiente digital), o Relator fundamentou:

[...] no tocante ao requerimento de tutela antecipada voltado à imposição da retirada de elementos visuais do site da ré, que, segundo alegam as agravantes, induziriam o consumidor em erro, ante a reprodução das mesmas cores e da mesma diagramação de quadros encontrada no site da co-autora Decolar.com, não se vislumbra prova inequívoca a conferir verossimilhança à pretensa apropriação do *trade dress*. Isto porque, não obstante a inegável semelhança entre ambos os sites (cf. imagem

reproduzida na fl. 22 deste instrumento), não é possível constatar, desde logo, a possibilidade de confusão pelos consumidores e, bem assim, o risco de dano grave às autoras, a justificar a concessão da tutela antecipada nesse ponto requerida, notadamente pela comprovação da similaridade da estrutura dos sites de algumas das concorrentes das empresas em questão [...] <sup>216</sup>

Desse modo, não restou comprovada a possibilidade de confusão entre os consumidores, por mais que existissem semelhanças entre os *websites*. Portanto, o tribunal reformou parcialmente a decisão de primeiro grau e concedeu parcialmente a tutela antecipada solicitada pelas autoras.

Neste caso, percebe-se a importância de um dos principais critérios na análise da violação do *trade dress* no ambiente digital, que é a possibilidade de confusão do consumidor. Os argumentos nesse caso giram em torno da probabilidade de que os consumidores possam confundir o *website* de uma empresa com outro devido a semelhanças visuais significativas. Isso pode ocorrer quando há uma aparência geral semelhante, a utilização de elementos distintivos ou a criação de uma atmosfera visual que remete ao *website* original.

(VI) *Apelação Cível 1000167-03.2014.8.26.0004/TJSP*

Este caso trata de uma Apelação Cível em que ambas as partes apelaram, figurando tanto uma quanto a outra como apelante e apelado, a lide envolve a empresa Consórcio Nacional de Licitação HQZ Ltda. (autora da ação) em ação inibitória e indenizatória contra as empresas Licitacorp - Licitações Corporativas Ltda. - ME e Sicaf Assessoria e Consultoria Ltda. - ME (corréus da ação)

Ementa:

Ação inibitória e indenizatória – Violação de propriedade intelectual – Caracterização – Prova pericial – Indenização – "Quantum" mantido – Verba honorária – Majoração – Descabimento - Apelos desprovidos.  
(TJSP; Apelação Cível 1000167-03.2014.8.26.0004; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2015; Data de Registro: 11/12/2015)

Em primeira instância, a autora da ação alegou violação de propriedade intelectual, afirmando que as rés estavam utilizando, de forma desautorizada e ilícita,

<sup>216</sup> SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento 2248161-04.2015.8.26.0000. Agravantes: Decolar.com Ltda. e Travel Reservations S. R. L. Agravado: Edestinos.com.br Agência de Viagens e Turismo Ltda. Relator: Fabio Tabosa. Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Foro de Guarulhos - 10ª. Vara Cível. Data do Julgamento: 16/12/2015, Data de Registro: 18/12/2015. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-sp/270016874>>. Acesso em 04/06/2023.

inúmeros elementos de propriedade imaterial de sua titularidade, incluindo suas peças de divulgação, textos, missivas, *layouts* e, ainda, a sua base de dados e o seu próprio serviço, com o intuito de fazer divulgações *online* para a base de clientes da própria autora. A empresa Consórcio Nacional de Licitação HQZ Ltda, ressaltou que a reprodução do material publicitário foi tão expressiva, que nem o nome da autora as rés tiraram do anúncio.

Ainda, no decorrer do processo houve perícia, e conforme o laudo pericial constatado:

[...] alto grau de similaridade dos anúncios de licitação ofertados por Autora e Ré. Praticamente, **todos os pontos analisados revelam grande semelhança. Destacamos: Igualdade no tamanho do anúncio e nos aspectos gerais de layout; Igualdade na ordem de informações, bem como na localização dos campos informativos** (objeto, item, edital, etc.... tudo no mesmo local do anúncio e na mesma ordem sequencial); Igualdade no tipo de letra e tamanho (fonte) [...] “trade dress” ou “conjunto-imagem”[...] consiste num conjunto de características, que pode incluir, entre outras, uma cor, um esquema de cores, forma, embalagem, configuração do produto, sinais, frases, disposição, estilização e tamanho de letras, gráficos, emblemas, brasões, texturas e feitos ou ornamentos em geral, capaz de identificar determinado produto ou diferenciá-lo dos demais [...] no caso dos autos, o conteúdo de internet da Autora, **por meio de seu website e anúncios/comunicados, com forma peculiar de apresentação de serviços, compilamento de dados, organização de informações e layout próprio, foi usurpado pelas Rés, que passaram a oferecer os mesmos serviços com a mesma distintividade, assim configurando violação de “trade dress” e ato de concorrência desleal. ESSE É O ENTENDIMENTO DA PERÍCIA.**<sup>217</sup>(grifos do autor)

Assim, amparado pelo esclarecimento do perito, o Relator declarou que as partes envolvidas atuavam num mesmo ramo de atividade econômica, de modo que constatou-se a reprodução em termos de forma, disposição e conteúdo, dos anúncios, mensagens e *layouts* utilizados na oferta e no sítio da Internet. Tal fato evidenciou a possibilidade de confusão perante os consumidores, configurando, assim, a prática de concorrência desleal.

Conclui-se, por fim que, ao contrário do que sustentam as rés, elas não trataram, simplesmente, de fomentar e divulgar os serviços do autor: "Sobre eventual processo de marketing favorável à Autora, ensejando até estimativa pecuniária, a Perícia discorda frontalmente. Não se observou qualquer intenção das Rés nesse sentido, que passaram a oferecer serviços em nome próprio, valendo-se de dados, layout, mecanismos e ferramentas

<sup>217</sup> SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n. 1000167-03.2014.8.26.0004. Apelante/Apelado: Consórcio Nacional de Licitação HQZ Ltda. Apelantes/Apelados: Licitacorp - Licitações Corporativas Ltda. ME e Sicaf Assessoria e Consultoria Ltda. ME. Relator: Des. Fortes Barbosa. Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado. Foro Regional IV - Lapa - 4ª Vara Cível. Data do Julgamento: 10/12/2015. Data de Publicação: 11/12/2015. Disponível em:<<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-sp/266546588>>. Acesso em 04/06/2023.



de negócios usurpados da Autora, colocando-se na condição de concorrente" (fls. 385). Ocorreu uma atuação parasitária, a qual precisa ser sancionada, deferindo-se os pedidos formulados. As rés violaram direitos intelectuais do autor, os quais devem ser protegidos independentemente de registro, por força do disposto nos artigos 18 da Lei 9.610/98 e 195, incisos III e XI da Lei 9.279/96. A conduta assumida pelas rés destrói os esforços do autor para constituir uma clientela e ostenta clara natureza fraudulenta, com apropriação do resultado da atividade empresarial alheia. A conduta é bastante grave, de ilicitude manifesta.<sup>218</sup>

Nesse sentido, a corte concluiu que as rés agiram de forma parasitária, prejudicando os esforços do autor e cometendo uma conduta ilícita. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a corte considerou que houve abalo da reputação do autor, gerando desconfiância no público em relação aos serviços oferecidos.

Ao analisar o presente caso, é possível notar a presença de vários critérios objetivos que confirmam a violação do *trade dress* no ambiente virtual, como a originalidade, distintividade e percepção do consumidor. Nota-se a importância do parecer do perito na corrente lide, após o exame comparativo profissional, não restaram dúvidas quanto a reprodução ilegal e imoral dos direitos alheios.

#### (VII) *Apelação Cível nº 1015707-36.2017.8.26.0344/TJSP*

Neste caso, será analisada uma situação clássica de violação de *trade dress* no ambiente digital. Trata-se de uma *Apelação Cível* interposta pela empresa lfood.com Agência de Restaurantes On Line S/A (apelante) em ação cominatória, com pedido de tutela de urgência c/c pedido de indenização por danos materiais e morais movida em face da empresa My Commerce Brasil Eirele ME (Apelada).

A apelante alega que a apelada reproduziu indevidamente o *trade dress* do seu *website*, utilizando aspectos normativos e figurativos sem autorização, o que caracteriza violação do direito industrial.

Emenda:

Apelação – Ação cominatória, com pedido de tutela de urgência c/c pedido de indenização por danos materiais e morais – Sentença que julgou

---

<sup>218</sup> SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. *Apelação Cível* n. 1000167-03.2014.8.26.0004. Apelante/Apelado: Consórcio Nacional de Licitação HQZ Ltda. Apelantes/Apelados: Licitacorp - Licitações Corporativas Ltda. ME e Sicaf Assessoria e Consultoria Ltda. ME. Relator: Des. Fortes Barbosa. Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado. Foro Regional IV - Lapa - 4ª Vara Cível. Data do Julgamento: 10/12/2015. Data de Publicação: 11/12/2015. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-sp/266546588>>. Acesso em 04/06/2023.

parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré-reconvinte se abstenha de utilizar os sinais designativos, identidade visual e marca da autora-reconvinda e reconheceu a sucumbência recíproca na medida de 70% a autora-reconvinda e 30% à ré-reconvinte – Inconformismo da autora-reconvinda para condenar-se a ré-reconvinte ao pagamento de indenização por danos materiais e morais e em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais – Concorrência desleal suficientemente comprovada a autorizar a correspondente responsabilização – Danos materiais presumidos e que devem ser apurados em liquidação de sentença (Lei nº 9.279/96, arts. 208 e 210) – Danos morais in re ipsa, arbitrada a correspondente indenização em R\$ 20.000,00 – Sucumbência total e exclusiva da ré-reconvinte – Sentença parcialmente reformada para nela incluir-se outras condenações à ré-reconvinte – Recurso provido.

(TJSP; Apelação Cível 1015707-36.2017.8.26.0344; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Marília - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/06/2023; Data de Registro: 06/06/2023)

De modo resumido, a lide se desenrolou a partir de uma parceria entre as empresas que são partes da mencionada ação, que não deu certo. Apesar de a apelante ter sido notificada para fazer as alterações do *website* e meios de divulgação, retirando o vínculo com a marca “ifood” da apelante, optou por manter as características marcárias. Fato que culminou no imbróglio judicial.

Ao decorrer do processo, houve a juntada de várias provas e a apresentação de laudo pericial. Restou comprovado de fato a violação do *trade dress* nos meios digitais da marca apelante.

A perícia judicial realizada constatou não apenas uma percepção visual significativa, mas também concluiu de forma satisfatória sobre a utilização indevida da marca.

Figura 1 - Recorte imagem retratando a violação de *trade dress* no ambiente digital



Fonte: (TJSP; Apelação Cível 1015707-36.2017.8.26.0344; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Marília - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/06/2023; Data de Registro: 06/06/2023)

O laudo pericial sobre a análise de violação foi robusto, e apontou as posturas da apelada frente às negociações de parceria que ainda estavam em fase de elaboração:

Constata-se que **mesmo com todos os e-mails evidenciando comunicações existentes entre as partes em momento algum o requerido solicitou ou informou a requerente a utilização do seu logotipo no projeto.** (...) Dessa forma é possível concluir que **o requerido utilizou de forma indevida a marca da requerente.** (...) Ocorreu agendamento de reunião para confecção de minuta de contrato e definição de valores de comissões mas após a comunicação não evoluíram em relação ao assunto, porém o que fica claro é que as negociações não avançaram por parte do requerente e **o requerido continuou com a execução do projeto. Mesmo não tendo garantias formais de que o negócio seria concretizado e utilizando de forma indevida de marca do requerente para publicar o site/aplicação o requerido continuou com a execução do projeto tendo custos referentes ao desenvolvimento do mesmo.** Essa cronologia indica falta de gestão do requerido sobre o projeto aplicando recursos financeiros no mesmo sem a garantia de que o negócio seria concretizado, no entendimento deste perito o que o requerente não tem responsabilidade sobre os custos da execução do projeto porque não existe documentação ou comunicação que indique o fechamento do negócio entre as partes.<sup>219</sup> (grifos do autor)

Dessa forma, o relator reconheceu a existência de concorrência desleal por parte da apelada, ao reproduzir indevidamente o *trade dress* da apelante em suas mídias sociais. Nesse sentido sustentou a decisão de determinar que a apelada se abstinhasse de utilizar os sinais designativos, identidade visual e a marca “lfood” da apelante. Seguindo o raciocínio, o Desembargador afirmou que *“ainda que se considerasse válido o argumento da apelada de que não auferiu lucro com o website, ele é irrelevante, porque o ato ilícito se caracterizou”*, de modo que não se agravou pois a apelada recorreu ao judiciário. Por fim, o apelado foi condenado por por concorrência parasitária e danos morais.

Ao finalizar esta análise, é importante ressaltar a essencialidade de um parecer técnico para que não restem dúvidas a respeito da violação de do *trade dress*, como no presente caso, no ambiente digital. Nota-se que a comparação entre as imagens apresentadas é fundamental para chegar ao entendimento de reprodução de propriedade intelectual. Ademais, pode-se observar a consideração

---

<sup>219</sup> SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n. 1015707-36.2017.8.26.0344. Apelante lfood.com Agência de Restaurantes On Line S/A. Apelada My Commerce Brasil Eirele ME. Relator Des. Maurício Pessoa. Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Foro de Marília - 5ª Vara Cível. Data do Julgamento: 06/06/2023. Data de Registro: 06/06/2023.

dos critérios de originalidade, percepção do consumidor, além da expressividade quanto ao prestígio social da marca alvo de violação.

### **3.2 ANÁLISE SOBRE O ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA ACERCA DO TRADE DRESS NO AMBIENTE DIGITAL**

Conforme observado no tópico anterior, as questões relativas aos critérios de determinação de violação do *trade dress* no ambiente digital não são consolidadas. Apesar de já existir certa quantidade de decisões acerca do tema, é difícil estabelecer um padrão de julgamento utilizado pelos tribunais, muito menos um consenso regimental de procedimentos a serem adotados para a avaliação dos casos em lide.

Na conjuntura das análises sobre as decisões, na maioria das vezes, é possível perceber o despreparo dos julgadores no tratamento dos detalhes que envolvem a situação prática, bem como a desatenção à tecnicidade analítica que deveria, a rigor, ser empregada na elaboração de uma decisão acerca do tema específico. Isso se deve ao fato de que no decorrer do processo, há ausência de pareceres formulados por especialistas da área, hábil a exteriorizar as peculiaridades incidentes de cada caso, de modo a tornar claro e compreensível a matéria julgada.

Atualmente, o único meio para se garantir a tutela ao *trade dress*, sobretudo no ambiente digital, com base na concorrência desleal, é recorrer ao judiciário, apoiando-se nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais. Pois, mesmo que haja uma lacuna de diretrizes ao que refere-se a proteção ao *trade dress* no ambiente digital, são os togados que determinam o que pode ser ou não ser considerado uma violação de tal direito.

Outra questão que pode ser levantada diz respeito à discricionariedade do julgador: seja em primeiro ou em segundo grau, aquele que julga toma como verdades as suas próprias comparações e análises particulares. Isso não significa dizer que os julgamentos estão equivocados, mas que na falta de um padrão de julgamento e análise bem estabelecido, os critérios e parâmetros se mostram subjetivos a cada caso, resultando na dificuldade de pretensão à tutela do *trade dress* no ambiente digital.

Cabe mencionar, no âmbito da temática do *trade dress*, que o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado sobre o tópico. Trata-se do Resp. 1778910/SP, citado no capítulo anterior, cuja Relatora é a Ministra Maria Isabel Gallotti, que expressamente menciona “*A fim de se concluir pela existência de concorrência desleal decorrente da utilização indevida do conjunto-imagem de produto da concorrente é necessária a produção de prova técnica*”<sup>220</sup>. O caso em questão decidiu que a simples comparação de fotografias, auferidas pelo juiz não era suficiente para avaliar a imitação do *trade dress* que eventualmente poderia ser considerada concorrência desleal. Desse modo, seria necessária a perícia técnica para determinar se o conjunto-imagem de um estabelecimento, produto ou serviço estaria em conflito com a propriedade industrial de outra empresa. Ou seja, tal orientação reafirma a necessidade de se olhar cada caso a partir de um prisma técnico.

Em outras palavras, a participação de um especialista em ações que envolvam o litígio sobre a violação do *trade dress* no ambiente digital é essencial tendo em vista que somente este tipo de profissional poderia determinar, através de um estudo aplicado, alguns aspectos a serem considerados na construção de uma decisão fundamentada como: a exclusividade de um produto ou serviço, as características do mercado em que é inserido, os hábitos de consumidores, as estratégias de propaganda e marketing, o nível de atenção do consumidores comuns ou típicos, o momento lançamento, dentre outros elementos que conferem identidade ao produto ou serviço.

Desse modo, apesar de não haver um entendimento consolidado na jurisprudência estabelecendo um padrão que elenque critérios e parâmetros a serem utilizados na análise da violação ao *trade dress* no ambiente digital devido a concorrência desleal, a partir do conteúdo estudado no presente trabalho, bem como tendo em vista as fundamentações auferidas nas jurisprudências consultadas, e posteriores avaliações, afirma-se que uma condição pretérita aos critérios e

---

<sup>220</sup> RECURSO ESPECIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMPARAÇÃO NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM SIMPLES OBSERVAÇÃO DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS EM CONFRONTO. DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA. 1. **A fim de se concluir pela existência de concorrência desleal decorrente da utilização indevida do conjunto-imagem de produto da concorrente é necessária a produção de prova técnica** (CPC/73, art. 145). O indeferimento de perícia oportunamente requerida para tal fim caracteriza cerceamento de defesa 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1778910 SP 2016/0185736-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 06/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018 RT vol. 1003 p. 534) (grifo do autor)

parâmetros para determinar a violação do *trade dress* no ambiente digital é a participação de um perito que possa elaborar um laudo técnico pormenorizado dos principais aspectos, características e elementos a serem considerados no âmbito da decisão judicial quanto a ofensa ao direito.

Por fim, tendo como base o grupo de acórdãos apreciados, além de considerar os argumentos supramencionados, pode-se ressaltar pelo menos 4 critérios muito relevantes, que além de serem considerados como parâmetros de existência para tutela de outros bens intangíveis da propriedade intelectual, frequentemente estão presentes nas fundamentações das decisões judiciais e que confirmam ou não a violação do *trade dress* no ambiente digital por concorrência desleal, tratam-se de: originalidade, distintividade, da não funcionalidade, e do reconhecimento pelo público consumidor, referentes ao *trade dress* no ambiente digital.

#### **4. CONCLUSÃO**

O presente trabalho teve como objetivo principal estudar a tutela do *trade dress* no ambiente digital, bem como determinar critérios e parâmetros para verificar a violação deste por meio da concorrência desleal. Para isto, foi necessária a análise da doutrina, legislação e jurisprudência relacionadas ao tema, buscando compreender em que momento um concorrente viola o *trade dress* de outro, nos meios digitais.

No primeiro capítulo, trabalhou-se uma vasta quantidade de conceitos e características relacionados à propriedade intelectual, propriedade industrial, marca, interface gráfica como desenho industrial, além de breves considerações sobre o direito autoral. Abordou-se os principais marcos históricos que compõem estes institutos, bem como a relação entre eles. Neste ponto, é importante perceber que o *trade dress* no ambiente digital, é caracterizado por uma série de elementos, e que alguns deles constituem-se como bens em si mesmos, de tal maneira a serem protegidos individualmente, como por exemplo a marca, que é registrável e precursora na existência do *trade dress*.

Quanto ao ambiente digital, o *trade dress* é composto por diversos aspectos, de acordo com a plataforma que ele se apresenta, ostentando cores, *designs*, *layouts*, fontes, animações e outros elementos visuais que afetam a experiência do

usuário. Conforme foi possível verificar, é importante encontrar um equilíbrio entre a atualização do *design* das plataformas digitais, em especial os *websites*, e a manutenção de elementos reconhecíveis pelos consumidores, a fim de garantir a proteção do *trade dress* e a consistência da experiência do usuário.

Ainda, no segundo capítulo do trabalho, concluiu-se que o princípio da livre concorrência é fundamental para o desenvolvimento das atividades comerciais e o crescimento econômico. No entanto, quando a concorrência se torna desleal e prejudica o funcionamento do sistema, é necessário combatê-la. A proteção da concorrência é um princípio constitucional que busca promover uma competição saudável entre os agentes econômicos, estimulando eficiência, inovação e desenvolvimento econômico, pois ela está relacionada à forma como os agentes concorrem no mercado.

Por sua vez, o tópico da concorrência desleal apresentou a sua definição e caracterização, haja vista que nem toda concorrência ilícita é necessariamente desleal. A deslealdade está relacionada a questões morais, como boa-fé, lealdade e honestidade comercial, caracterizada por práticas contrárias à conduta honesta no âmbito industrial ou comercial.

No contexto do mercado, os empresários não podem ignorar a função social de seus empreendimentos, pois ao colocar seus interesses acima do interesse geral, prejudicam a coletividade e cometem o delito de abuso de poder econômico. A legislação brasileira protege a concorrência por meio de diversas abordagens, abrangendo desde práticas que violam a ordem econômica até atos que prejudicam os consumidores.

Afinal, ao examinar a doutrina quanto à tutela do *trade dress* no ambiente digital, notou-se evidente que a avaliação de critérios como a similaridade entre os elementos visuais distintivos, a possibilidade de confusão dos consumidores e a demonstração de prejuízo econômico desempenham um papel fundamental na determinação da violação do *trade dress* e na busca de proteção contra práticas concorrenciais desleais, de modo que mostrou-se imprescindível a promoção de um ambiente regulatório eficiente, capaz de salvaguardar a inovação e estimular o desenvolvimento de únicos e memoráveis, preservando assim a reputação das empresas no ambiente digital.

Por último, no terceiro capítulo, foram analisadas decisões judiciais em busca de parâmetros e critérios para verificar a violação do *trade dress* no ambiente digital

por meio da concorrência desleal. O processo de escolha de tais acórdãos foi feito através da técnica de amostragem, o qual levou em consideração a matéria estudada no âmbito da propriedade intelectual, de modo que o filtro aplicado para a pesquisa na jurisprudência utilizou os termos “trade dress”, “website”, “digital”, “virtual” e “concorrência desleal”.

Notou-se que a determinação da violação do *trade dress* no ambiente digital apresenta desafios na consolidação de critérios e procedimentos utilizados pelos tribunais, principalmente pela falta de um padrão bem estabelecido para o julgamento dos casos em lide. De acordo com a análise dos acórdãos, constatou-se que os julgadores muitas vezes demonstram despreparo para lidar com os detalhes práticos das circunstâncias apresentadas, o que resulta em critérios subjetivos e conseqüentemente a dificuldade para se conferir a tutela do *trade dress* no ambiente digital. Ainda, verificou-se que o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado sobre o assunto, ressaltando a necessidade de prova técnica para concluir-se pela existência de concorrência desleal decorrente do uso indevido do conjunto-imagem (*trade dress*) de um produto.

Desse modo, observa-se que a participação de um especialista torna-se essencial para analisar aspectos como exclusividade, características do mercado, hábitos dos consumidores, estratégias de marketing e identidade do produto ou serviço, elementos que devem constituir a fundamentação jurídica de uma decisão.

Conclui-se, portanto, que embora não haja um padrão estabelecido na jurisprudência para o julgamento de ações relativas à violação de *trade dress* no ambiente digital, a presença de um perito capaz de elaborar um laudo técnico detalhado é fundamental para a completude da decisão judicial e deveria ser considerada uma condição para o julgamento da ação.

Por fim, pode-se elencar, pelo menos, quatro critérios relevantes frequentemente considerados nas decisões judiciais, confirmando ou não a violação do *trade dress* no ambiente digital: originalidade, distintividade, não funcionalidade e reconhecimento pelo público consumidor. Esses critérios não apenas são parâmetros para a tutela de outros bens intangíveis da propriedade intelectual, mas também são fundamentais para avaliar a concorrência desleal no contexto do *trade dress* no ambiente digital.



## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE, Gustavo Piva. **O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços**. Revista da ABPI, São Paulo, n. 112, p. 3-26, maio/jun. 2011.

BARBOSA, Denis Borges. **A concorrência desleal e sua vertente parasitária**. Ci. Inf. Rio de Janeiro. Disponível em: <[http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrenca\\_desleal.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrenca_desleal.pdf)>. Acesso em 21 fev. 2023.

BARBOSA, Denis Borges. **A Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial**. [S.l.: s.n.]. 109 p. Disponível em: <[http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/inpi\\_doutorado/cup1.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/inpi_doutorado/cup1.pdf)>. Acessado em 13 abril 2015.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>>. Acesso em 20 fev. 2023.

BARINONI, Rafael. **Estabelecimento virtual. Uma nova categoria jurídica?**. Revista Consulex. Ano XIII. n. 291. Ano 2009.

BRASIL. Manual de Marcas. Instituído pela resolução INPI/PR número 249/2019, incorporada à Portaria INPI nº 8/2022. 6ª revisão (jan/2023). Disponível em: <<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>>. Acesso em 15/05/2023.

BROWN, Liz. **Bridging the Gap: Improving Intellectual Property Protection for the Look and Feel of Websites**. NYU J. Intell. Prop. & Ent. L., v. 3, p. 310, 2013.

CABRAL, Filipe Fonteles. Cybertricks: **Questões de Concorrência na World Wide Web**. 2000. f. 127. Monografia (Bacharelado em Direito) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 2000.

CAMPINHO, Sergio. **Direito de Empresa à Luz do Código Civil**. 7. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

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

CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FIFTH CIRCUIT. **Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.** Ci. Inf. Outubro, 1991. Disponível em: <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/505/763/case.pdf>>. Acesso em 06 de fev. 2023.

COELHO, Fabio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**. São Paulo: Saraiva, 2000. v.3.

COELHO, Fabio Ulhoa. **Manual de Direito Comercial**. São Paulo: Saraiva, 2000.

COOPER, Cheryl. **Can trade dress protect website copycats?** Ci. Inf. Orlando, FL, EUA. 2013. Disponível em: <<http://www.whitehouse-cooper.com/can-trade-dress-protect-website-copycats/>>. Acesso em 12 de fev. de 2023.

DANIELS, Kent; SLANEY, Brett; BHOLE, Anil. **Direction for patentability of Business Methods from Amazon “One-Click” case.** Ci. Inf. Toronto, Ontario, CA. Disponível em: <<http://www.blakes.com/English/Resources/Bulletins/Pages/Details.aspx?BulletinID=1421>>. Acesso em 10 de janeiro de 2023.

DEARO, Guilherme. **As 20 marcas brasileiras mais valiosas em 2016.** Exame.com. Ci. Inf. 2016, maio de 2016. Disponível em: <<http://exame.abril.com.br/marketing/as-20-marcas-brasileiras-maisvaliosas-em-2016/>>. Acesso em 03 de fev. de 2023.

DI BLASI, Gabriel. **A Propriedade Industrial.** Rio de Janeiro: Forense, 2005.

DI BLASI, Gabriel. **A propriedade industrial:** Os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Rio de Janeiro: Forense, 2005.

DILLON, Joan L.; LANDAU, Michael. Two Pesos v. **Taco Cabana: Still more interesting for what it did not decided.** The TradeMark Reporter, set/out. 2004. Ci. Inf. Disponível em: <[http://www.inta.org/TMR/Documents/Volume%2094/vol94\\_no5\\_a1.pdf](http://www.inta.org/TMR/Documents/Volume%2094/vol94_no5_a1.pdf)>. Acesso em: 14 de janeiro de 2023.

ENGLAND, Lucy. **What it's actually like inside one of China's fake Apple Stores.** Business Insider UK [online]. Ci. Inf. Inglaterra: 2015, setembro de 2015. Disponível em: <<http://uk.businessinsider.com/inside-fake-chinese-apple-store-shenzen-kunming-2015-9/#thereare-more-than-30-apple-stores-in-the-southern-chinese-town-of-shenzhen-but-apple-only-has-one-official-store-and-five-authorized-dealers-in-the-area-1>>. Acesso em 22 de janeiro de 2023.

FALCÃO, J.; GUERRA, S; VIANNA, R.; ALMEIDA, R. A. (Org.). **Sociedades Empresárias.** 1. ed., Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010

FISH & RICHARDSON P.C. **Trademark Functionality: Job's Daughters Has Risen Again!** Ci. Inf. Disponível em: <<http://www.fr.com/files/Uploads/attachments/trademark/20110505-TrademarkFunctionalityOutline.pdf>>. Acesso em 03 de janeiro de 2023.

FURTADO, Celso (1997). **Formação econômica do Brasil.** São Paulo: Nacional.

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

GIALANZA, Fabio. **Confini della tutela del marchio nel diritto statunitense e comunitario: Protezione delle forme e concorrenza**. 2015. f. 126. Dissertação (Mestrado em Sistemas Jurídicos Comparativos) - Università degli Studi "Roma Tre". Roma, Italia. 2015. Disponível em: <<http://www.studiotorta.it/premio/pdf/tesi2015/tesi/2013-FabioGiallanzaConfinidellatuteladelmarchioinUSAedEU.pdf>> . Acesso em 02 de março de 2023.

GONÇALVES, Lukas Ruthes. **Romero Britto x Apple: não necessariamente uma infração ao Direito de Autor**. Disponível em . Acesso em 1 jun. 2018.

HOLLAND AND KNIGHT. **Can a Website's "Look and Feel" be Protected via a Trade Dress Claim under the Lanham Act?** Ci. Inf. Disponível em: <<https://www.hklaw.com/noambiente/digitaltechblog/Can-a-Websites-Look-and-Feel-be-Protected-via-a-Trade-Dress-Claim-under-the-Lanham-Act-05-28-2010/>> . Acesso em 03 de janeiro de 2023.

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

KAPFERER, Jean-Noel. **The new strategic brand management: Creating and sustaining brand equity long term**. Kogan Page Publishers, 2008.

LABRUNIE, Jacques. **Direito de patentes**. Condições Legais de Obtenção E, 2006.

LAW OFFICES OF MARK E. WIEMELT P.C. **Trade Dress Overview**. Ci. Inf. Disponível em: <<http://www.wiemeltlaw.com/id16.html>> . Acesso em 12 de janeiro de 2023.

MAIA, Claudia Elly Larizzatti Maia. (2020). **Protocolo de Madri: A Importância das Mudanças para o Registro das Marcas no Brasil, em face da Globalização da Economia e da Função Social da Empresa**. Duc In Altum - Cadernos De Direito, vol. 12, nº 27. Disponível em: <<https://doi.org/10.22293/2179-507x.v12i27.1310>> . Acesso em 28/03/2023.

MAMEDE, Gladston. **Direito Empresarial Brasileiro: Empresa e Atuação Empresarial**. 6. Ed. São Paulo: Atlas, 2012. v. 1.

MAURYA, Upendra Kumar; MISHRA, Prahlad. **What is a brand? A Perspective on Brand Meaning**. European Journal of Business and Management, v. 4, n. 3, p. 122-133, 2012.

MINADA, Luciana Yumi Hiane. **O instituto do trade dress no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção**. Concurso Cultural ASPI - Revista Eletrônica do IBPI – Especial. São Paulo, 2014.

MISTEROVICH, Eric. **Trade Dress Protection of a Website**. Ci. Inf. Disponível em: <<https://revisionlegal.com/trademark-law/trade-dress-protection-of-a-website/>> . Acesso em 09 de janeiro de 2023.

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

MOREIRA, Tatiana Artioli. **O comércio eletrônico e a proteção do consumidor no Direito Brasileiro**. 2016. 215 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016.

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

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de marcas**. São Paulo: RT, 2003.

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

OQUENDO, Felipe Barros. **A Originalidade Como Requisito Para Concessão De Registro De Desenho Industrial: Subsídios Para Uma Melhor Compreensão No Direito Brasileiro**. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Economia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2014.

PAESANI, Liliana Minardi. **Manual de propriedade intelectual: direito de autor, direito da propriedade industrial, direitos intelectuais sui generis**. São Paulo, Atlas, p. 66, 2012.

PEREZ, Clotilde. **Signos da marca: expressividade e sensorialidade**. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. p. 140

PIMENTA, Luiz Edgard Montauray. MENDONÇA, Marianna Furtado De. **Trade Dress e a Tutela dos Web Sites**. Revista da ABPI. São Paulo, n. 100, mai/jun, 2009.

QUEIROZ, Regis Magalhães Soares. **Vedação da concorrência do trepassante do estabelecimento empresarial: seus limites e sua aplicação no espaço real e virtual**. 2000. 185 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2000.

SANDRI, Stefano; RIZZO, Sergio. **Non-conventional trademarks and community law, smell, shape, sound, color**. UK: Marques, 2003.

SANTAELLA, Lúcia. **O que é a Semiótica**. São Paulo, Editora Brasiliense, 1985.

SANTOS, Manoel J. Pereira. **A proteção autoral do website**. São Paulo, Revista da ABPI, n. 57, mar/abril, 2002. STEVENS, Linda.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n. 1000167-03.2014.8.26.0004. Apelante/Apelado: Consórcio Nacional de Licitação HQZ Ltda. Apelantes/Apelados: Licitacorp - Licitações Corporativas Ltda. ME e Sicaf Assessoria e Consultoria Ltda. ME. Relator: Des. Fortes Barbosa. Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado. Foro Regional IV - Lapa - 4ª Vara Cível. Data do Julgamento: 10/12/2015. Data de

Publicação: 11/12/2015. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-sp/266546588>>. Acesso em 04/06/2023.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento n. 2120327-81.2016.8.26.0000. Agravante; Joice Cristina Hasselmann. Agravada Abril Comunicações S.A. Relator (a): Fabio Tabosa. Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Foro Central Cível - 30ª Vara Cível. Data do Julgamento: 24/08/2016; Data de Registro: 27/08/2016. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-sp/895927044>>. Acesso em 04/06/2023.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n. 1043739-02.2020.8.26.0100. Apelante: Neves Empreendimentos Digitais Ltda. Apelado: MM Empreendedorismo e Serviços Digitais Eireli. Relator: Maurício Pessoa. Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Foro Central Cível - 15ª Vara Cível. Data do Julgamento: 31/05/2021, Data de Registro: 31/05/2021. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-sp/1225772988>>. Acesso em 04/06/2023.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n. 10128111020168260100. Apelante: G Marcas Ltda. ME e Outro. Apelado: A Província Marcas E Patentes Ltda. ME. Relator: Araldo Telles. Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Data de Publicação: 15/08/2019 Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-sp/755270550>>. Acesso em 04/06/2023.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento 2248161-04.2015.8.26.0000. Agravantes: Decolar.com Ltda. e Travel Reservations S. R. L. Agravado: Edestinos.com.br Agência de Viagens e Turismo Ltda. Relator: Fabio Tabosa. Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Foro de Guarulhos - 10ª. Vara Cível. Data do Julgamento: 16/12/2015, Data de Registro: 18/12/2015). Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-sp/270016874>>. Acesso em 04/06/2023.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n. 1000167-03.2014.8.26.0004. Apelante/Apelado: Consórcio Nacional de Licitação HQZ Ltda. Apelantes/Apelados: Licitacorp - Licitações Corporativas Ltda. ME e Sicaf Assessoria e Consultoria Ltda. ME. Relator: Des. Fortes Barbosa. Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado. Foro Regional IV - Lapa - 4ª Vara Cível. Data de Publicação: 11/12/2015. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-sp/266546588>>. Acesso em 04/06/2023.

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

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

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

SOARES, José Carlos Tinoco. **O emprego inadequado do termo trade dress**. 2018.

STEVENS, Linda; VANDERBROEK, Mark S. **Protecting and Enforcing Trade Dress**. American Bar Association. Forum on Franchising, 2009.

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

TEIXEIRA, Cassiano. **Proteção Internacional de Marcas**. Revista Brasileira de Direito Internacional, Curitiba, vol.4, nº4, jul./dez.2006.

VANDERBROEK, Mark S. **Protecting and Enforcing Trade Dress**. Ci. Inf. Toronto, Ontario, CA. Disponível em: <<http://www.schiffhardin.com/Templates/media/files/publications/PDF/Protecting-and-EnforcingTrade-Dress.pdf>>. Acesso em 15 de janeiro de 2023.