

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
FACULDADE DE DIREITO
DEPARTAMENTO DE DIREITO PRIVADO

LÍGIA CARLA ARAUJO VIANA

***TRADE DRESS* – A PROTEÇÃO DOS SIGNOS DISTINTIVOS EMPRESARIAIS NO
BRASIL E NOS ESTADOS UNIDOS**

NITERÓI

2025

LÍGIA CARLA ARAUJO VIANA

***TRADE DRESS* – A PROTEÇÃO DOS SIGNOS DISTINTIVOS EMPRESARIAIS NO
BRASIL E NOS ESTADOS UNIDOS**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
ao Corpo Docente do Departamento de Direito
Privado da Faculdade de Direito da
Universidade Federal Fluminense, como parte
dos requisitos necessários à obtenção do título
de Bacharel em Direito.

Orientador: Professor Doutor Nilton César
Flores.

Niterói, RJ

2025

AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE
TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA
FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE.

FICHA CATALOGRÁFICA GERADA EM:
<https://bibliotecas.uff.br/bfd/fichacatalografica/>

LÍGIA CARLA ARAUJO VIANA
***TRADE DRESS – A PROTEÇÃO DOS SIGNOS DISTINTIVOS EMPRESARIAIS NO
BRASIL E NOS ESTADOS UNIDOS***

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
ao Corpo Docente do Departamento de Direito
Privado da Faculdade de Direito da
Universidade Federal Fluminense, como parte
dos requisitos necessários à obtenção do título
de Bacharel em Direito.

Aprovado em 06 de fevereiro de 2025, com nota _____ pela banca examinadora.

BANCA EXAMINADORA

Professor Doutor Nilton Cesar Flores – Orientador
Universidade Federal Fluminense

Prof. Dr. Vinícius Figueiredo Chaves – Membro Convidado

Prof. Dr. Eduardo Azeredo Rodrigues – Membro Convidado

Niterói
2025

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente ao meu orientador, Professor Nilton César Flores, pelo apoio, incentivo e orientação durante todo o processo de elaboração deste trabalho. Sua expertise e dedicação foram fundamentais para o desenvolvimento deste estudo.

Agradeço também aos meus colegas e amigos que contribuíram com suas ideias e discussões, enriquecendo o conteúdo deste trabalho. A colaboração e o suporte de vocês foram essenciais para enfrentar os desafios ao longo dessa jornada.

Não posso deixar de agradecer à minha família pelo suporte incondicional, pela paciência e pela motivação constante, que me permitiram alcançar este objetivo.

Por fim, agradeço a todas as instituições e autores que, por meio de suas obras e pesquisas, contribuíram para a formação do conhecimento abordado neste trabalho, especialmente à Universidade Federal Fluminense, que tem sido meu lar e solo fértil para os estudos e ideias nos últimos anos.

“Não se está diante de um simples direito de propriedade do empresário, mas, sim, de um bem intangível de valor inestimável, condutor de valores, de atributos e da própria identidade empresarial.”

Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro

RESUMO

O instituto jurídico do *trade dress* vem ganhando destaque no cenário brasileiro, tendo em vista o crescente número de processos envolvendo alegações de violações da identidade visual comercial de produtos e serviços. O problema de pesquisa se resume à ausência de parâmetros normativos e jurisprudenciais objetivos para garantir a segurança jurídica dos atores na utilização e proteção de seus signos distintivos não registráveis no Brasil. O estudo parte da análise dos demais institutos de propriedade intelectual, a fim de delinear o regime jurídico da tutela dos bens intangíveis empresariais no Brasil, e contrastar com a tradição legal e jurisprudencial dos Estados Unidos, país onde a proteção ao todo indivisível do "look and feel" se originou. A pesquisa foi realizada com abordagem qualitativa, com pesquisa bibliográfica documental e de jurisprudencial, explorando as principais decisões e o desenvolvimento histórico do *trade dress* no país de origem, com a demonstração de diferenças na aplicação do instituto pelos tribunais no Brasil e mudanças ao longo do tempo, com destaque para o setor de produtos farmacêuticos, onde não raro os líderes de mercado se veem obrigados a combater o parasitismo de seus produtos. Traçadas as diferenças e o risco trazido pela insegurança jurídica, as críticas são no sentido de que a imitação de *trade dress* não deve ser combatida apenas pela via da concorrência desleal, que busca evitar o risco de confusão pelo consumidor, sendo necessário a criação de jurisprudência sólida que identifique critérios objetivos, como metodologia pericial própria para a aferição de parasitismo empresarial por imitação e associação indevida, garantindo a proteção do *trade dress* não apenas pelo combate à concorrência desleal mediante fraude que desvia a clientela, mas na salvaguarda dos laços criados por empresas de boa-fé.

Palavras-Chave: *Trade dress*. Conjunto-imagem. Propriedade Industrial. Propriedade Intelectual. Signos distintivos. Concorrência desleal

ABSTRACT

The legal institute of *trade dress* has been attracting attention on the Brazilian scene, given the growing number of lawsuits involving allegations of violations of the commercial visual identity of products and services. The research problem lies in the lack of objective normative and jurisprudential parameters to provide legal certainty for stakeholders in the use and protection of their non-registrable distinctive signs in Brazil. The study draws on an analysis of other intellectual property institutes in order to outline the legal regime for the protection of intangible business assets in Brazil, and to contrast this with the legal and jurisprudential tradition of the United States, the country where the protection of the indivisible whole of “look and feel” originated. The research was carried out using a qualitative approach, with bibliographical, documentary and jurisprudential research, exploring the main decisions and the historical development of *trade dress* in the country of origin, demonstrating the differences in the application of the institute by the courts in Brazil and changes over time, with emphasis on the pharmaceutical sector, where it is often the case that market leaders are forced to combat the parasitism of their products. Having outlined the differences and the risk posed by legal uncertainty, the main arguments are that *trade dress* imitation should not only be combated through unfair competition, which seeks to avoid the risk of consumer confusion, but also through the creation of solid case law that identifies objective criteria, such as a specific expert examination methodology for assessing corporate parasitism through imitation and undue association, thereby providing *trade dress* protection not only by combating unfair competition through fraud that diverts customers, but also by safeguarding the ties created by good faith businesses.

Keywords: *Trade dress*. Industrial Property. Intellectual Property. Distinctive signs. Unfair Competition

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Marca de posição.....	27
Figura 2 – Garrafa de Whisky Haig & Haig, 1958.....	34
Figura 3 – Exterior do restaurante Taco Cabana	36
Figura 4 – Exterior do restaurante Two Pesos.....	36
Figura 5 – Manual de Marcas do INPI	38
Figura 6 – Modelo de Utilidade Nº 3,662,482/3,646,696 – USPTO.....	40
Figura 7 – Qualitex PC-20 Dry Cleaning Pad Hoffmann T10	41
Figura 8 – US Nº 1633711.....	42
Figura 9 – US Nº 2,359,351 – reivindicação da cor como marca. Tiffany & Co.....	42
Figura 10 – Pedido de Registro US Nº 74654765	43
Figura 11 – 1ª imagem de posto de gasolina	44
Figura 12 – 2ª imagem de posto de gasolina	44
Figura 13 – 3ª imagem de posto de gasolina	45
Figura 14 – 1ª imagem de agência bancária	45
Figura 15 – 2ª imagem de agência bancária	45
Figura 16 – 3ª imagem de agência bancária	46
Figura 17 – fls. 80 do Processo Nº 1001507-33.2024.8.26.0003	47
Figura 18 – fls. 81 do Processo Nº 1001507-33.2024.8.26.0003	47
Figura 19 – US Nº 3,352,030 – registro “round shape for candy pieces”	49
Figura 20 – US Nº 911,237 – Formato do chocolate Toblerone. Registro como marca figurativa	49
Figura 21 – BR Processo Nº 818608439 – Formato do chocolate Toblerone. Registro como marca figurativa.....	49
Figura 22 – Escovas Curaprox.....	50
Figura 23 – BR Registro Nº 007213549 – Marca Mista	52
Figura 24 – BR Registro Nº 818608447 – Marca Mista	52
Figura 25 – BR Registro Nº 818608455 – Marca Figurativa.....	53
Figura 26 – Produto da Autora da Ação Nº 1093370-07.2023.8.26.0100.....	53
Figura 27 – Produto da Ré da Ação Nº 1093370-07.2023.8.26.0100	54
Figura 28 – Produtos concorrentes do Engov After e Ressaliv.....	55
Figura 29 – Processo Nº 919555675	56
Figura 30 – BR 30 2019 003706 8	56

Figura 31 – Produto da Autora no Processo Nº 1116041-63.2019.8.26.0100.....	57
Figura 32 – Produto da Ré no Processo Nº 1116041-63.2019.8.26.0100	58
Figura 33 – Embalagem do produto da Autora no processo Nº 0027367-83.2005.8.26.0564.	61
Figura 34 – Embalagem do produto da Ré no Processo Nº 0027367-83.2005.8.26.0564	61
Figura 35 – Produto da Bayer, Autora do processo Nº 0027367-83.2005.8.26.0564	62
Figura 36 – Produto da EMS, Ré do processo Nº 0027367-83.2005.8.26.0564	62

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ADI	Ação Direta de Inconstitucionalidade
Anvisa	Agência Nacional de Vigilância Sanitária
CRFB	Constituição da República Federativa do Brasil
DIRMA	Diretoria de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
JFRJ	Justiça Federal do Rio de Janeiro
LDA	Lei Nº 9.610 de 1998 - Lei de Direito Autoral
LINDB	Decreto-Lei Nº 4.657 de 1942 - Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
LPI	Lei Nº 9.278 de 1996 - Lei de Propriedade Industrial
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Industrial
REsp	Recurso Especial
STF	Supremo Tribunal Federal
STJ	Superior Tribunal de Justiça
TJRJ	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
TJSP	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
USPTO	Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos - United States Patent and Trademark Office

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	12
1 A IMPORTÂNCIA DO <i>TRADE DRESS</i> NA PROTEÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL E CONCORRÊNCIA JUSTA.....	16
2 CONCEITOS E CONTORNOS RELEVANTES DOS INSTITUTOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL.....	18
2.1 MARCA.....	21
2.2 DESENHO INDUSTRIAL.....	27
2.3 DIREITO AUTORAL.....	28
2.4 CONCORRÊNCIA DESLEAL.....	30
3 <i>TRADE DRESS</i> : CONTEXTO HISTÓRICO DO SURGIMENTO DO INSTITUTO.....	34
3.1 DISTINTIVIDADE INERENTE E ADQUIRIDA – <i>TWO PESOS V. TACO CABANA</i>	35
3.2 FUNCIONALIDADE – <i>TRAFFIX DEVICES V. MARKETING DISPLAYS</i>	39
3.3 CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO OBJETO DE PROTEÇÃO: CORES, CONFIGURAÇÃO DE PRODUTO E EMBALAGEM DO PRODUTO.....	40
3.3.1 CORES.....	41
3.3.2 CONFIGURAÇÃO DE PRODUTO.....	48
3.3.3 EMBALAGEM.....	51
4 <i>TRADE DRESS</i> DE EMBALAGEM E O MERCADO FARMACÊUTICO.....	60
5 CONCLUSÕES.....	74
REFERÊNCIAS.....	77
ANEXO I.....	83

INTRODUÇÃO

O instituto jurídico do *trade dress*, geralmente traduzido como conjunto-imagem, apesar de não ser específica e explicitamente positivado no Brasil, como outros institutos de propriedade industrial, vem ganhando destaque nas últimas décadas devido ao crescimento de demandas judiciais relacionadas ao tema.

Por não gozar de proteção específica, e ser principalmente tutelado no âmbito da concorrência desleal e proteção ao consumidor – essas, sim, positivadas no país –, é frequente que essa forma de propriedade industrial, que muitas vezes tem grande impacto na posição de mercado de uma empresa e é objeto de vultosos investimentos, esteja sujeita a uma proteção inadequada ou mesmo inexistente pelo poder judiciário, apesar das tentativas dos titulares de garantir a preservação de seus signos distintivos, na forma da Constituição Federal.

Dessa forma, tem-se que o debate acadêmico sobre o tema deve ser encorajado, a fim de promover contornos mais nítidos a essa importante propriedade industrial, cujo significado transcende os regramentos atualmente aplicados, de maneira a garantir maior segurança jurídica a todos os interessados, sejam eles os titulares do *trade dress*, os imitadores ou o mercado consumidor.

No âmbito da indústria farmacêutica, o tema ganha especial destaque, não apenas por tratar-se de mercado regulado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, mas também por envolver direitos diversos e cenário econômico específico, como questões envolvendo a expiração de patentes, a Lei de Genéricos e, mais recentemente, a declaração, pelo Supremo Tribunal Federal, da nulidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei da Propriedade Industrial, no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 5529.

Em um contexto de intensa transformação social e econômica, compreender o instituto do *trade dress* se torna cada vez mais imperativo, uma vez que suas implicações refletem e moldam as dinâmicas empresariais contemporâneas. A análise do tema não só revela os desafios enfrentados no campo de propriedade industrial, mas também destaca a importância da proteção jurídica adequada, pois lacunas nesse âmbito podem impactar significativamente as empresas e consumidores. Em 2016, Soares já alertava para o fato de que “os profissionais e toda a sorte de julgadores que decidem nas várias instâncias, realmente, ainda não entenderam o que é o *trade dress*” (SOARES, 2016, p. 6).

Portanto, este estudo busca articular as diversas nuances da proteção ao *trade dress* em suas variadas dimensões, contribuindo para um entendimento mais profundo de suas repercussões no cenário atual.

Naturalmente, quando a percepção de valor de um determinado produto – independentemente de sua marca – ganha destaque, a concorrência deve se reposicionar para garantir a competitividade de sua própria mercadoria frente àquele alçado à notoriedade.

Contudo, como se verifica dos demais institutos abarcados pela propriedade intelectual, é frequente que os competidores busquem maneiras inidôneas de aumentar seu volume de vendas, o que caracteriza a concorrência desleal, seja por plágio, imitação, contrafação ou outras formas de uso indevido do bem imaterial alheio.

Em muitos casos o infrator se vale de argumentos como a impossibilidade de apropriação de cores, o fato de o conjunto-imagem não ser objeto de proteção por título conferido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e/ou alega que a disposição copiada é comumente utilizada para indicar as mesmas características técnicas por todos os atores do segmento. São alegações genéricas que não merecem guarida do poder judiciário, devendo sempre haver uma análise minuciosa do histórico dos litigantes, do posicionamento dos produtos e até mesmo do segmento, a fim de distinguir o que é propriedade industrial passível de ser excluída do uso de terceiros e o que é, de fato, uso comum. Assim, tem-se que a falta de definição clara do que pode e deve ser protegido tem grande relevância no campo do direito empresarial.

Devido à carência de definições claras sobre o *trade dress*, hoje existem empresas que são conhecidas, em especial na indústria farmacêutica, por reproduzirem indevidamente variadas roupagens de produtos alheios – não raro dos líderes de mercado – sem serem condenadas à reparação, o que onera dupla e indevidamente o titular do bem jurídico que deveria ter sido tutelado, por, além de ver o valor de sua propriedade industrial ser reduzido e diluído, se ver obrigado a se reposicionar no mercado, abrindo mão de anos de investimento e estabelecimento de uma identidade visual no imaginário do público consumidor.

Nesse aspecto, a doutrina destaca que a proteção do *trade dress* no Brasil se justifica pelo combate à concorrência desleal de modo a garantir transparência no mercado e incentivo à inovação e criatividade, favorecendo o crescimento econômico e a proteção aos direitos de propriedade intelectual das empresas (MELLO, 2024, p. 7). No mesmo sentido é a conclusão de Fortunato:

A insegurança jurídica é suficiente para que o empresário deixe de investir. É inegável que as novas marcas são sinais instáveis, objeto de grandes controvérsias, sobretudo sobre a distintividade e seus limites. Elas são marcas formadas e reconhecidas em um conjunto de elementos (produto, nome da marca e o sinal em si) e que, algumas vezes, interagem com outros sinais, ainda mais polêmicos, mas isso tudo precisa ser sistematizado com urgência, para que deixe de ser motivo de temor no contexto de um possível investimento (FORTUNATO, 2016, p. 154).

O trabalho proposto irá partir da proteção da propriedade industrial, em sentido amplo, conferida pelo texto constitucional desde o seu nascimento, a fim de distinguir o *trade dress* dos demais institutos, com análise de Tratados Internacionais de propriedade industrial, até chegar à hodierna definição fixada pelo Superior Tribunal de Justiça como “a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva, vinculando-se à sua identidade visual, de apresentação do produto ou serviço no mercado consumidor” (BRASIL, 2017), mencionando ainda os conceitos adotados por parte da doutrina contemporânea.

Este trabalho está estruturado em cinco seções principais, cada uma abordando diferentes aspectos da proteção do *trade dress* no contexto jurídico brasileiro e internacional. A seguir, apresenta-se um resumo de cada seção.

A seção 1 (A Importância Do *Trade dress* Na Proteção Da Identidade Visual E Concorrência Justa) apresentará a relevância do conjunto no âmbito da propriedade intelectual e o impacto das identidades visuais no mercado, estabelecendo o contexto da pesquisa e a importância do *trade dress* para a proteção dos investimentos das empresas em suas marcas em sentido amplo. Além disso, apresenta a justificativa da escolha do tema, destacando as lacunas existentes na literatura e na legislação.

Na seção 2 (Conceitos Relevantes de Propriedade Intelectual), é feita uma análise aprofundada da definição e dos elementos que compõem o *trade dress*. Esta parte fornece uma explicação detalhada sobre como o *trade dress* se diferencia de outros institutos de propriedade intelectual, como marcas e patentes. Também discute a importância dos “signos distintivos” e como eles são reconhecidos no mercado, complementando a abordagem teórica com exemplos práticos.

A seção 3 (Contexto Histórico do Surgimento do Instituto) traça a origem e a evolução do *trade dress*, especialmente nos Estados Unidos. Nela, são discutidos casos decisivos, como *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana* e *Qualitex v. Jacobson*, que moldaram a proteção do *trade dress* ao longo do tempo no país de origem. A seção também aborda a intersecção do *trade dress* com o direito de concorrência desleal e a questão da distintividade adquirida, ressaltando a carga de prova historicamente necessária para que um *trade dress* receba proteção legal, em contraste com os requisitos para reconhecimento da proteção do instituto segundo a jurisprudência já pacificada no Brasil.

A seção 4 (*Trade dress* de Embalagem e o Mercado Farmacêutico) examina as decisões judiciais relevantes que estabelecem precedentes importantes na interpretação e aplicação do *trade dress*. Nela, são analisados casos emblemáticos, com foco em como os

tribunais têm tratado a proteção do *trade dress* em relação à concorrência desleal e aos conceitos de confusão, associação e diluição. A seção também aborda a importância da jurisprudência diante da construção de um marco regulatório mais claro e eficaz para a proteção do *trade dress* no Brasil. Além disso, serão apresentados dados relevantes sobre processos envolvendo conflitos sobre *trade dress* ainda em andamento, a fim de delinear com maior clareza as tendências das Varas e Câmaras Especializadas em Propriedade Industrial no eixo Rio-São Paulo.

Por fim, ao longo do trabalho, são discutidos os principais desafios enfrentados na proteção do *trade dress* e como a legislação e a jurisprudência podem evoluir para melhorar a defesa dos direitos dos titulares. O trabalho conclui com considerações sobre o futuro da proteção do *trade dress*, destacando a necessidade de constante adaptação ao ambiente jurídico e às demandas do mercado.

1 A IMPORTÂNCIA DO *TRADE DRESS* NA PROTEÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL E CONCORRÊNCIA JUSTA

O *trade dress*, entendido como o conjunto-imagem de um produto ou serviço, desempenha um papel essencial tanto no direito da concorrência quanto na propriedade intelectual. Ele abrange elementos como embalagens, cores, tipografia e demais aspectos visuais que tornam uma oferta única no mercado. Sua proteção visa evitar a concorrência desleal e garantir que consumidores não sejam induzidos a erro ao associarem produtos similares a marcas estabelecidas. A consolidação de um *trade dress* forte é essencial para empresas que desejam manter sua identidade e fidelizar clientes em um mercado competitivo.

A identidade visual de um produto ou serviço impacta diretamente seu sucesso comercial, sendo um fator de diferenciação em mercados saturados. Empresas investem significativamente na construção de um *trade dress* que reflita seus valores e comunique qualidade ao consumidor. A reprodução indevida desse conjunto pode levar à diluição da identidade da marca e à perda de valor de mercado, prejudicando a lealdade do consumidor. Além disso, a falta de proteção eficaz pode resultar em longas disputas judiciais, onerando empresas que buscam preservar sua exclusividade.

De acordo com Soares (1995), *trade dress* deve ser entendido como “o conjunto distintivo de elementos visuais e sensoriais de um produto ou serviço que o individualizam no mercado, indo além da marca registrada para abranger todas as características que compõem sua identidade comercial.” Esse conceito reforça a necessidade de proteção ampla para evitar práticas desleais e garantir concorrência justa. Com isso, busca-se evitar que empresas concorrentes se aproveitem da reputação e dos investimentos alheios para angariar clientela indevidamente.

A proteção do *trade dress* também resguarda os investimentos feitos pelas empresas para consolidar sua presença no mercado. Esses investimentos envolvem desde design e marketing até a construção de uma percepção confiável por parte dos consumidores. Sem proteção jurídica adequada, concorrentes podem copiar esses elementos, obtendo vantagens sem arcar com os custos da inovação e diferenciação. Isso compromete não apenas a identidade da marca, mas também a equidade no mercado, favorecendo práticas abusivas.

Apesar de sua relevância, o ordenamento jurídico brasileiro ainda carece de regulamentação específica para o *trade dress*. A ausência de previsões claras na Lei da

Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) e no Código de Defesa do Consumidor faz com que sua proteção dependa de interpretações jurisprudenciais e do recurso à vedação da concorrência desleal. Como resultado, as decisões sobre casos de violação do *trade dress* variam amplamente, criando um cenário de incerteza jurídica.

Na literatura jurídica, também há lacunas quanto à definição precisa e aos critérios para aferição da violação do *trade dress*. Enquanto parte da doutrina enfatiza a globalidade dos elementos visuais, outros abordam a necessidade de aferição da distintividade adquirida e do potencial de confusão no público consumidor, sem consenso. Em contrapartida, os laudos periciais ao fazer o confronto entre os signos, priorizam diferenças pontuais que, segundo os ilustres peritos e peritas, seriam suficientes para afastar a confusão do consumidor, levando o poder judiciário a afastar a violação do *trade dress*. Essa divergência impacta diretamente a forma como os tribunais interpretam e julgam disputas envolvendo os signos distintivos empresariais, e podem ter efeitos negativos na atuação das empresas concorrentes.

A ausência de regras claras gera insegurança jurídica tanto para empresas quanto para consumidores. Diferentes tribunais adotam critérios variados, tornando a proteção do *trade dress* incerta e sujeita a decisões casuísticas. Essa situação evidencia a necessidade de aprimoramento normativo e maior uniformização nos julgamentos. Um marco legal mais robusto permitiria maior previsibilidade e segurança para os agentes econômicos.

Outro desafio na proteção do *trade dress* no Brasil é a dificuldade de comprovação do direito à exclusividade. Muitas vezes, as empresas precisam demonstrar que seus elementos visuais possuem distintividade adquirida, ou seja, que o público os associa exclusivamente àquela marca. Esse processo pode demandar extensas provas documentais, estudos de mercado e pareceres técnicos, o que torna as disputas ainda mais complexas e onerosas.

Além da esfera jurídica, o *trade dress* também desempenha um papel fundamental na experiência do consumidor. A forma como um produto é apresentado influencia diretamente a percepção de valor e qualidade. Empresas que conseguem criar uma identidade visual forte e coerente constroem um diferencial competitivo que vai além da simples funcionalidade do produto ou serviço, consolidando uma relação emocional com seus consumidores.

No cenário internacional, diversos países já possuem uma regulamentação mais consolidada sobre *trade dress*. Nos Estados Unidos, por exemplo, o *trade dress* é protegido desde o Lanham Act, com posterior unificação da jurisprudência superior, que estabelece critérios claros para sua proteção e permite que empresas reivindiquem direitos sobre seus

elementos distintivos. Esse modelo poderia servir como referência para o Brasil, que ainda carece de uma legislação específica para o tema.

Diante desse cenário, o fortalecimento da proteção do *trade dress* é fundamental para assegurar a lealdade concorrencial e garantir um ambiente de negócios saudável. Regulamentações mais específicas e coerentes contribuiriam para resguardar investimentos empresariais e evitar disputas que comprometam a competitividade justa no mercado. Além disso, um sistema de proteção mais eficiente incentivaria a inovação e a diferenciação, beneficiando tanto as empresas quanto os consumidores.

Por fim, a proteção do *trade dress* deve ser vista como um mecanismo essencial para fomentar a concorrência justa e promover a valorização das marcas no mercado. Empresas que investem na criação de um conjunto visual único e reconhecível devem ter a segurança de que sua identidade será protegida contra cópias indevidas. Um sistema jurídico mais robusto e alinhado às melhores práticas internacionais, como era o objetivo da LPI segundo sua exposição de motivos, contribuiria para fortalecer a competitividade e a segurança dos negócios no Brasil.

Nesse contexto, a compreensão do *trade dress* dentro do espectro mais amplo da Propriedade Intelectual torna-se essencial para sua adequada tutela e aplicação no ordenamento jurídico. O estudo dos conceitos e contornos relevantes dos institutos de Propriedade Intelectual permite não apenas a delimitação do alcance da proteção do *trade dress*, mas também o desenvolvimento de parâmetros mais claros para sua aplicabilidade. Dessa forma, faz-se necessária uma abordagem integrada entre os princípios da Propriedade Intelectual e os direitos concorrenciais, garantindo um equilíbrio entre a proteção dos investimentos empresariais e a livre concorrência.

2 CONCEITOS E CONTORNOS RELEVANTES DOS INSTITUTOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Conforme lição de Barbosa (2013, p. 200-202), o direito de Propriedade Intelectual tutela as criações e o direito de seus “originadores” ou “materializadores”. Significa dizer que o regime de proteção à Propriedade Intelectual, por um lado, não protege elementos naturais, como o fogo, e descobertas, como as Leis de Newton. Por outro lado, denota que o ordenamento pátrio não salvaguarda qualquer direito a ideias – apenas a criações efetivamente exteriorizadas:

Para que haja “criação intelectual”, é preciso que o resultado da produção intelectual seja destacado de seu originador, por ser objetivo, e não exclusivamente contido em sua subjetividade; e, além disso, que tenha uma existência em si, reconhecível em face do universo circundante. Disto decorre a rejeição geral à proteção das ideias tanto em Direito de Autor quanto na Propriedade Industrial (BARBOSA, 2012, p. 7).

Assim, o sistema de proteção à propriedade intelectual busca garantir a eficácia social da criação já exteriorizada, o que pode ocorrer mediante a concessão de direitos positivos e negativos que se traduzam em incentivos para a produção intelectual (BARBOSA, 2003), seja ela na forma de uma marca, uma patente, um desenho industrial, uma canção ou um livro.

Há regulação específica para cada um dos institutos e obras acima mencionados – a Lei de Propriedade Industrial – LPI, e a Lei de Direitos Autorais – LDA. Contudo, como o direito em geral só é capaz de regular aquilo que já existe, é natural que a lei posta se torne desatualizada, o que abre espaço para novos conflitos, que deverão ser regulados com observância da adequação aos princípios e regime do bem tutelado, conforme disposição do art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (BRASIL, 1942).

O *trade dress*, refere-se, grosso modo, à forma de apresentação característica de um produto. Muitas vezes as empresas investem tempo e recursos no desenvolvimento de embalagens, contando com estudos de mercado e semiótica, a fim de evocar, do público consumidor, os sentidos que se adequem à forma como buscam que determinado produto seja percebido no mercado, para além de suas qualidades técnicas.

Nesse sentido, ao se debruçar sobre a categoria denominada de Novas Marcas, Fortunato (2016, p. 44) as conceitua “como um sinal incomum, mas necessariamente distintivo, utilizado para comunicação do empresário com o consumidor, visando atraí-lo por meio de novas percepções sensoriais, incluindo as perceptibilidades visuais”.

E essa distinção própria dos signos relevantes para a propriedade industrial, como é o *trade dress*, têm por finalidade, nas palavras de Denis Borges Barbosa:

Assegurar que a boa vontade do público, obtida em função das qualidades pessoais da empresa (qualidade, pontualidade, eficiência, etc.) seja mantida inalterada. Está claro que a mais moderna técnica comercial tenta ampliar o papel criador de clientela dos signos distintivos, sem os quais a publicidade seria inconcebível, mas, historicamente,

é como meio de conservação da clientela obtida que se concebe tais signos (BARBOSA, 2003, p. 696).

Mello (2024, p. 4) salienta que, com a ausência de definição legal para o *trade dress*, a proteção do instituto no Brasil ocorre por meio do combate à concorrência desleal, nos artigos 2º, inciso V, 195, inciso III e 209 da Lei da Propriedade Industrial, além do artigo 5º, inciso XXIX da Constituição da República Federativa do Brasil, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao *trade dress*, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal (BRASIL, 2019).

Conceitualmente, a questão é controversa. No âmbito nacional, as definições de *trade dress* são variadas. É frequentemente estabelecido como “*look and feel*” do produto ou negócio, com tradução como conjunto-imagem (SOARES, 2004, p. 213). Para Machado (2024, p. 19), o *trade dress* abarca não apenas a imagem, mas inclui “a disposição das mesas em um restaurante, o cheiro peculiar de uma loja, a forma como o cardápio é disponibilizado e o modo como é feito o atendimento de um estabelecimento”. A autora conclui:

Trade dress não se restringe a um conjunto-visual, tratando-se daquilo que não é amparado pelos institutos convencionais da propriedade intelectual, ainda que possam ser utilizados separadamente, para reforçar essa proteção. Trata-se do conjunto - distintivo de elementos que formam o caráter de individualização de um produto ou estabelecimento perante o mercado consumidor, que pode ser traduzido, mas não limitado, pela combinação de cores, disposição de um rótulo, ambiente interno e/ou aroma de um estabelecimento, invólucro e embalagem de um produto. Ou seja, nada mais é do que o conjunto distintivo geral de um determinado produto ou estabelecimento capaz de identificar um produto ou serviço perante o seu público consumidor (MACHADO, 2024, p. 8-9).

O Superior Tribunal de Justiça tem adotado a seguinte conceituação:

1. O conjunto-imagem (*trade dress*) é a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva, vinculando-se à sua identidade visual, de apresentação do bem no mercado consumidor.
2. Não se confunde com a patente, o desenho industrial ou a marca, apesar de poder ser constituído por elementos passíveis de registro, a exemplo da composição de embalagens por marca e desenho industrial. (BRASIL, 2017).

A definição aceita pelo STJ se assemelha àquela proposta por Andrade anos antes, no sentido de que o *trade dress* seria, em suma, um conjunto de elementos visuais que distingue e individualiza o produto de seus congêneres (ANDRADE, 2011, p. 3). Certo é que, para a parte da doutrina que considera que o *trade dress* não se restringe à aparência visual do produto, o instituto poderia proteger tudo o que não é amparado pela propriedade intelectual convencional (marca, direito autoral e desenho industrial). No entanto, esses institutos podem ser – e

frequentemente são – utilizados separadamente para reforçar a proteção ao *trade dress* (MACHADO, 2024, p. 8). Osna e Mattos corroboram esse entendimento, ao defender um raciocínio menos legalista:

O cerne do problema, e da desconstrução que é basal à tutela jurídica do *trade dress* em nossa realidade pode ser assim pragmaticamente posto: a lei não é capaz de dar conta de tudo. O dinamismo da sociedade e a pluralidade das situações são muito mais ricos e fluidos do que qualquer processo legislativo poderia supor. E, em áreas como a da propriedade industrial, esse aspecto é sensivelmente potencializado – gerando perigosos gargalos e pontos cegos ao próprio desenvolvimento (OSNA; MATTOS, 2022, p. 151).

Fortunato (2016, p. 135) esclarece que a segurança jurídica no campo das novas marcas poderá ser alcançada através da compreensão dos princípios comerciais – em especial, a livre iniciativa e livre concorrência, além da preservação da empresa – e dos princípios marcários.

Se, por um lado, tem-se que o inciso XXIX do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – CRFB/88 assegura proteção aos signos distintivos das empresas, “tendo em vista o desenvolvimento social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país” (BRASIL, 1988), por outro, ante a ausência de posituação da proteção ao *trade dress*, faz-se necessário delinear os demais institutos de Propriedade Intelectual que guardam relevância para o tema, a fim de esclarecer o que pode ser incluído e o que não se confunde com o direito objeto desse estudo. Dessa forma, estão excluídas da análise as patentes de invenção e os modelos de utilidade, pelo requisito inerente da funcionalidade, vedado para reconhecimento e proteção do *trade dress*, marcas e desenhos industriais, bem como do uso industrial e comercial, vedado para ideias contidas em obras protegidas por direito autoral.

Como será demonstrado ao longo deste trabalho, o *trade dress* se relaciona com outras formas de propriedade intelectual já positivadas. Em determinadas jurisdições, como o Brasil, é tratado no âmbito da concorrência desleal, apesar de termos vastos exemplos de registro do conjunto de embalagem como marca no país. Em outros países, como Estados Unidos, onde o instituto teria surgido, o *trade dress* se aproxima legalmente das marcas, cujos contornos definidos pela legislação brasileira serão vistos a seguir.

2.1 MARCA

Segundo o Glossário de verbetes de Propriedade Industrial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, marca é um “sinal distintivo aplicado a produto ou serviço”

(BRASIL, 2025). Barbosa esclarece que a marca, para a Propriedade Industrial, deve ter a finalidade específica de distinguir a origem de produtos e serviços, e complementa:

Símbolo voltado a um fim, sua existência fática depende da presença destes dois requisitos: capacidade de simbolizar, e capacidade de indicar uma origem específica, sem confundir o destinatário do processo de comunicação em que se insere: o consumidor. Sua proteção jurídica depende de um fator a mais: a apropriabilidade, ou seja, a possibilidade de se tornar um símbolo exclusivo, ou legalmente unívoco, em face do objeto simbolizado (BARBOSA, 2003, p. 700).

Nesse sentido, o STJ pacificou o entendimento de que eventual uso indevido de marca dispensa prova de efetivo dano, moral ou material. Significa dizer que, verificada a violação ao direito marcário, o dano é presumido e não demanda sequer a prova da intenção de prejudicar o titular da marca ou a clientela:

1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal.
2. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário.
3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeatur, no presente caso, apurado em liquidação por artigos.
4. Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca. A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais.
5. O dano moral por uso indevido da marca é aferível *in re ipsa*, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-

se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral (BRASIL, 2018).

A Lei Nº 9.279/96 – LPI regula o instituto a partir do art. 122, definindo regras de registrabilidade – ou seja, a aptidão para tornar-se um símbolo “legalmente unívoco” – e espécies de marcas – como nominativa, figurativa e mista; marca notoriamente conhecida e de alto renome; além de marca de produto ou serviço, de certificação e coletiva. A doutrina esclarece:

Marca nominativa é a representada por inscrições Latinas (de uso ocidental) no sentido amplo do alfabeto romano, por algarismos arábicos ou romanos e compreendendo palavras, combinações de letras e/ou de algarismos.

Marca figurativa é a constituída por desenho, figura, imagem, emblema, símbolo ou forma fantasiosa de letra ou palavra (monograma ou logotipo) e de número, bem como por inscrição em caracteres não latinos, tais como: japonês, chinês e outros.

Marca mista é a junção das inscrições Latinas de uso ocidental, dos algarismos arábicos e/ou romanos, dos caracteres japoneses, chineses e outros, aos desenhos, figuras, imagens, emblemas, símbolos e outros. É também a consistente na etiqueta, rótulo, envoltórios, invólucro, embalagens e toda e qualquer forma de apresentação do artigo, produto ou mercadoria ao mercado, sem que isto induza, quando também apresentada a registro, “a configuração do produto, de sua embalagem, de seu recipiente ou outro”, quando já se encontrarem no domínio público.

Marca tridimensional é constituída pela forma particular não convencional e não habitual dada diretamente ao produto ou a seu recipiente (SOARES, 2016. p. 6).

As espécies acima dispostas dizem respeito à forma de apresentação e registro da marca. Ressalte-se que, não apenas quando a marca envolve formas e o nome, mas também quando o registro engloba a forma de estilização da marca nominativa, trata-se de marca mista.

Quanto à necessidade de registro para incidência da proteção e direito de exclusividade, a LPI traz como exceção a marca notoriamente conhecida. Em respeito ao art. 6º bis da (I) da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial – CUP, prevê o artigo 126 da Lei Nº 9.279/96:

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

Quadro 1 – Classificação das marcas quanto à forma de apresentação

Marca Nominativa	Marca Figurativa	Marca Mista
------------------	------------------	-------------

NIKE Registro N° 780294769. Nike Innovate C.V.	 Registro N° 924707518. Nike Innovate C.V.	 Registros N° 200064797, 812238710, 815422946, 817428526 e outros. Nike Innovate C.V.
ADIDAS Registro N° 003722830.	 Registro N° 006192416.	adidas Registro N° 810775727. Adidas AG.
	 Pedido N° 931491509 – depositado em 2023. Pendente de exame de mérito.	 Registro N° 816873380. Adidas AG.

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Em geral, conforme lição de Coelho (2020, p. 63), a proteção conferida às marcas está restrita a um ramo de atuação específico. Ao realizar o pedido de registro, o titular deverá indicar a classe do produto designado pela marca. Assim, ausente a possibilidade de confusão pelo consumidor, haverá a possibilidade de que o INPI conceda registro de marcas semelhantes, seja no elemento nominativo ou figurativo, em classes diferentes, justamente por designarem produtos distintos.

Quadro 2 – Comparativo de marcas com mesmo elemento nominativo

Registro N° 826737994	Registro N° 750176067 (Revista)
-----------------------	---------------------------------

 Classe: NCL (8) 03 (...) Limpador Multiuso, (...) Produtos Para Limpeza E Desinfecção, Produtos De Higiene Doméstica.	]  Classe 11: 10 – Jornais, revistas e publicações periódicas em geral.
--	---

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

A jurisprudência superior já é pacificada no sentido de que a violação de direito marcário deve ser objeto de prova pericial. Uma das formas de análise que vêm sendo utilizadas, e já foi admitida pelo STJ, é o Teste 360° de Confusão de Marcas, de Cabral e Mazzola. Os autores propõem como critérios para aferir a possibilidade de confusão entre marcas: i) o grau de distintividade intrínseca; ii) o grau de semelhança; iii) legitimidade e fama do suposto infrator; iv) tempo de convivência das marcas no mercado; v) espécie dos produtos; vi) especialização do público-alvo; vii) diluição (CABRAL; MAZZOLA, 2015).

Há apenas uma exceção à limitação da proteção marcária e direito de exclusividade restrito à classe: as marcas de alto renome, que são protegidas em todos os ramos de atividade econômica, conforme determinação do art. 125 da LPI. A concessão do título de alto renome é feita pelo INPI e não está sujeita a revisão pelo Poder Judiciário quanto à discricionariedade da concessão. Nas palavras de Coelho (2020, p. 63), “uma vez registrada a marca nesta categoria, o seu titular poderá impedir o uso de marca semelhante ou idêntica em qualquer ramo da atividade econômica”.

A lista de marcas de alto renome é anualmente divulgada pelo INPI e pode ser consultada no sítio eletrônico da autarquia. São algumas das marcas de alto renome contidas na lista divulgada em março de 2024 marcas nominativas como Fusca, Facebook, Barbie, Sonho de Valsa, Natura, Brahma e Nike, além de marcas mistas, figurativas e até mesmo tridimensionais, que, embora não fossem vedadas pelo Código anterior, passaram a ser admitidas somente em 1996, com a LPI, segundo Barbosa (2010, p. 700).

A esse respeito, convém utilizar o exemplo das três únicas marcas tridimensionais constantes da lista de marcas de alto renome, reiterando a definição trazida por Soares (2016,

p. 6): “marca tridimensional é constituída pela forma particular não convencional e não habitual dada diretamente ao produto ou a seu recipiente”.

Quadro 3 – Marcas tridimensionais de alto renome

Registro Nº 912796863	Registro Nº 200037056	Registro Nº 8209248989
		

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

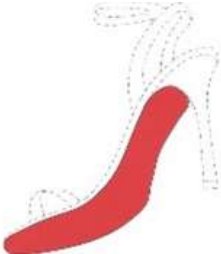
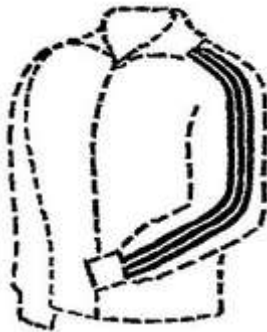
Em relação às marcas tridimensionais, faz-se necessário esclarecer: a forma tridimensional, para ser registrável como marca, não poderá desempenhar qualquer papel de funcionalidade ou efeito técnico no produto ou embalagem (BRASIL, 2025). É necessário que seja distintiva para que seja registrável, mas difere do desenho industrial por não ter o requisito da novidade, além da restrição da proteção à classe, caso não seja de alto renome, e o prazo de vigência superior, uma vez que a LPI prevê que o registro da marca poderá ser renovado perpetuamente, observadas as condições legais como uso efetivo e comercialização, pagamento da anuidade, entre outros.

Além disso, desde outubro de 2021, nos termos da Portaria PR Nº 37/2021, o INPI vem admitindo pedidos de registro de marcas de posição, que tratam da “aplicação de um sinal distintivo em uma posição singular e específica de um determinado suporte, dissociada de efeito técnico ou funcional” (BRASIL, 2021).

Exemplos clássicos das marcas de posição são as três listras laterais nas roupas da Adidas e o solado vermelho dos sapatos Louboutin, ambos objetos de pedido de registro perante o INPI há décadas. A Adidas AG obteve sucesso em registrar suas três listras laterais na Classe de Roupas para esporte e lazer como marca figurativa, com o deferimento em 2017 – dezesseis anos após o pedido.

A Louboutin, por outro lado, travou verdadeira batalha judicial com o INPI a fim de ver sua marca registrada como de posição. A sentença de procedência, proferida pelo Exmo. Celso Araujo Santos, da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, ao confirmar a liminar anteriormente concedida pela Exma. Márcia Maria Nunes de Barros considerou que o solado vermelho é dotado de suficiente distintividade, ainda que não inerente, mas adquirida, e determinou o deferimento do pedido de registro (BRASIL, 2024).

Quadro 4 – Marcas de posição

Processo Nº 901514255	Processo Nº 823362604	Processo Nº 823362612
		

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Apesar do pedido de registro do solado vermelho dos calçados Louboutin ter sido indeferido pelo INPI, bem como pedidos da Alpargatas e Valentino (FERRER; LEAL, 2023), certo é que a autarquia editou Portaria que, em tese, admitiria a modalidade de registro. A título de exemplo, foi concedido à Osklen o registro de marca de posição dos três furos à frente dos calçados:

Figura 1 – Marca de posição



Fonte: Processo Nº 830621660. Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Conforme demonstrado, as características e requisitos legais e normativos já positivados para as marcas não têm sido capazes de garantir a tutela dos direitos de propriedade industrial, justamente pelo fato de que a noção de marca evoluiu a partir de um sistema de sinais figurativos, de complexidade muito menor do que os sistemas de comunicação com o público utilizados atualmente (NETO, 2012).

2.2 DESENHO INDUSTRIAL

Na Lei Nº 9.279/96, o legislador pátrio cuidou de trazer uma definição de desenho industrial, a exemplo da disposição do artigo 11, 2, do Código da Propriedade Industrial, de

1971, mantendo os requisitos da novidade, originalidade e utilização industrial. Prevê o artigo 95 da LPI:

Art. 95. 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 (BRASIL, 1996).

O Manual de Desenho Industrial do INPI esclarece ainda que é necessário que a forma registrada seja visível externamente, e que a originalidade se traduz na distintividade. (BRASIL, 2023).

O registro, quando concedido, será válido por dez anos, com a possibilidade de prorrogação por três períodos sucessivos de cinco anos cada, conforme o artigo 108 da LPI.

Os desenhos industriais podem ser bidimensionais, bidimensionais com configuração dinâmica ou tridimensionais; simples, complexos ou complexos constituídos por partes sem interconexão, quanto ao número de partes que compõem o desenho.

Quadro 5 – Desenhos Industriais

Simple	Complexo com interconexão	Complexo sem interconexão
 BR302016000905	 BR302018002450	 Extraída do Manual de Marcas do INPI

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Ressalte-se que, mesmo que se trate de um registro de Desenho Industrial bidimensional, i.e. uma estampa, o desenho em si não estará protegido; a proteção será apenas daquele desenho aplicado ao produto registrado como desenho industrial (GAMBINO; BARTOW, 2013). Ou seja, utilizando o terceiro exemplo acima, a proteção seria para pires em forma de coração, não se estendendo a produtos em outra classificação, como livros e cadernos, espelhos e outros.

2.3 DIREITO AUTORAL

Apesar de tratar-se de instituto de Propriedade Intelectual no sentido amplo, até mesmo a proteção constitucional do Direito Autoral é amparada por dispositivo diverso daquele de marcas e desenhos industriais, cuja interpretação extensiva deu origem à proteção do *trade dress*. O Direito de Autor encontra amparo nos incisos XXVII e XXVIII do artigo 5º da Carta Magna:

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

- a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;
- b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas (BRASIL, 1988).

Embora ambos tratem de direitos relativos à propriedade imaterial, deve-se distingui-los primariamente pela sua aplicação: marca, desenho industrial e *trade dress* são direitos de empresa e negócios, voltados ao desenvolvimento econômico e identificação de produtos e serviços. O Direito de Autor, por outro lado, nasce da criação do espírito humano, se associa à liberdade de consciência, de crença e de expressão, e trata-se de uma dimensão profundamente vinculada à dignidade da pessoa humana.

Ao proteger o direito do autor sobre suas obras, o constituinte originário e o legislador ordinário garantem a defesa não apenas dos direitos patrimoniais do autor, mas especialmente dos direitos morais dos autores da obra que, conforme lição de Barbosa (2000, p. 32) são, a rigor, ontologicamente estranhos à Propriedade Intelectual.

Por óbvio, a proteção do Direito Autoral nasce da preocupação com autores de livros, canções, peças de teatro, pinturas e obras semelhantes, e protege inclusive obras arquitetônicas (BRANCHER *et al.*, 2021). Com o desenvolvimento tecnológico, o instituto passou a tutelar também os programas de computador, no que for aplicável.

ALDA traz definições relevantes dos objetos de sua proteção, “as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro” (BRASIL, 1998). Ela exemplifica: obras literárias, artísticas ou científicas; obras dramáticas, coreográficas e pantomímicas; composições musicais; obras audiovisuais, fotográficas e de desenho, pintura e escultura; adaptações, traduções e transformações de obras originais; programas de computador, e coletâneas, antologias e formas de criação intelectual por organização (BRASIL, 1998). Segundo Barbosa:

A função diferencial desta modalidade de objeto da Propriedade Intelectual é promover a criação de objetos de construção simbólica, voltados à instrução, à

informação, ou ao prazer, num processo de comunicação humana (BARBOSA, 2013, p. 214).

Tendo em vista que a Lei de Direitos Autorais protege criação por organização e obras derivadas, o elemento “novidade” é relativizado, desde que a obra originária esteja em domínio público, após o prazo legal, e que esteja presente algum nível de criação – ou originalidade – que torne a obra derivada distinta da obra preexistente (SANTOS *apud* BARBOSA, 2012).

Também difere dos institutos de Propriedade Industrial pela liberdade de forma de exteriorização e expressão, bem como a necessidade de utilização efetiva. As marcas devem ser visuais e os desenhos industriais devem ser aplicáveis à indústria, o que não é exigido das obras protegidas pelo Direito Autoral.

Além disso, o direito autoral independe de registro (BRASIL, 1998). Para que um autor reivindique a autoria da obra, não é necessário que uma autarquia federal corrobore sua alegação, embora seja desejável o registro como meio de prova. Machado esclarece que o registro é facultativo e declaratório, e não garante o direito de exclusividade, e conclui que a obra protegida por direito autoral tem uso comercial limitado, pela vedação do “aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras” prevista no artigo oitavo, inciso sétimo da LDA (MACHADO, 2024, p. 24).

Certo é que tanto as marcas quanto desenhos industriais e o direito autoral têm relevância mercadológica e concorrencial. Embora sejam positivados como institutos a parte, sendo que, como visto, o Direito Autoral tem inclusive previsão constitucional e lei próprias, todos têm como fundamento o incentivo à inovação e a proteção do ambiente competitivo saudável. Assim, é necessário ainda examinar o instituto da concorrência desleal, que, além de significativo para a compreensão da regulação do *trade dress* no Brasil, tem impactos significativos na proteção de marcas, desenhos industriais e direitos autorais, ainda que de maneira secundária.

2.4 CONCORRÊNCIA DESLEAL

A proteção à concorrência tem base constitucional principalmente no Título VII, voltado à Ordem Econômica e Financeira. Legalmente, é regulada no âmbito da Propriedade

Industrial. A LPI determina que a proteção dos direitos de propriedade industrial efetua-se inclusive mediante a repressão à concorrência desleal, cuja tipificação se dá no artigo 195.

Coelho (2020, p. 16) esclarece que a ideia da competição se funda na premiação, com o lucro, às empresas que tomam boas decisões, enquanto as más decisões devem acarretar prejuízos. Essa lógica se relaciona com a vedação ao enriquecimento sem causa, prevista nos artigos 884 a 886, além do dever de reparação decorrente de ato ilícito, do artigo 927, todos do Código Civil (BRASIL, 2002).

Conforme lição de Coelho:

O problema é que a teoria clássica da responsabilidade civil, baseada na culpa, não confere solução satisfatória para a aplicação desse dispositivo legal. Ressalte-se, com efeito, que todo empresário, em regime de competição, está com a deliberada intenção de atrair clientela alheia ao seu estabelecimento, provocando, com isso, dano aos demais empresários do mesmo setor. Tanto a concorrência regular quanto a desleal reúnem os elementos que a teoria clássica da responsabilidade civil elegeu para caracterizar a obrigação de indenizar (dolo, dano e relação causal). Contudo, somente uma dessas modalidades de concorrência – a desleal – está apta a gerar responsabilidade civil. A distinção entre a concorrência regular e a concorrência desleal é bastante imprecisa e depende de uma apreciação especial e subjetiva das relações costumeiras entre os empresários, não havendo, pois, critério geral e objetivo para a caracterização da concorrência desleal não criminoso (COELHO, 2020, p. 33).

Para Barbosa (2003, p. 244), a concorrência só existe quando houver simultaneidade de atividade econômica, identidade de produto ou serviço, e a realização da atividade no mesmo mercado geográfico, e complementa que deve ser feita consideração não da boa-fé objetiva ou subjetiva, mas “da expectativa do investidor em face dos padrões de comportamento dos concorrentes” (BARBOSA, 2003, p. 261).

Assim, ao analisar a jurisprudência sobre o tema, é possível verificar que o Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo a possibilidade de configuração de concorrência desleal em condutas diversas. A aferição da materialidade, segundo a jurisprudência, deve ser feita nos seguintes termos:

O cenário fático-jurídico de concorrência desleal reclama o desenho de um comportamento – patrocinado por um operador econômico e diagnosticado no terreno negocial de certo produto ou serviço – que contrarie a conduta-dever que necessita ser observada no duelo pela clientela, via expedientes que desafiem sua idoneidade no mercado e, efetivamente, ou em potência, causem danos ao concorrente, uma vez que a caracterização da concorrência desleal/aproveitamento parasitário, que tem por base a noção de enriquecimento sem causa prevista no artigo 884 do Código Civil, é fundada nos elementos probatórios, devendo ser avaliada diante de cada caso concreto (BRASIL, 2015).

Mello (2024, p. 58) esclarece que o instituto surgiu por ocasião da Convenção da União de Paris de 1883 – CUP, Tratado Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial, do

qual o Brasil foi um dos signatários originais. Internalizada por meio do Decreto Nº 9.233 de 28 de junho de 1884, com diversas revisões posteriores.

Barbosa (2003, p. 247) propôs que a concorrência desleal seja aplicada ainda em situações como marcas não registradas ou elementos de criação não protegidos por direito de autor, dado o risco de confusão ou dano, e não em decorrência da proteção do signo ou da criação. O autor ressalta ainda:

Havendo um direito de exclusiva, patente, marca, ou direito autoral, a tutela se remete aos documentos da patente, para se definir a extensão do direito, ou ao certificado de registro da marca, ou à obra autoral, registrada ou não. O padrão é de direito, e não leva em consideração se existe, ou não efetiva concorrência entre as partes. Se não há direito de exclusiva, o padrão é fático, e a primeira consideração é a existência de concorrência - efetiva, atual e localizada (BARBOSA, 2003, p. 258).

A abertura do rol de condutas consideradas concorrência desleal é conveniente. As relações mercadológicas estão em constante movimento. Exemplo disso é a controvérsia envolvendo a prática de empresas se utilizarem de mecanismos de pesquisa *online* para desvio de clientela, ao incluírem o nome de empresas concorrentes como palavras-chave para retorno; isto é, a empresa A inseria o nome ou marca da empresa B como palavra-chave do buscador patrocinado para que aparecesse como resultado a empresa ou produto A.

O Superior Tribunal de Justiça entendeu cabível a responsabilização não apenas da empresa concorrente, mas do provedor que auxilie na conduta, além da configuração do dano moral presumido pelo uso indevido da marca:

O art. 195, III, da Lei de Propriedade Intelectual determina que comete crime de concorrência desleal quem emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem. 4. A utilização de marca como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o link de seu concorrente configura-se como meio fraudulento para desvio de clientela, porquanto permite a concorrência parasitária e a confusão do consumidor. 5. A contratação de links patrocinados, em regra, caracteriza concorrência desleal quando: (i) a ferramenta Google Ads é utilizada para a compra de palavra-chave correspondente à marca registrada ou a nome empresarial; (ii) o titular da marca ou do nome e o adquirente da palavra-chave atuam no mesmo ramo de negócio, e (iii) o uso da palavra-chave é suscetível de violar as funções identificadora e de investimento da marca e do nome empresarial adquiridos como palavra-chave.

(...)

O art. 209 da Lei de Propriedade Intelectual garante ao prejudicado por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal o direito de haver perdas e danos, mormente quando lesarem a reputação ou os negócios, criarem confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. 9. O dano moral por uso indevido da marca é aferível *in re ipsa* ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despendiéndose a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral.

Na hipótese de concorrência desleal, os danos materiais se presumem, tendo em vista o desvio de clientela e a confusão entre as marcas, podendo ser apurados em liquidação de sentença (BRASIL, 2024).

No caso em comento, o STJ entendeu que houve emprego de meio fraudulento para desvio de clientela em proveito próprio, corroborando a ideia de Barbosa (2003, p. 262) de que a concorrência desleal é frequentemente associada a fraude que leva à confusão entre estabelecimentos ou produtos.

Os artigos 195, que traz o rol exemplificativo do que é concorrência desleal, e 209 da LPI, que trata do direito à reparação de danos causados pela concorrência desleal, no entanto, não trazem o risco de associação indevida, que é precisamente o que ocorre frequentemente e casos de violação de *trade dress*. Dessa forma, tem-se que, embora a abertura do instituto da concorrência desleal seja oportuna para conferir alguma proteção ao *trade dress*, parece insuficiente para abranger o conceito adotado pelo STJ, justamente por este incluir o risco de associação indevida, contida nos incisos V, XVII, XIX e XXIII do artigo 124, que trata dos sinais não registráveis como marca.

Assim, é necessário investigar o surgimento do *trade dress*, que aconteceu como uma resposta da prática judicial e administrativa aos vácuos legislativos para elementos caros ao empresariado, mesmo em outro ordenamento jurídico com tradição legal distinta.

3 *TRADE DRESS*: CONTEXTO HISTÓRICO DO SURGIMENTO DO INSTITUTO

A doutrina se refere ao surgimento do *trade dress* como instituto juridicamente relevante com o julgamento do caso *Two Pesos v. Taco Cabana*, pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 1992. Autores nacionais, como Fortunato (2016, p. 83), Machado (2024, p. 6), Mello (2024, p. 1) e Soares (2016, p. 5) e internacionais, como Husakivskyi (2019, p. 31) e Palladino (1994, p. 408-417) concordam que o instituto ganhou os contornos atuais no caso em comento, mas Gambino e Bartow (2013, p. 13) esclarecem que décadas antes as Cortes Federais e o escritório de Propriedade Industrial dos Estados Unidos - USPTO já vinham conferindo proteção ao *trade dress*.

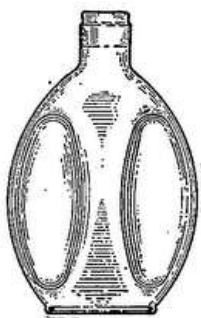
O *trade dress* teria surgido naturalmente da abertura trazida pela Seção 1052 do Lanham Act, de 1946, que visava principalmente a proteção dos consumidores e o incentivo ao comportamento desejável pelas empresas:

O efeito imediato do Lanham Act foi a ampliação do escopo de marcas registráveis e passíveis de proteção. Ainda não havia menção expressa ao *trade dress* no estatuto. Mas essa omissão logo seria suprida pelo Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos – USPTO (GAMBINO; BARTOW, 2013, p. 13).

Alguns anos depois, o USPTO viria a admitir o registro de marca de uma garrafa, ante a ausência de proibição do registro da forma, sob o entendimento de que o termo “símbolo ou dispositivo” (em tradução livre) incluía a aparência do produto.

Considerando a presença dos requisitos de originalidade, distintividade e aparência peculiar, o registro de marca foi concedido à empresa Haig & Haig Ltd., ainda na década de 1950, formando precedente à proteção e registrabilidade do *trade dress*, observada desde então pela Justiça Federal dos Estados Unidos, em casos como *In re Days-Ease Home Products Corp*, de 1977, que fez menção aos requisitos de distintividade inerente ou adquirida e ausência de funcionalidade da forma. (GAMBINO; BARTOW, 2013, p. 14).

Figura 2 – Garrafa de Whisky Haig & Haig, 1958



Fonte: USPTO Registro Nº 670723. Número de Série: 72014450.

Gambino e Bartow ressaltam que parte da doutrina se opôs à concessão, considerando-a um “erro egrégio de interpretação legislativa” (GAMBINO; BARTOW, 2013, p. 14). Para Lunney, o legislador estadunidense teria excluído do texto legal “embalagens, rótulos e a configuração do produto” de maneira deliberada, pois os termos constavam somente do dispositivo que tratava do registro subsidiário, e não do principal, como foi concedido (LUNNEY, 2000, p. 1139 e 1144).

Fato é que Glifford, um ano antes de *Two Pesos v. Taco Cabana*, em artigo publicado em 1991 sobre o tema, já afirmava que “a proteção do *trade dress* já existe há décadas”, mas era, até o momento, tratada no âmbito das marcas (GLIFFORD, 1991, p. 779). Com as emendas de 1988 e 1999 ao Lanham Act, a registrabilidade e proteção do *trade dress* como tal e com essa denominação, ainda que não registrado, passou a ser positivada nos Estados Unidos, sem que isso implicasse em mudanças significativas, dada a frequente aplicação do instituto pelo USPTO e pelas Cortes Federais estadunidenses (GAMBINO; BARTOW, 2013, p. 16).

Os casos considerados de maior peso pela doutrina são aqueles que trouxeram maior segurança jurídica ao definir contornos para os requisitos para a proteção do *trade dress*, como se verá a seguir.

3.1 DISTINTIVIDADE INERENTE E ADQUIRIDA – *TWO PESOS V. TACO CABANA*

O caso tratou de uma rede de *fast food* mexicano, com apresentação festiva, área interna e externa decoradas com cores vibrantes, pinturas e murais, além de toldos e guarda-sóis igualmente coloridos – Taco Cabana – que viu outra rede de *fast food* mexicana – Two Pesos, após uma proposta frustrada de sociedade pelo dono da segunda, passar a imitar sua apresentação. Assim, a empresa originadora do *trade dress* propôs ação de infração em face da imitadora. A ação foi julgada procedente, após o júri visitar os dois restaurantes e constatar a semelhança e consequente possibilidade de associação ou confusão entre eles (GAMBINO; BARTOW, 2013, p. 75).

Conforme explicam Gambino e Bartow (2013, p. 76-77), derrotada em primeira instância, a empresa Two Pesos interpôs apelação alegando ausência de distintividade inerente da concorrente (original), tendo em vista a presença de elementos sugestivos na apresentação dos restaurantes da Taco Cabana. A Corte rejeitou o argumento da Apelante, entendendo que elementos sugestivos não tinham a capacidade de retirar a distintividade inerente do todo: “O todo, no direito marcário, é geralmente maior do que a soma de suas partes” (TEXAS, 1991).

Figura 3 – Exterior do restaurante Taco Cabana



Fonte: Museum of Intellectual Property.

Figura 4 – Exterior do restaurante Two Pesos



Fonte: Museum of Intellectual Property.

Assim, a empresa Two Pesos recorreu à Suprema Corte dos Estados Unidos. Até então, a definição de *trade dress* era aplicada de maneira variada pelos tribunais federais administrativos e judiciais responsáveis pela análise do tema.

Como o sistema de competência judicial nos Estados Unidos confere muitas possibilidades, essa variedade de decisões pelas Cortes em diferentes estados levou ao fenômeno do *fórum shopping* (GAMBINO; BARTOW, 2013, p. 57), que se traduz no ato de

escolher uma jurisdição que tenha um histórico de decisões mais favoráveis aos próprios interesses.

Assim, o verdadeiro impacto do caso *Two Pesos v. Taco Cabana* seria principalmente relacionado à decisão da Suprema Corte estadunidense acerca da desnecessidade do *secondary meaning* quando uma marca ou *trade dress* for inerentemente distintiva (GAMBINO; BARTOW, 2013, p. 87).

O *secondary meaning* é traduzido por Fortunato (2016, p. 98) como distintividade adquirida. A título de exemplo, vale mencionar novamente o solado vermelho dos calçados da Louboutin; a cor vermelha, por si só, não confere distintividade aos calçados. O que ocorreu foi o uso constante e de forma praticamente exclusiva pela marca, em local específico, ao longo do tempo, de maneira que ao ver um calçado de solado vermelho, o público-alvo da marca e o consumidor fazem associação imediata à Louboutin, conforme recente decisão de mérito da Justiça Federal do Rio de Janeiro. De acordo com Schmidt:

Essa variação do signo é um processo semiótico: o signo que era inicialmente percebido apenas como o nome comum de um produto ou serviço passou a gerar uma outra reação mental no consumidor (um outro interpretante), tornando-se a marca específica de um produto ou serviço (SCHMIDT, 2013, p. 104).

A grande questão envolvendo a distintividade adquirida é que ela requer o decurso do tempo e o tempo pode ser inimigo do titular de um direito de propriedade industrial quando um concorrente, conscientemente ou não, passa a imitar aquela característica antes que ela adquira distintividade, levando à diluição do signo que seria visto como distintivo.

Por outro lado, ter a distintividade adquirida como requisito teria efeitos anticompetitivos, criando obstáculos significativos para pequenas empresas iniciantes. Isso acrescentaria dificuldades especiais para empresas que desejam lançar um produto em uma área limitada e então expandir para novos mercados. Negar proteção para o *trade dress* inerentemente distintivo e não funcional até após a aquisição de distintividade adquirida poderia permitir que um concorrente, que não adotou *trade dress* próprio e distintivo, se apropriasse da imagem do originador em outros mercados e impedisse o originador de expandir e competir nessas áreas (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1992, tradução própria¹).

Além disso, outro ponto de destaque do caso *Two Pesos v. Taco Cabana* foi o estabelecimento de critério para aferir a distintividade inerente do *trade dress*, nos mesmos termos utilizados para marcas: a Escala Abercrombie, surgida do caso *Abercrombie & Fitch Co.*

¹ On the other hand, adding a secondary meaning requirement could have anticompetitive effects, creating particular burdens on the startup of small companies. It would present special difficulties for a business, such as respondent, that seeks to start a new product in a limited area and then expand into new markets. Denying protection for inherently distinctive nonfunctional trade dress until after secondary meaning has been established would allow a competitor, which has not adopted a distinctive trade dress of its own, to appropriate the originator's dress in other markets and to deter the originator from expanding into and competing in these areas.

v. *Hunting World, Inc.*, que classifica as marcas como 1) genéricas; 2) descritivas; 3) sugestivas; 4) arbitrárias; ou 5) fantasiosas. Vale mencionar que, no Brasil, o Manual de Marcas do INPI utiliza apenas quatro graus: Não distintiva; Sugestiva/Evocativa; Arbitrária ou Fantasiada, e exemplifica:

Figura 5 – Manual de Marcas do INPI

Produto ou serviço	Sinais irregistráveis	Sinais registráveis		
	Não distintivo	Evocativo/Sugestivo	Arbitrário	Fantasiado
Sapato	Calçados Bota Pisante De couro	Multishoes	Dakota	Osklen
Aguardente	Bebida Rum Amarga	Dona Pinga	Pitu	Sagatiba
Avião	Aeronaves Teco-teco Supersônico	Airbus	Tucano	Elbit
Transporte aéreo	Transporte Companhia aérea Linhas aéreas Italiana	Fastjet	Gol	Zimex
Trompete	Instrumentos de sopro Trombeta Pistão	Som Bemol	Jupiter	Weril

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

No caso *Two Pesos v. Taco Cabana*, a Suprema Corte dos Estados Unidos entendeu ainda que os primeiros graus – *trade dress* descritivo ou genérico – não são dotados de distintividade inerente, uma vez que identificam o produto ao invés da fonte, mas um *trade dress* descritivo ou genérico poderia vir a adquirir distintividade, e só então passaria a ser protegido, assim como ocorre com as marcas (GAMBINO; BARTOW, 2013, p. 79). Daí a importância da distintividade adquirida, que deixara de ser requisito quando o *trade dress* fosse inerentemente distintivo.

Por fim, apesar da Suprema Corte ter consignado que o *trade dress* da Taco Cabana não podia ser considerado funcional e, portanto, seria passível de proteção, uma década se passou até que viesse o marco que aproximaria jurisprudência estadunidense da pacificação da

questão da funcionalidade na composição do *trade dress*, bem como do ônus da prova da existência de funcionalidade no produto ou serviço supostamente imitado.

3.2 FUNCIONALIDADE – *TRAFFIX DEVICES V. MARKETING DISPLAYS*

Gambino e Bartow (2013, p. 58) esclarecem que, até 1982, os tribunais utilizavam a definição de funcionalidade cunhada pela Suprema Corte no caso *Kellogg Co v. National Biscuit Co.*, que entendia que funcionalidade era uma característica que afetava o preço e a qualidade do produto:

Ademais, a forma de travesseiro deve ser usada por outra razão. A evidência é persuasiva no sentido de que a forma é funcional – que o custo do produto seria aumentado e a qualidade diminuída se outra forma substituísse o formato de travesseiro (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1938, p. 305).

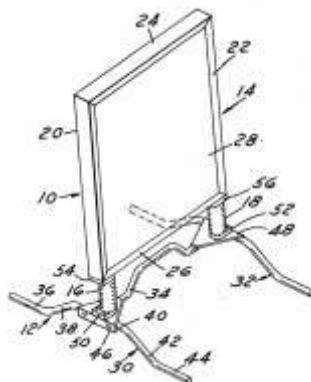
Ainda segundo os autores, após o caso *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.* chegar à Suprema Corte, em 1982, a funcionalidade passou a ser entendida por alguns tribunais como “*características essenciais ao uso ou propósito de um produto ou que afetem o custo ou qualidade deste*”, até que o caso *Qualitex Co v. Jacobson Products* introduziu o conceito de funcionalidade como a característica passível de colocar os competidores numa significativa desvantagem não relacionada à reputação, além de definições e contornos próprios definidos internamente por diversos tribunais (GAMBINO; BARTOW, 2013, p. 58-60).

O caso *TraFFix* se refere a placas de trânsito temporárias produzidas pela empresa Marketing Displays. A fim de solucionar o problema da queda da placa por rajadas de vento, Robert Sarkisian depositou dois modelos de utilidade, que foram concedidos pelo USPTO, para proteger a melhoria que tratava de um dispositivo incluindo base e estrutura de mola conectada à base que seria aparafusada ao chão e à placa em si. Com a expiração dos modelos de utilidade, a TraFFix passou a produzir as placas, mantendo as duas molas visíveis. A empresa Marketing Displays então propôs ação de infração de *trade dress* em face da TraFFix, alegando distintividade adquirida das placas contendo duas molas visíveis (GAMBINO; BARTOW, 2013, p. 103-104).

Após uma decisão favorável em primeira instância e desfavorável em segunda instância, a TraFFix recorreu à Suprema Corte dos Estados Unidos, que confirmou a aplicabilidade das definições de funcionalidade originadas nos casos *Inwood* (afeta o custo e qualidade) e *Qualitex* (desvantagem significativa). Ainda, reformou a decisão da segunda instância em considerar configurada a infração de *trade dress* dada a possibilidade técnica de

adotar alternativas que não imitem a configuração do produto original (GAMBINO; BARTOW, 2013, p. 104).

Figura 6 – Modelo de Utilidade N° 3,662,482/3,646,696 – USPTO



Fonte: United States Patent and Trademark Office.

No caso em comento, a Suprema Corte dos Estados Unidos estabeleceu importantes precedentes. Explicam Gambino e Bartow (2013, p. 106-107) que o primeiro ponto de grande relevância foi que os Ministros entenderam que a existência de modelo de utilidade anterior faz presumir-se a funcionalidade do suposto *trade dress*, com a ressalva de que se houvesse um ornamento arbitrário, como curvas molas ou nos pés do produto original, este poderia ser protegido nos termos do Lanham Act.

O segundo destaque da decisão de mérito da Suprema Corte em *Traffix* se refere à ordem de verificação de funcionalidade: o primeiro critério é aquele definido em *Inwood*. Caso seja constatada a funcionalidade, não há necessidade de aferir a funcionalidade segundo *Qualitex*. Ambos os casos serão abordados mais detalhadamente a seguir.

Os casos tratam de formas distintas de proteção de *trade dress*. Como se verá a seguir, nos Estados Unidos são admitidas proteções de embalagem, que é atualmente mais comum no Brasil; de configuração de produto, que foi o caso visto em *Inwood*; e proteção de cor como *trade dress*, que foi o objeto da controvérsia em *Qualitex*.

3.3 CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO OBJETO DE PROTEÇÃO: CORES, CONFIGURAÇÃO DE PRODUTO E EMBALAGEM DO PRODUTO

No direito estadunidense, a jurisprudência vem admitindo três formas distintas de proteção de *trade dress*: da configuração do produto, da embalagem do produto e da cor (ou cores). Essa classificação ganha relevância devido aos critérios para aferição de funcionalidade

e distintividade em cada um deles. Como visto acima, o parâmetro estabelecido em *Qualitex* para cotejo da funcionalidade deve ser aplicado somente quando a cor for reivindicada como elemento distintivo. No caso de cores, também será necessário demonstrar distintividade adquirida, dada a dificuldade de se provar distintividade inerente pelo uso de uma cor (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2001).

Já a verificação de funcionalidade para a configuração do produto deverá utilizar o critério *Inwood*, sem que seja necessário seguir para o passo de verificação de *Qualitex*. (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2001). Por outro lado, seu registro perante o USPTO, considerando que a verificação de distintividade inerente já teria sido feita pelo órgão administrativo, desonera o titular da necessidade de provar distintividade adquirida em eventual litígio. (GAMBINO; BARTOW, 2013, p. 23).

Por fim, a proteção de embalagem tem suas próprias peculiaridades, dada a possibilidade de enquadramento, nessa categoria, de esquemas de decoração e fachada, metodologia de atendimento em serviços e, claro, a embalagem de produtos em sentido estrito. (GAMBINO; BARTOW, 2013, p. 26-29).

3.3.1 CORES

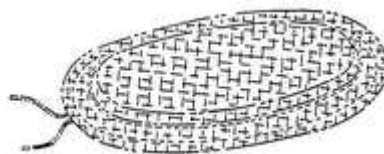
No caso *Qualitex*, conforme exposto no voto vencedor em *TrafFix* a “*funcionalidade estética era a questão central*” (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2001). Trata-se de um caso envolvendo a utilização reiterada de uma cor específica em um produto pela titular. O produto era uma espécie de almofada para prensagem a seco, amplamente utilizada por lavanderias profissionais. Sua função era evitar o desgaste do tecido durante o processo de limpeza e assegurar a distribuição uniforme do calor. Essas almofadas eram revestidas exclusivamente na cor verde-oliva, que a Qualitex argumentava ter adquirido distintividade ao longo do tempo.

Figura 7 – Qualitex PC-20 Dry Cleaning Pad Hoffmann T10



Fonte: Museum of Intellectual Property.

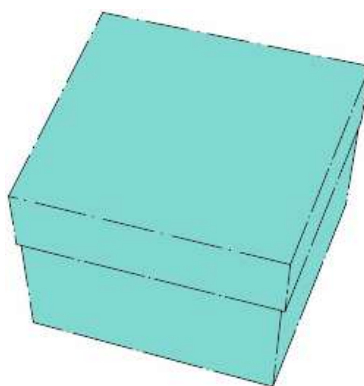
Figura 8 – US Nº 1633711



Fonte: United States Patent and Trademark Office.

Foi em *Qualitex* que a Suprema Corte estabeleceu o critério secundário de avaliação de funcionalidade, a ser utilizado somente após o resultado da análise pelo critério *Inwood*. Gambino e Bartow (2013, p. 108) ressaltam que a verificação da possibilidade de grave desvantagem competitiva não relacionada à reputação ser causada pela utilização ou não do que se discute ser resguardável como *trade dress* deve ser restrita à verificação de funcionalidade nos casos que envolvam a proteção de uso de cor única.

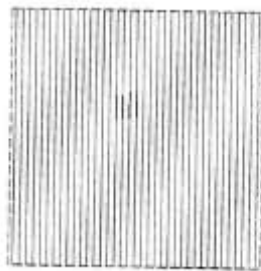
Figura 9 – US Nº 2,359,351 – reivindicação da cor como marca. Tiffany & Co.



Fonte: United States Patent and Trademark Office.

A funcionalidade da cor pode ser verificada em casos em que o consumidor busque ou deseje o produto pela cor, sem qualquer relação com a identificação da fonte (GAMBINO; BARTOW, 2013, p. 38). A funcionalidade está presente ainda em situações como aquela descrita em *In re Ferris Corporation*, empresa que teve seu registro de cor de curativos cirúrgicos e pós cirúrgicos negado administrativamente, em duas instâncias, sob a justificativa de que haveria funcionalidade na cor utilizada, pela proximidade com alguns tons de pele. A marca consistiria “da cor rosa como utilizada em curativos” (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2000). Assim, a concessão exclusividade no uso da cor rosa em curativos pela Requerente colocaria seus concorrentes numa desvantagem competitiva não relacionada à reputação.

Figura 10 – Pedido de Registro US Nº 74654765



Fonte: United States Patent and Trademark Office.

A esse respeito, importa salientar que, em nosso ordenamento, o inciso VIII do artigo 124 da LPI veda o registro de cores e suas denominações como marca, “salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo” (BRASIL, 1996). Foi esse o fundamento da negativa do INPI ao registro do solado vermelho da Louboutin como marca de posição. Ocorre que não há menção expressa à distintividade adquirida na legislação brasileira, o que leva à permissibilidade de imitações de *trade dress* sob essa justificativa. Inclusive, como será exposto mais adiante, muitos réus em ações de concorrência desleal que discutem imitação de embalagens se utilizam do argumento de José Carlos Tinoco Soares acerca da limitação de cores:

As cores do espectro solar são sete: violeta, anil, azul, verde, amarelo, alaranjado e vermelho. São as chamadas cores primitivas que juntando-se entre si formam um sem-número de outras combinações. Como nos são ofertadas pela própria natureza delas, todo o ser humano, industrial, comerciante ou prestador de serviços poderá fazer uso como melhor lhe convier, sem que isto resulte num direito de propriedade ou num uso exclusivo (SOARES, 2003, p. 205).

Desse modo, verifica-se que há uma resistência doutrinária à admissão da apropriação de cores no Brasil, que se baseia na interpretação restritiva da Lei de Propriedade Industrial. Quando o legislador definiu a possibilidade de registro de cor como marca quando disposta ou combinada de forma peculiar e distintiva, não fez qualquer restrição quanto à distintividade ser inerente ou adquirida. Dessa forma, tem-se que o direito comparado pode servir de auxílio à melhor aplicação da lei brasileira, com a utilização do parâmetro de *Qualitex*, para aferir a funcionalidade e, em seguida, verificar a aquisição, com o tempo, de distintividade do uso daquela cor.

Na prática estadunidense, as Cortes vêm admitindo como prova de aquisição da distintividade, não apenas para *trade dress* de cores, mas de embalagens e de produtos: i) pesquisas com o público geral ou público-alvo, a depender do nível de especialização requerido

para o produto, que demonstrem que aquela cor é associada à origem do produto quando apresentado o contexto; ii) demonstrativos financeiros do investimento em publicidade e *marketing*, iii) pesquisas de mercado a fim de demonstrar a prevalência do produto dentro do contexto; iv) a desnecessidade da cópia ou imitação pelo suposto imitador; v) comparativo com produtos concorrentes que não utilizem o referido *trade dress* (GAMBINO; BARTOW, 2013. p. 96).

Nesse sentido, vale mencionar a lição de Schmidt acerca da distintividade adquirida em signos genéricos:

A preocupação em evitar que a exclusividade dada à marca genérica restrinja o uso de seu significado primário é correta, mas o balanceamento entre o que é de uso exclusivo e aquilo que é de livre uso já é assegurado pela diferença de contexto. (SCHMIDT, 2013, p. 130).

Alguns exemplos de distintividade adquirida pelo uso de cores podem ser encontrados no cotidiano do homem médio, como se verá a seguir:

Figura 11 – 1ª imagem de posto de gasolina



Fonte: Você S/A – Revista Abril.

Figura 12 – 2ª imagem de posto de gasolina



Fonte: Consultoria e Negócios.

Figura 13 – 3ª imagem de posto de gasolina



Fonte: Gabriela Fittipaldi/Agência Globo.

Figura 14 – 1ª imagem de agência bancária



Fonte: Shopping MAP Barra.

Figura 15 – 2ª imagem de agência bancária



Fonte: João Souza/Shutterstock.com.

Figura 16 – 3ª imagem de agência bancária



Fonte: Nova Concursos.

Desse modo, verifica-se que, em determinados casos, quando inseridas em um contexto específico, como um segmento comercial ou de serviços, as cores têm o potencial de carregar significado e associação de origem sem que nenhuma explicação adicional seja necessária. Não significa dizer que o Banco Itaú deveria poder registrar a cor laranja como marca e impedir o uso por qualquer outro banco, mas é exemplo da possibilidade de verificação de distintividade adquirida pela cor, seja ela única ou em combinação com outra(s), a despeito do que vem sendo usado como linha de defesa em alguns processos de imitação de *trade dress*, e até mesmo de decisões judiciais.

É o caso do processo Nº 1001507-33.2024.8.26.0003, movido pela Vibra Energia S/A em face de um posto de gasolina que, mesmo após a rescisão contratual com a distribuidora, permaneceu utilizando as cores características dos chamados “Postos BR”. A autora requereu antecipação da tutela para que o juízo determinasse a abstenção da utilização do *trade dress* de titularidade da Vibra Energia, o que foi indeferido pelo juízo, em decisão que sequer fez menção à semelhança entre os signos e o evidente risco de associação ou confusão:

Os elementos trazidos com a inicial não evidenciam, nesta fase inicial do processo, o propalado vício que inquinaria a avença; ou seja, não estão presentes elementos suficientes a evidenciar a efetiva plausibilidade do direito invocado (SÃO PAULO, 2024, p. 115).

Figura 17 – fls. 80 do Processo Nº 1001507-33.2024.8.26.0003



Fonte: Processo Nº 1001507-33.2024.8.26.0003.

Figura 18 – fls. 81 do Processo Nº 1001507-33.2024.8.26.0003



Fonte: 1001507-33.2024.8.26.0003.

Após o indeferimento do pedido liminar pelo Juízo, a Autora reiterou o pedido após a oitava da parte Ré, sem que o juízo se manifestasse novamente sobre o tema até a conclusão para julgamento, fase em que se encontra até o fechamento deste trabalho.

Conforme lição de Gambino e Bartow (2013, p. 38), a análise da possibilidade de reconhecimento e proteção do *trade dress* de cores deve considerar, em relação à distintividade, a importância das cores para o consumidor; qual o propósito do uso da cor por competidores e a existência de cores alternativas pela concorrência. No caso em comento, são evidentes a ausência de funcionalidade e a possibilidade de confusão, ou, no mínimo, associação indevida.

A despeito da tentativa de proteção pelo titular, não houve socorro do poder judiciário para evitar a utilização indevida de sua propriedade industrial.

Os autores salientam a importância, para o direito estadunidense, da correta classificação do *trade dress*, para que a verificação dos elementos seja feita de maneira apropriada, garantindo a proteção do direito do titular sem que isso gere impactos indesejados aos concorrentes leais (GAMBINO; BARTOW, 2013, p. 38-39), em especial quando se trata da distinção entre proteção de embalagem e proteção de configuração de produto, que pode ser de difícil verificação:

A linha que separa configuração de produto e embalagem de produto pode ser frequentemente trabalhosa de traçar. Em *Wal-Mart*, a Suprema Corte comentou que uma garrafa clássica de Coca-Cola pode ser configuração de produto para alguns compradores (colecionadores de garrafas e aqueles que julgam ser mais estiloso beber de uma garrafa do que de uma lata), e de embalagem para outros (consumidores casuais que descartam a garrafa). Em casos marginais de tal dificuldade, os tribunais tendem a compreender como configuração de produto e, assim, requerer a prova de distintividade adquirida (GAMBINO; BARTOW, 2013, p. 21-22, tradução própria²).

3.3.2 CONFIGURAÇÃO DE PRODUTO

Em *Inwood Laboratories v. Yves Laboratories*, outro importante precedente estadunidense, a controvérsia residia na possibilidade de imitação do encapsulamento de medicação cuja patente estivesse em domínio público. A aferição da funcionalidade, então, foi no sentido de que desenvolver novo invólucro, padrão ou formato para o comprimido implicaria em um custo desnecessário para o concorrente. Assim foi criado o primeiro passo para verificar a funcionalidade, especialmente na proteção da configuração do produto.

No Brasil, o *trade dress* de configuração de produto pode encontrar guarida no registro perante o INPI como marca tridimensional ou desenho industrial. Vale lembrar que a marca tridimensional poderá ser protegida por tempo indefinido, enquanto o titular mantiver os requisitos legais e normativos, enquanto o desenho industrial tem prazo definido em lei.

Ocorre que, quando não registrado, se dotado de distintividade e a forma tridimensional não for funcional, tem-se que deveria ser admitida a proteção da forma pela via do *trade dress*.

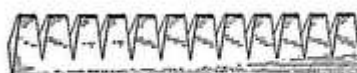
² The line between product configuration and product packaging can often be a difficult call. In *Wal-Mart*, the Supreme Court commented that a classic Coca-Cola bottle might be product configuration to some purchasers (bottle collectors and those who think it more stylish to drink from a bottle than a can), and product packaging to others (casual drinkers who discard the bottle). In such “hard cases at the margin,” courts often err toward a finding of a product configuration, and thus a requirement of proving secondary meaning, which is exactly what the Supreme Court did in *Wal-Mart*.

Figura 19 – US N° 3,352,030 – registro “round shape for candy pieces”



Fonte: United States Patent and Trademark Office.

Figura 20 – US N° 911,237 – Formato do chocolate Toblerone. Registro como marca figurativa



Fonte: United States Patent and Trademark Office.

Figura 21 – BR Processo N° 818608439 – Formato do chocolate Toblerone. Registro como marca figurativa



Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

As figuras acima trazem exemplos do que pode ser entendido como *trade dress* de configuração do próprio produto. O registro da marca confere alguma segurança ao titular, mas tanto no USPTO quanto no INPI, a Kraft Foods Schweiz Holding, titular do Toblerone, realizou o registro como marca figurativa e não como marca tridimensional. Assim, em princípio, a empresa poderia impedir terceiros de utilizarem esse desenho em registro de outras marcas, além de garantir a proteção da imagem de seu produto do uso indevido em propagandas de concorrentes, obras audiovisuais, entre outros.

Contudo, em tese, a titular não garantiria o direito de uso exclusivo da forma em chocolates, levando à necessidade de judicialização pela via do *trade dress* e concorrência

desleal, caso um concorrente busque imitar a configuração de seu produto no Brasil. É o que vem tentando a Curaden, titular das escovas de dente Curaprox, em ações movidas perante as Justiças Estaduais de São Paulo, Minas Gerais e do Paraná.

Figura 22 – Escovas Curaprox



Fonte: Processo Nº 1001518-03.2024.8.26.0152.

Em São Paulo, no processo Nº 1001518-03.2024.8.26.0152, a Curaden busca a proteção do *trade dress* da configuração distintiva de suas escovas de dentes, que vem sendo imitada pela empresa Florence, na forma plástica, e cores, tom a tom:

Quadro 6 – Comparação entre produtos da Autora e Produtos da Ré no Processo Nº 1001518-03.2024.8.26.0152

	
Produtos da Autora	Produto da Ré

Fonte: Processo Nº 1001518-03.2024.8.26.0152.

A autora da ação alega que, até a introdução de seu produto no Brasil, as escovas de dente tinham configurações distintas – ovais, emborrachadas, com cabos arredondados - e que as empresas imitadoras estariam se aproveitando da boa fama e qualidade do produto para buscar uma associação indevida através da imitação do *trade dress*.

A Ré defende que não há possibilidade de confusão ou associação pois os produtos são vendidos em embalagens, o que tornaria a configuração do produto em si invisível aos consumidores, além de alegar diluição do *trade dress* da autora (SÃO PAULO, 2024, p. 260).

Nesse sentido, na sentença do Processo Nº 0057207-59.2021.8.16.0014, proferida pelo Exmo. Fernando Moreira Simões Júnior, da 1ª Vara Cível do Foro Central de Londrina, em outro caso de *trade dress* proposto pela Curaden sobre as mesmas escovas, em face de outra empresa, consignou: “convém lembrar que, como é de conhecimento comum, escovas de dentes não são comercializadas sem uma embalagem, logo, essa exerce significativa importância na distinção dos produtos”, negando assim, a possibilidade de proteção da configuração do produto, ainda que houvesse semelhança entre eles.

Aplicando esse princípio ao chocolate Toblerone – inequivocamente distintivo -, o entendimento do Juízo parece ser no sentido de que caso uma concorrente da Kraft Foods produzisse barra de chocolate idêntica, que fosse comercializada em embalagem completamente distinta, estaria mitigado o risco de confusão ou associação indevida, que leva, no Brasil, à condenação por concorrência desleal em casos de *trade dress*. Isso demonstra que, no país, ainda que a forma seja distintiva, pode estar fadada à diluição mesmo que o originador peça o socorro do Poder Judiciário.

Assim, tem-se que a única forma de *trade dress* que vem sendo reconhecida pelo Poder Judiciário Brasileiro, a despeito da tradição estadunidense, onde surgiu o instituto, é a de embalagem que, contudo, não vem desacompanhada de suas próprias controvérsias.

3.3.3 EMBALAGEM

A definição adotada por Gambino e Bartow para o *trade dress* de embalagem é a que mais se aproxima do conceito aceito pela doutrina majoritária e da aplicação concreta no Brasil: “the overall ‘look and feel’ of a product” (2013, p. 26), guarda evidente semelhança à definição proposta por Soares em 2004: “num sentido bem geral, é o look and feel, é, o ver e o sentir do negócio” (p. 213). A jurisprudência estadual brasileira também vem reconhecendo essa definição como válida para descrever o *trade dress* (SÃO PAULO, 2021; RIO DE JANEIRO, 2022).

A aferição da funcionalidade da embalagem pode ser simples em casos de pacotes em formatos regulares, como caixas, mas traz à tona o questionamento quando se trata de cores e formas evocativas ou sugestivas de sabor. Nesses casos, tem-se que os critérios *Inwood* e *Qualitex* indicariam como clara a funcionalidade, considerando que impedir o uso, por exemplo, da cor laranja, pela concorrência para indicar um produto com o sabor da fruta colocaria os concorrentes em desvantagem competitiva.

Ressalte-se que em casos de alimentos e produtos farmacêuticos, como medicamentos e cosméticos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa desempenha papel importante na regulação da rotulagem. Embora a finalidade da agência na regulação nesses casos não se confunda com a proteção à propriedade intelectual das empresas litigantes, é certo que a Anvisa atua na proteção da concorrência e do consumidor, ao estabelecer requisitos e limitações às indicações de embalagens.

Contudo, a grande questão envolvendo o *trade dress* de embalagem se verifica justamente no fato de que é composto por elementos diversos, de forma, esquemas e combinações de cores e tons, e modo de apresentação, formando um todo que é frequentemente traduzido no Brasil como conjunto-imagem, ainda graças a Soares (1995), quando disse “*trade dress, hoje, pode ser entendido não apenas como a vestimenta de uma marca, mas sim por um todo que pode perfeitamente ser entendido pelo “conjunto-imagem”*”.

Figura 23 – BR Registro Nº 007213549 – Marca Mista



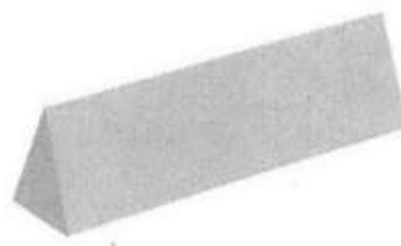
Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Figura 24 – BR Registro Nº 818608447 – Marca Mista



Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Figura 25 – BR Registro Nº 818608455 – Marca Figurativa



Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Os registros acima corroboram a ideia de que a proteção da embalagem distintiva e não funcional pode ser complicada, tendo em vista que são formadas por um complexo de elementos, como cores, forma, fontes, o elemento nominativo em si, entre outros, o que leva à questão central na aferição de colidência de *trade dress*. Ela deve ser feita com consideração ao conjunto, e não pela análise de elementos isolados.

No processo Nº 1093370-07.2023.8.26.0100, proposto pela Hypera, fabricante do “Engov After”, em face da Cimed, fabricante do “Ressaliv After”, a Ré argumentou que a semelhança entre as embalagens se dava pela identidade de cores que indicam o sabor da bebida, alegando que, à exceção da cor evocativa, as embalagens seriam completamente distintas (p. 253), e ainda que as cores não são apropriáveis, conforme disposto na LPI (p. 255-256).

Figura 26 – Produto da Autora da Ação Nº 1093370-07.2023.8.26.0100



Fonte: Processo Nº Nº 1093370-07.2023.8.26.0100.

Figura 27 – Produto da Ré da Ação Nº 1093370-07.2023.8.26.0100



Fonte: Processo Nº 1093370-07.2023.8.26.0100.

Além de consistir em associação óbvia de cores representativas de frutas indicativas de sabores, laranja para tangerina e verde cítrico/amarelo para citrus, a semelhança decorre de características comuns ao mercado de suplementos alimentares líquidos destinados à hidratação e reposição de sais minerais.

O que se quer dizer é muito simples: as cores das embalagens são utilizadas pelas partes para identificar o sabor do produto que suas marcas assinalam, uma ferramenta comum e usual do mercado em que os produtos estão inseridos (SÃO PAULO, 2023, p. 257).

O juízo de primeiro grau não vislumbrou o alegado perigo na demora e indeferiu o pedido liminar da Autora para que a Ré se abstinhasse de comercializar o produto imitador, sem, contudo, fazer qualquer menção à funcionalidade da imitação de cor no caso. Irresignada, a Autora interpôs Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal no mesmo sentido. O Relator do Agravo Nº 2182719-13.2023.8.26.0000, Desembargador César Ciampolini concedeu o pedido da então Agravante, determinando a retirada do Ressaliv After do mercado com a embalagem na configuração pretendida até o julgamento de mérito (SÃO PAULO, 2023. p. 325-335).

O Exmo. Desembargador Relator pontuou que o requisito previsto no Código de Processo Civil – *o periculum in mora* – está configurado pelo risco não apenas de confusão do público consumidor, mas inclusive pelo risco de diluição do *trade dress* do Engov After.

A decisão foi posteriormente confirmada pela Câmara, por maioria. O Acórdão consignou que para que se configure a violação de *trade dress*, “*não é necessário haver cópia*

integral”, citando a doutrina de Lélío Denicoli e Pedro Marcos Nunes Barbosa, no sentido de que, embora seja necessária a realização de perícia para constatar a reprodução de *trade dress*, não pode o Poder Judiciário negar a tutela de urgência sob a alegação da complexidade da matéria, causando danos irreparáveis ao autor com a diluição de seu produto (SÃO PAULO, 2023. p. 685-702).

Vencido o Exmo. Des. Alexandre Lazzarini, o voto divergente se baseou nas diferenças de cores e formatação das letras e palavras, símbolos e desenhos, mencionando ainda vislumbrar funcionalidade da utilização de cores semelhantes para identificação do sabor do produto (p. 703-705).

A própria Cimed apresentou, em suas Contrarrazões de Agravo, outros produtos concorrentes, que utilizam as cores alusivas ao sabor, sem que as embalagens sem aproximassem do *trade dress* do Engov After – ou do Ressaliv (p. 368):

Figura 28 – Produtos concorrentes do Engov After e Ressaliv



Fonte: Nº Processo Nº 1093370-07.2023.8.26.0100.

Dessa forma, tem-se que, embora a verificação da funcionalidade seja necessária para a proteção do *trade dress*, a distintividade da embalagem da Autora/Agravante foi crucial para que a Câmara vislumbrasse a probabilidade do direito, que levou à concessão da tutela de urgência, evitando assim a associação indevida ou confusão. O voto vencedor do Agravo fez menção ao outro processo movido pela Hypera a fim de impedir a imitação do *trade dress* do Engov After, pontuando o empenho da Agravante em manter seu produto distintivo.

No caso, a Autora já detinha não apenas o registro de marca mista da embalagem de seu produto, na classe bebidas isotônicas, mas também havia depositado pedido de desenho industrial da forma plástica do frasco, que foi deferido pelo INPI em 24/09/2024, após o Acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento:

Figura 29 – Processo Nº 919555675



Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Figura 30 – BR 30 2019 003706 8



Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

A ação de origem ainda não teve sentença, e se encontra, em janeiro de 2025, em fase probatória. Considerando a distribuição do processo em 2023, verifica-se que a concessão da tutela de urgência pela Câmara pode ter sido fundamental para evitar a diluição do *trade dress* do Engov After.

O problema da diluição se relaciona profundamente com a distintividade adquirida e o decurso do tempo necessário para que ela se consolide. Autora de outra ação de violação de *trade dress* do Engov After, a Hypera requereu a tutela de urgência para proteção de seu direito de propriedade industrial, que foi concedida nos dois casos, mas apenas em sede de Agravo de Instrumento.

Se por um lado a distintividade adquirida leva tempo para ser verificada, por outro, “o direito não socorre aos que dormem”. Seja por inércia da titular ou do poder judiciário, o decurso do tempo poderia ter prejudicado a pretensão da Hypera, pela diluição do *trade dress*.

Assim, segundo a tradição de parte da jurisprudência brasileira e do entendimento do que se tem por passível de proteção nos termos em que o instituto surgiu e evoluiu nos Estados Unidos, não verificada funcionalidade no *trade dress* da embalagem, e sendo ele distintivo no nascimento, deverá ser protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, levando-se em consideração o todo na verificação de imitação ou reprodução.

Contudo, no Processo Nº 1116041-63.2019.8.26.0100, movido pela farmacêutica Sanofi, também em face da Cimed, o laudo pericial reconhece a semelhança entre as embalagens, mas entende que não houve violação de *trade dress*, por reputar baixo o risco de confusão pelo consumidor tendo em vista o tamanho da marca mista na embalagem, com destacado elemento nominativo:

Desta forma, no que se refere à visualidade dos elementos verbais, não verbais e mistos, pode se afirmar que os produtos da marca “FEXX” guardam semelhanças com os produtos da marca “ALLEGRA”

(...)

apesar da semelhança aferida mencionada na resposta ao quesito anterior, devido à presença da grande e evidente área acinzentada localizada no canto superior esquerdo da embalagem da marca “Fexx” e das diferenças meramente formais entre os desenhos resultantes de ambas as marcas nominativas, este perito entende que o risco de confusão é minorado (OGASAWARA, 2021, p. 486-574).

Figura 31 – Produto da Autora no Processo Nº 1116041-63.2019.8.26.0100



Fonte: Processo Nº 1116041-63.2019.8.26.0100.

Figura 32 – Produto da Ré no Processo Nº 1116041-63.2019.8.26.0100



Fonte: Processo Nº 1116041-63.2019.8.26.0100.

Ressalte-se que nesse caso, tanto a Autora como a Ré tiveram suas embalagens registradas no INPI como marca mista, sem que o instituto identificasse qualquer empecilho à concessão do registro posterior, do antialérgico Fexx. Casos como esse refletem a insuficiência da proteção de embalagem pelo registro de marca e a inadequação da concorrência desleal como única forma de combater a imitação de *trade dress*. No caso, o Exmo. Juiz de Direito Eduardo Palma Pellegrinelli julgou improcedentes os pedidos da Sanofi, mesmo após a demonstração de que a Ré, Cimed é infratora contumaz e que não haveria qualquer justificativa para a adoção da mesma cor preponderante no Allegra, pelo Fexx.

A fundamentação da sentença foi no sentido de haveria semelhanças entre as embalagens, mas a decisão considerou que o laudo pericial foi no sentido de não haver risco de confusão:

No caso, considerando o conjunto-imagem (*trade dress*), a prova dos autos demonstra haver similitude entre os produtos comercializados pelas partes, por mais que sejam essencialmente diversos. Como se observa das imagens de fls. 03, as embalagens dos produtos tem formato similar, mesmas cores (branco e roxo), sendo estas bem como as informações nas embalagens dispostas em padrões semelhantes (SÃO PAULO, 2023. p. 711).

O Acórdão da Apelação interposta pela Sanofi trouxe na ementa a presença de “elementos distintivos presentes nas embalagens suficientes para diferenciação dos produtos pelos consumidores” (SÃO PAULO, 2024), indo na contramão do sentido do *trade dress* como um todo indivisível, conforme a jurisprudência estadunidense e a nacional.

Sai a Autora da ação derrotada em duas instâncias por múltiplas vias: além de ver sua clientela desviada pela associação indevida de produto concorrente, deve ainda suportar o ônus da diluição de seu *trade dress* e, quiçá, investir tempo e recursos valiosos no desenvolvimento de nova embalagem e na relação de seu produto com o público consumidor.

Considerando que a análise da semelhança entre embalagens ou rótulos de produtos farmacêuticos passa pelo crivo da Anvisa e, no caso, tendo em vista que as embalagens da Autora e Ré têm registro válido concedido pelo INPI como marca, verifica-se que, no âmbito dos medicamentos, a definição de *trade dress* seria capaz de trazer grandes benefícios às empresas que registram uma substância pela primeira vez no Brasil e se mantêm no mercado, assumindo os riscos e criando um relacionamento com o público consumidor, em especial tratando-se de medicamentos e produtos vendidos nas gôndolas, sem prescrição médica, como é o caso dos anti-histamínicos.

Isso porque já existem diversas formas de promoção à concorrência, à manutenção de preços e oferta de produtos farmacêuticos a preços acessíveis, como a Lei Nº 9.787, de 1999, a Lei de Genéricos, margens de preferência para compra de medicamentos produzidos nacionalmente e outras formas de incentivo à indústria nacional.

Contudo, é frequente ver embalagens de medicamentos serem objeto de ação de violação de *trade dress*, com empresas específicas, como a Cimed, figurando como Rés de maneira recorrente, pela imitação ou aproximação de diversos produtos, o que demonstra a necessidade de investigação específica da jurisprudência sobre *trade dress* no segmento.

4 *TRADE DRESS* DE EMBALAGEM E O MERCADO FARMACÊUTICO

Conforme a tradição brasileira, o *trade dress* de embalagem ou de serviço vem sendo definido de diversas formas pela doutrina, com uma corrente majoritária no sentido de ser uma vestimenta visual, em contraponto à corrente que defende a proteção de elementos que não são visualmente perceptíveis, como cheiros e sons, a exemplo do que acontece no exterior.

Tendo em vista a prática jurídica e a aplicação dos tribunais – notadamente a definição da jurisprudência superior – parece apropriada a tradução proposta por Soraya Imbassahy de Mello do *trade dress* como “identidade visual comercial”:

A escolha dessa expressão se justifica pela necessidade de descrever não apenas a aparência estética de um produto ou serviço, mas também a soma dos elementos visuais que os distinguem dos demais no mercado. *Trade dress* engloba aspectos como *design*, embalagens, gráficos, decoração e até a forma como um serviço é apresentado ao consumidor, contribuindo para a identificação e associação direta daquele produto ou serviço a uma empresa específica (MELLO, 2024, p. 57).

O termo adotado por Mello proporciona a compreensão da importância do todo e da associação direta feita pelo consumidor quando inserido num contexto específico, seja pela distintividade inerente do conjunto naquela classe ou da distintividade adquirida pelo reforço reiterado dentro do segmento.

A propósito, vale retomar a análise do *trade dress* do Allegra. A contenda com a Cimed pela aproximação da embalagem do Fexx não foi a primeira vez que a Sanofi se viu nas mãos do poder judiciário. Parece difícil negar a distintividade do *trade dress* do Allegra, notadamente porque a cor lilás não é usualmente utilizada para anti-histamínicos.

Foi essa a argumentação da Sanofi ao mover ação de imitação da identidade visual comercial do Allegra em face da E.M.S, pelo também anti-histamínico cloridrato de fexofenadina Allexofedrin, em 2020, no Rio de Janeiro.

No processo Nº 0208362-04.2020.8.19.0001, a Autora demonstrou também a evolução da embalagem do produto da Ré, que vinha lentamente se aproximando da apresentação comercial do Allegra, saindo de uma embalagem totalmente azul para o lilás da concorrente.

Em sua defesa, a EMS se vale, como diversos outros Réus em casos de *trade dress*, do supramencionado argumento do Soares sobre a limitação das cores do arco-íris (p. 338-384). Ainda defende que haveria destaque na embalagem do nome Allexofedrin, e do logotipo da EMS, o que impediria a associação indevida, e alega que as cores rosa e roxo seriam comuns à categoria dos antialérgicos de cloridrato de fexofenadina, sem, contudo, apresentar imagem capaz de corroborar a alegação, tendo em vista que apresentou apenas o próprio Allegra; o Fexx,

da Cimed, que também foi objeto de controvérsia judicial; e do Allexofedrin, demonstrando a necessidade de guarda do poder judiciário para evitar a diluição do Allegra.

Em janeiro de 2022, mesmo sem que tivesse sido concedida a tutela de urgência requerida pela Sanofi, as partes apresentaram petição conjunta requerendo a suspensão do feito para tratativas de acordo (p. 663). Em maio do mesmo ano, apresentaram o Acordo, para homologação pelo Juízo. A Ré se comprometeu a alterar as embalagens e a não “retomar os aspectos alterados em função do presente acordo”, e a Autora ofereceu integral quitação, renunciando a eventuais danos materiais e morais, estes últimos presumidos em casos de violação de propriedade intelectual (p. 678-688).

Essa não foi a primeira vez que a EMS se viu no polo passivo de uma ação de concorrência desleal por imitação de *trade dress*, mas a tese defensiva mudou drasticamente. Em 2005, a Bayer, fabricante da Aspirina® moveu ação em face da empresa de genéricos pela cópia de sua identidade visual comercial:

Figura 33 – Embalagem do produto da Autora no processo Nº 0027367-83.2005.8.26.0564



Fonte: Processo Nº: 0027367-83.2005.8.26.0564.

Figura 34 – Embalagem do produto da Ré no Processo Nº 0027367-83.2005.8.26.0564



Fonte: 0027367-83.2005.8.26.0564.

Figura 35 – Produto da Bayer, Autora do processo Nº 0027367-83.2005.8.26.0564



Fonte: Processo Nº 0027367-83.2005.8.26.0564

Figura 36 – Produto da EMS, Ré do processo Nº 0027367-83.2005.8.26.0564



Fonte: Processo Nº 0027367-83.2005.8.26.0564.

No caso, é patente a tentativa de imitação; à exceção da linha amarela obrigatória para medicamentos genéricos, e a ausência da marca Aspirina, não havia qualquer diferença entre as embalagens. À época, a defesa da EMS foi no sentido de que a Lei de Genéricos e a Anvisa não proibiam semelhanças entre as embalagens de genéricos e medicamentos de referência, e ainda que era desejável que o genérico fosse parecido com o produto de marca para facilitar o reconhecimento pelo consumidor.

A Ré argumentou também que o propósito da Lei de Genéricos seria incentivar a troca do medicamento de referência pelo genérico e, por ter caráter de ordem pública, seria hierarquicamente superior à Lei de Propriedade Industrial.

A sentença e o Acórdão da Apelação interposta pela EMS foram favoráveis à pretensão da Bayer. O Juízo de primeiro grau consignou que não havia na Lei de Genéricos qualquer referência à suposta permissão de reprodução de embalagens e *blisters*, e que a faixa amarela e o G de genérico não eram suficientes para afastar a imitação.

No mesmo sentido, a 6ª Câmara de Direito Privado salientou que a ressalva feita pela Lei de Genéricos à Propriedade Industrial se restringiria às fórmulas utilizadas para fabricação dos medicamentos, e não às embalagens. Foi fixado pelo Juízo de origem, e mantido pela Câmara, o percentual de 20% dos lucros obtidos com a venda dos produtos imitadores.

Esse caso é extremamente relevante ainda por outro motivo: apesar do deferimento da tutela de urgência pelo Juízo de origem ter mitigado os riscos de diluição, a demora na solução da controvérsia e efetiva reparação de danos deve ser endereçada.

Proposta em 2005, a ação principal só transitou em julgado no ano de 2015. O cumprimento de sentença de Nº 0022830-92.2015.8.26.0564, contudo, perdurou até setembro de 2024, quanto à obrigação principal. Entre valores já quitados pela EMS e o saldo remanescente, a soma atingiu a casa dos oito dígitos, incluindo juros de mora, multas, honorários e despesas processuais.

A Executada protelou o pagamento do débito por quase uma década, alegando que não poderia dispor da quantia sem que isso trouxesse graves riscos à própria existência da empresa. Contudo, segundo Corradini (2023), a EMS teria faturado 9,25 bilhões de reais em 2022. Segundo o jornal, a empresa era “o maior grupo farmacêutico do país”, o que contraria a alegação de perigo financeiro.

Pode-se presumir que o prejuízo do caso Aspirina tenha servido de lição para que a EMS não apenas mudasse a tese defensiva, mas também se mostrasse inclinada ao posterior acordo envolvendo as marcas Allegra e Allekofedrin, em 2022, sendo certo que o ônus de alterar a embalagem foi muito menor no segundo caso.

No mesmo ano a EMS chegou a um consenso com a Pfizer na controvérsia judicial envolvendo o *trade dress* do Viagra e do Ah-Zul. Já em sede de Recurso Especial Nº 200774/SP interposto pela Legrand e pela EMS, as partes requereram a homologação de acordo, em que as Recorrentes alteraram a embalagem, se comprometeram a "não promover a aproximação dos elementos do *trade dress* da embalagem do medicamento Ah-zul em relação à embalagem do medicamento viagra" e indenizaram a Pfizer na quantia de R\$612.500,00 (seiscentos e doze mil e quinhentos reais).

A ação de origem foi interposta em 2010 pela Pfizer, e abordava inclusive o reconhecimento do Viagra como “a pílula azul” ou “azulzinho”, o formato de diamante dos comprimidos, que foi reproduzido pela Legrand na embalagem do produto imitador, em um caso emblemático pela discussão de diversos pontos que compõem, de fato, a apresentação comercial do produto da Autora. A Pfizer apresentou matérias jornalísticas nacionais e internacionais como prova da associação direta do termo e do formato do comprimido ao Viagra.

Quadro 6 – Comparativo das Embalagens e formato do Produto da Autora e Embalagem da Ré no Processo Nº 0043169-48.2010.8.26.0564

 Embalagem e formato do produto da Autora, Pfizer.	 Embalagem do produto da Ré.
--	---

Fonte: Processo Nº 0043169-48.2010.8.26.0564.

Em sua tese defensiva, a Ré defendeu a impossibilidade de apropriação de cores e até mesmo tentativa de extensão do prazo da patente do Sildenafil, que havia recentemente entrado em domínio público. Como visto, a proteção patentária e de *trade dress* são essencialmente diferentes, e resguardar a forma de apresentação do produto no mercado não guarda qualquer relação com monopólio da substância em si.

Após a sentença julgar improcedente a ação, com parcial reforma pela 3ª Câmara de Direito Privado do TJSP, as titulares do Ah-zul interpuseram Recurso Especial, e em seguida foram iniciadas as tratativas entre as partes. A extinção da execução do acordo foi realizada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 2023 (SÃO PAULO, 2023).

Apesar de treze anos serem um tempo significativo para a solução de uma controvérsia, ao menos as partes evitaram os custos e a demora de uma liquidação de sentença por outra década, como ocorreu no caso da Aspirina.

Quanto aos argumentos usados em casos anteriores pela empresa de genéricos, em especial a não proibição, pela Anvisa, de imitação de embalagens dos medicamentos de referência, a questão foi solucionada por meio da RDC Nº 71 de 2009, que proibiu expressamente a utilização “rótulos com layout semelhante ao de um medicamento com o mesmo princípio ativo, forma farmacêutica e concentração, registrado anteriormente por outra empresa”.

A referida norma vem sendo utilizada pela Cimed como tese defensiva. Não apenas no já mencionado processo movido pela Sanofi acerca da identidade visual comercial do Allegra

e do Fexx, mas em outros tantos, a Cimed argumenta que a agência realizaria o confronto das embalagens antes mesmo da entrada no mercado:

É sabido que o art. 8º da Lei 9.782/99 atribui à ANVISA a competência de regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos que envolvam risco à saúde pública.

No caso dos autos, ambas as embalagens, das apelantes e apelada, foram devidamente aprovadas junto à Agência reguladora.

Certo é que as embalagens das partes obedecem rigorosamente às orientações previstas na RDC Nº 71/2009 que trata das obrigações legais dos rótulos de medicamentos registrados e comercializados no Brasil. (...)

Vejam, I. Desembargadores, que o inciso V do §1º do art. 17 da RDC Nº 71 de 2009 proíbe a utilização de rótulos com *layout* semelhante ao de um medicamento com o mesmo princípio ativo, forma farmacêutica e concentração, registrado anteriormente por outra empresa.

(....)

Dessa forma, antes de iniciar a comercialização de um medicamento no mercado nacional, os fabricantes requerem à Agência Regulatória (ANVISA) a obtenção de registro do produto.

(...)

Digno de nota: Por ocasião da obtenção do registro do medicamento RELAXMED, das apelantes, a Agência Regulatória (ANVISA) entendeu não haver colidência entre os rótulos dos medicamentos dessa espécie, entre eles RELAXMED e MIORRELAX, motivo pelo qual concedeu sem formular qualquer exigência o registro do medicamento RELAXMED envolto na rotulagem *sub judice* (SÃO PAULO, 2019, p. 788-793) (grifos no original).

Essa foi a argumentação da Cimed e da 1Farma na Apelação do Processo Nº 1124478-64.2017.8.26.0100, que envolvia o *trade dress* do Miorrelax e Relaxmed:

Quadro 7 – Comparativo de embalagens do processo Nº 1124478-64.2017.8.26.0100

 Embalagem da Autora.	 Embalagem das Rés Cimed e 1Farma.
---	---

Fonte: Processo Nº 1124478-64.2017.8.26.0100.

No caso, o Exmo. Juiz de Direito Luis Felipe Ferrari Bedendi concedeu a liminar em janeiro de 2018, por entender que havia significativa quantidade de elementos semelhantes, levando à configuração da imitação prevista no art. 195, V da LPI. Após a realização de perícia pela Expert Eliane Abrão, a sentença proferida pelo Exmo. Rogério Murillo Pereira Cimino da 1ª Vara Empresarial de São Paulo julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP manteve integralmente a sentença que, considerando a conduta reiterada da Cimed em imitar o *trade dress* de concorrentes, condenou a empresa à abstenção de comercialização e fabricação do Relaxmed com o conjunto-imagem objeto da lide, danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença e danos morais fixados em trinta mil reais.

Não houve, contudo, qualquer menção à aprovação da embalagem pela Anvisa nas decisões de mérito. A Cimed então passa a utilizar quatro linhas argumentativas principais: a impossibilidade de apropriação de cores; a existência de elementos de distinção, inclusive a marca em sentido estrito, *sham litigation* e a aprovação da embalagem pela Anvisa.

A título de exemplo, os seguintes processos foram propostos em face da Cimed perante o TJSP e a Ré apresentou contestações quase idênticas nesse sentido. Nos dois casos, a ação está em fase probatória, aguardando o início da perícia.

Quadro 8 – Outros casos de *trade dress*

Processo Nº 1129853-36.2023.8.26.0100	
	
Embalagem da Autora	Embalagem da Autora
Processo Nº 1035472-02.2024.8.26.0100	
	
Embalagem da Autora	Embalagem da Autora

Fonte: Poder Judiciário do Estado de São Paulo

Ocorre que, de acordo com a Coordenação de Bula, Rotulagem, Registro Simplificado e Nome Comercial – CBRES, setor responsável pela aprovação de embalagens, a Anvisa não realiza o confronto de embalagens quando se trata de alteração de rótulo nos termos do art. 74 da RDC 71 de 2009. Explica-se: caso a alteração do rótulo seja protocolada sob assunto de notificação de alteração de rotulagem, a implementação é imediata (BRASIL, 2024, anexo I).

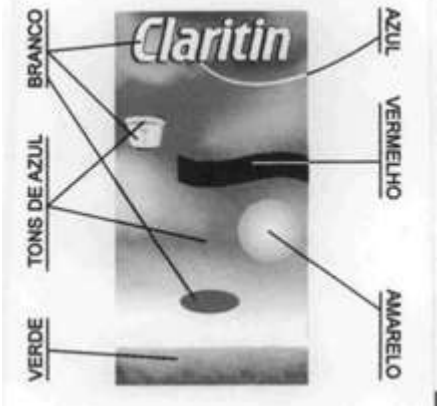
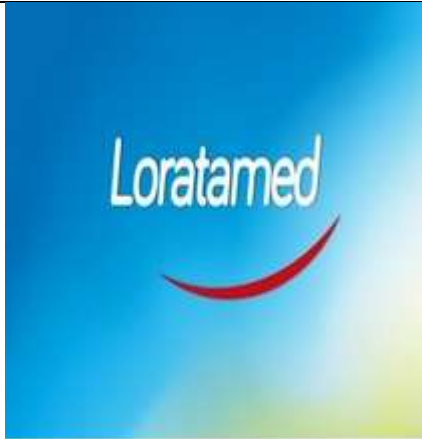
Dessa forma, verifica-se que o argumento da Cimed não deve subsistir, ainda que exista norma que atribua à Anvisa o dever de verificar a colidência de embalagens, devido à

existência de brecha normativa que permite o protocolo de alteração de embalagem ou rótulo sob dispositivo específico, com alteração da identidade visual comercial do produto sem a anuência da Agência.

Em contrapartida, tendo em vista a recorrência do registro de *trade dress* como marca no Brasil, a empresa que lograr a concessão parece gozar de maior segurança jurídica, dada a análise da colidência pelo INPI.

Por isso autores como Mello (2024) defendem o registro de *trade dress* como marca no país. Contudo, na prática, a questão ainda é complexa. Isso porque, de acordo com manifestação da Diretoria de Marcas do INPI – DIRMA, nos autos da ação de nulidade Nº 5128881-32.2023.4.02.5101, proposta pela Bayer em face da Cimed, a análise de distintividade da marca é restrita a outras marcas e não considera o todo indivisível.

Quadro 9 – Embalagens e registros de marca da Autora e Ré do Processo Nº 5128881-32.2023.4.02.5101

 Embalagem da Autora. Processo Nº 829215735	 Marca da Ré. Processo Nº 921311001
 Embalagens da Autora	 Embalagens da Ré

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial e Processo Nº 5128881-32.2023.4.02.5101.

Como se trata de ação de nulidade de marca, a LPI determina que o INPI deverá intervir no feito. A autarquia então apresentou parecer nos seguintes termos:

No presente caso, o elemento principal da marca da Ré, figurando em posição de destaque, é o termo fantasioso “LORATAMED”, o que não possui qualquer semelhança com o elemento distintivo das marcas “CLARITIN” da Autora. Nos sinais em confronto, **os elementos nominativos possuem papel dominante**, atraindo a atenção do público, e, evidentemente, será usado pelo consumidor para designar as marcas. Assim sendo, entende-se que a marca da Ré é suficientemente distinta das marcas anteriormente registradas pela Autora, não sendo aplicável o inciso XIX do Artigo 124 da LPI, não sendo vislumbrado risco de confusão por parte dos consumidores (INPI, 2024, p. 281-288) (grifo nosso).

O Despacho conclui:

À Autarquia coube avaliar se o pedido de registro nº 910068011 da Ré deveria ter sido deferido, em face dos registros anteriores da Autora - sempre em sede de exame abstrato. E a conclusão a que se chegou, após reexame também em abstrato, é que os atos administrativos de deferimento e concessão do registro foram regular e legalmente praticados. É dizer: as marcas, isoladamente consideradas, tais quais registradas junto ao Instituto, não geram risco de confusão. Acerca da possível violação do *trade dress* da Autora, e da possível prática de concorrência desleal e má fé pela Ré, nenhuma conclusão apresenta esta Diretoria, posto que supera os limites de suas atribuições, e são questões sujeitas à exclusiva apreciação pelo juízo (INPI, 2024, p. 287).

Nota-se, portanto, que a análise feita pelo INPI privilegia o elemento nominativo, sem consideração à distintividade do todo.

A ação de nulidade em comento traz importantes reflexões para a proteção do *trade dress* em termos globais, mas em especial para a categoria de produtos farmacêuticos. Mesmo existindo dois órgãos responsáveis, em tesem por regular as configurações de embalagens de maneira a impedir a imitação ou associação indevida, é certo que os titulares de direitos ainda se veem obrigados a repelir a reprodução injusta de sua identidade visual comercial.

Se é válida a definição dada pela doutrina de que o *trade dress* é a “forma peculiar pela qual [o produto] se apresenta e se torna conhecido” (MELLO, 2024, p. 68), tem-se que a aproximação por concorrente direto, no que Cerqueira denomina imitação ideológica, deveria ser combatida, de maneira a garantir segurança jurídica para os atores.

Como se justifica que a mesma empresa utilize embalagem semelhante à do medicamento de referência em cada fórmula, como se verifica da aproximação da Loratamed a Claritin e do Fexx ao Allegra, ainda que se trate de produtos com a mesma finalidade e as identidades visuais sejam completamente distintas?

No caso do Claritin, um dos argumentos da Ré seria de que a embalagem não é dotada de suficiente distintividade. Ocorre que no processo Nº 0053965-06.2007.8.26.0564, que tramitou perante a 6ª Vara Cível do Foro de São Bernardo do Campo, quando o medicamento e

a marca Claritin ainda eram da empresa Schering, o Juízo determinou que a EMS e a Germed se abstivessem de explorar “o mesmo conjunto-imagem pertencente às autoras”, reconhecendo, na fundamentação, a distintividade do *trade dress* de Claritin.

Em todo caso, eventual imitação ou reprodução do *trade dress* por outros concorrentes não deve servir de argumento para que o Poder Judiciário autorize a violação dos direitos de propriedade industrial das empresas.

Nos primórdios da discussão sobre *trade dress* no Brasil, a Sanofi se viu em delicada situação; diversas empresas farmacêuticas imitaram as distintivas embalagens do renomado medicamento AAS. As imagens abaixo são alguns dos diversos processos que a empresa moveu em face de vários laboratórios.

Quadro 10 – Comparativo de embalagens de produtos da Sanofi e de concorrentes



Embalagem do produto da Hearst
Processo Nº 0009194-25.2001.8.19.0021

Embalagem do produto da Sanofi. AAS	Embalagem do produto da Vitapan. Processo N° 200600852207	Embalagem do produto da Greenpharma. Processo N° 0085012-70.2002.8.09.0006	
-------------------------------------	---	--	--

Fonte: Poder Judiciário.

Mesmo tendo em vista a quantidade de tentativas de aproximação, à época as Justiças Estaduais do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Goiás proferiram escorreitas decisões em uníssono, a fim de proteger a identidade visual comercial do AAS, evitando, assim, a diluição. O fato de terem diversas empresas imitando o *trade dress* do medicamento de referência não se traduziu – e nem poderia – em justificativa para a permissão das violações pelas demais.

Em alguns casos a Sanofi ainda não conseguiu executar a condenação, por ocultação de patrimônio e até mesmo falência da empresa infratora, mas é certo que o prejuízo maior, da diluição de sua embalagem, a empresa conseguiu evitar à época.

Isso demonstra a importância da decisão liminar que determina a abstenção da circulação da embalagem infratora. A concessão da tutela de urgência pode servir ainda como incentivo do Poder Judiciário à conciliação das partes.

Foi o caso do processo N° 0034683-17.2007.8.19.0001, movido pela Wyeth em face da EMS. Após o deferimento da tutela de urgência para a retirada do medicamento genérico de circulação, e alguns Agravos de Instrumento depois, as partes chegaram a um acordo, que foi homologado pelo juízo 5 anos após a propositura da ação.

Quadro 11 – Comparativo das Embalagens da Autora e da Ré No Processo N° 0034683-17.2007.8.19.0001

 Embalagem do produto da Autora	 Embalagem do produto da Ré
---	--

Fonte: Processo N° 0034683-17.2007.8.19.0001.

De qualquer forma, mesmo alvo de ações diversas que terminaram em condenações, acordos ou improcedência do pedido, é certo que muitas empresas de genéricos conseguiram se desenvolver no mercado mesmo após a interrupção da imitação das embalagens acima mencionadas, como é o caso da EMS.

Isso porque há variadas formas de incentivar a competitividade no mercado farmacêutico, como a margem de preferência para a compra de medicamentos em licitações, instituída pela Resolução 4/2024 do Ministério da Gestão e Inovação, mediante a qual é autorizado o pagamento por medicamento nacional em preço até 5% acima do menor preço de medicamento importando, ou ainda até 15% acima do melhor preço do produto importado caso o medicamento nacional seja produzido com IFA nacional, como ferramentas para “impulsionar o desenvolvimento do complexo industrial da saúde” (CAMPELLO *et al.*, 2024).

O cenário global na indústria farmacêutica é propício:

Em 2023 as maiores empresas farmacêuticas e de biotecnologia investiram mais de USD 250 bilhões em P&D - pesquisa e desenvolvimento de produtos globalmente. E este é o setor que mais investiu em P&D em relação à sua receita no mesmo ano: 19%, mais que o setor de software e serviços de TICs - tecnologias da informação e comunicação, que investiu cerca de 14% de sua receita (HALLAK; ZULLI, 2024).

Além disso, a nova regulação do Ministério da saúde sobre as Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo para produção nacional, por instituições públicas como Universidades, Butantan e Fiocruz, de tecnologias, que leva à aquisição de conhecimento sobre a produção e inovação, inclusive de medicamentos (CAMPELLO, 2024).

Dessa forma, tem-se que há diversas ações governamentais de fomento à indústria nacional, sendo certo que não é necessário que as empresas de genéricos, além de não investirem no desenvolvimento do medicamento de referência, ainda peguem carona na boa fama dos produtos de marca, que assumiram todo o risco – inclusive regulatório – de inserir o produto no Brasil.

Assim, a proteção do *trade dress* pode trazer equilíbrio ao mercado nacional, incentivando a entrada de produtos no país e assegurando o retorno dos investimentos de empresas na inserção do produto no mercado e criação de uma relação com o público consumidor.

Nesse ponto é necessário que os critérios definidos para aferição de violação de *trade dress* sejam mais delineados, seja pela jurisprudência, seja pela legislação. A doutrina é clara e uníssona ao definir o instituto como um todo indivisível, mas a prática dos tribunais, que garantia a proteção às embalagens distintivas, como visto nos casos do AAS da Sanofi e da

Aspirina, vem mudando de sentido pela forma de realização da perícia obrigatória e a interpretação de sua obrigatoriedade.

5. A confusão que caracteriza concorrência desleal é questão fática, sujeita a exame técnico, a fim de averiguar o mercado em que inserido o bem e serviço e o resultado da entrada de novo produto na competição, de modo a se alcançar a imprevisibilidade da conduta anticompetitiva aos olhos do mercado.

6. O indeferimento de prova técnica, para utilizar-se de máximas da experiência como substitutivo de prova, é conduta que cerceia o direito de ampla defesa das partes (BRASIL, 2017).

Nos casos vistos acima, envolvendo as embalagens de Neosaldina e Nevralgex; Engov After e Ressaliv After, além e outros como Dorflex v. Sedalex; e Allegra e Alerginyl (abaixo), os magistrados Eduardo Palma Pellegrinelli, Luis Felipe Ferrari Bedendi e Guilherme de Paula Nascente Nunes indeferiram a tutela de urgência sob o argumento de que a constatação de imitação de *trade dress* depende de prova pericial.

Quadro 12 – Comparativo de Embalagens dos produtos da Autora e da Ré no Processo Nº

1047411-76.2024.8.26.0100

 Embalagem da Autora no Processo Nº 1047411-76.2024.8.26.0100	 Embalagem da Ré no Processo Nº 1047411- 76.2024.8.26.0100
---	---

Fonte: Processo Nº 1047411-76.2024.8.26.0100.

Quadro 13 – Comparativo de Embalagens dos produtos da Autora e da Ré no Processo Nº

1116017-35.2019.8.26.0100

 Embalagem da Autora no Processo Nº 1116017-35.2019.8.26.0100	 Embalagem da Ré no Processo Nº 1116017- 35.2019.8.26.0100
---	---

Fonte: Processo Nº 1116017-35.2019.8.26.0100.

Nos dois casos acima retratados, as partes entraram em acordo, homologado pelo Juízo, mas o fato de o próprio Juiz de Direito Luis Felipe Ferrari Bedendi ter concedido, em 2018, a tutela de urgência requerida no caso *Miorrelax v. Relaxmed*, e mais recentemente, vir indeferindo a liminar em casos semelhantes sob o fundamento da necessidade de perícia, demonstra uma tendência de negação da possibilidade de aferição da plausibilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo pela diluição do conjunto-imagem.

Em todo caso, mesmo com a realização de perícia, os laudos podem apresentar riscos para o titular do direito, como no caso envolvendo o *Allegra* e o *Fexx*, em que o ilustre perito Luís Alexandre preteriu o todo em face de pontos de distinção, como o elemento nominativo, a despeito da jurisprudência e doutrina sobre *trade dress*.

Caso a análise do paradigmático caso *Taco Cabana v. Two Pesos* tivesse sido feita na mesma metodologia, pela via da concorrência desleal e com foco em elementos de distinção, o instituto do *trade dress* possivelmente não existiria, tendo em vista que as cores dos restaurantes eram diferentes e obviamente havia uma placa destacada indicando o nome dos estabelecimentos.

Dessa forma, tem-se que a proteção do *trade dress* pela via da concorrência desleal, seja pelo emprego de “meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem” ou “usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos” (BRASIL, 1996) não tem o condão de cumprir a proteção aos signos distintivos das empresas constitucionalmente prevista.

Igualmente insuficiente vem sendo a proteção do *trade dress* pelo registro da embalagem como marca, considerando o posicionamento do próprio INPI de preferência ao elemento nominativo como diferenciador dos signos.

Portanto, o trabalho a ser realizado para garantir a proteção dos signos distintivos das empresas deve ser no sentido de criar jurisprudência firme quanto à forma de aferição da colidência pela prova pericial, que, como visto, não deve levar em conta apenas a existência de elementos diferenciadores, mas o potencial de associação a produto alheio pelo conjunto, como foi feito nos casos mais antigos.

A distribuição do ônus da prova de distintividade adquirida e a forma de demonstração desta, bem como os casos em que ela será necessária, a questão da funcionalidade e requisitos para a concessão de tutela de urgência em casos de violação de *trade dress* deve ser fixada, se não em lei, pela jurisprudência, a fim de garantir maior segurança jurídica aos atores do mercado nacional.

5 CONCLUSÕES

O estudo da tradição do instituto, na forma surgida nos Estados Unidos, auxilia na compreensão do que o *trade dress* deve ser e dos bens que busca tutelar – os investimentos, a relação da empresa com seu público-alvo e a concorrência leal.

O combate à imitação de *trade dress* pela via da concorrência desleal como vem sendo realizado no Brasil – nos termos do inciso III do artigo 195 da LPI, não confere a segurança jurídica necessária para a proteção dos signos distintivos das empresas, a uma porque o entendimento que vem sendo firmado nas cortes que fazem análise de elementos de prova é que não existe fraude em imitar a embalagem de um produto concorrente de modo a associar-se a ele, e o que deve ser combatido é apenas a contrafação, ou seja, a simulação ou falsificação.

Além disso, a divergência na metodologia de análise de eventual colidência – muitas considerando que a presença de elemento nominativo destacado afasta a associação indevida – prejudica os interesses de ambas as partes, especialmente porque o imitador de *trade dress* de hoje pode ser o originador de outro conjunto distintivo amanhã.

Na exposição de motivos da LPI, o legislador demonstrou o interesse em adequar a legislação pátria às mudanças globais, deixando claro que o legislador deseja a adequação do sistema de propriedade industrial brasileiro aos tratados internacionais, como a Convenção da União de Paris, e à prática global, repise-se, com a incorporação “dos avanços doutrinários já consagrados na legislação de outros países, onde são mais intensas as atividades envolvendo questões de propriedade industrial”.

Desse modo, verifica-se que a interpretação restritiva dos direitos de propriedade industrial a fim de evitar apenas a confusão pelo consumidor é um descompasso com a intenção legislativa e com a prática internacional, conforme demonstrado no estudo sobre a jurisprudência estadunidense acerca do *trade dress*.

Se em *Two Pesos v. Taco Cabana*, o homem médio – formado pelo júri que conheceu do caso em primeira instância – verificou indevida imitação mesmo presentes elementos distintivos (inclusive as cores), é certo que a aferição da violação de *trade dress* no Brasil deve considerar não apenas o risco de confusão pelo consumidor no meio “da rotina corrida” como defendem alguns autores de ações, mas também a associação direta de um signo a outro, de maneira parasitária, que leva ao enriquecimento sem causa.

O titular do *trade dress* imitado é, não raro, o líder de mercado, que assumiu todo o risco e os investimentos na criação de uma relação com o público-alvo, e permitir o parasitismo da concorrência pela via da imitação é dar guarida a práticas repelidas não apenas pela prática

internacional, mas por Tratados e Convenções dos quais o Brasil é signatário, e até mesmo da Lei de Propriedade Industrial e do Código Civil.

Para o setor de produtos farmacêuticos, o tema ganha especial relevância, considerando-se o contexto pós ADI 5529, que diminuiu o prazo de proteção de patentes em casos de mora na concessão causada pelo INPI, além do imbróglio envolvendo a alteração na interpretação, pelo INPI, em relação às patentes *mailbox*. A insegurança jurídica de propriedade industrial para o ramo vem ganhando contornos preocupantes no Brasil, que podem levar à retirada de relevantes atores do cenário nacional.

Segundo o Índice Global de Inovação da Organização Mundial da Propriedade Industrial – OMPI, empresas estrangeiras como Eli Lilly, Novartis e Merck aumentaram o investimento em Pesquisa e Desenvolvimento em saúde em mais de 20%. Entre os 15 maiores investidores em inovação na indústria farmacêutica estão empresas citadas nesse estudo que viram seu conjunto-imagem imitado por empresas nacionais, como Sanofi, Pfizer e Bayer. Essas últimas, mesmo reduzindo o investimento em inovação em relação ao ano anterior, permanecem no *ranking* de maiores patrocinadores do desenvolvimento farmacêutico no planeta (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2024, p. 33-35).

Assim, a proteção aos signos distintivos de empresas como essas visa a garantir, por um lado, a entrada e manutenção de produtos e serviços inovadores no mercado interno, pois assegurada a continuidade da marca tal qual foi concebida para o panorama nacional. Por outro, deve dissuadir empresas imitadoras que nada investem nem mesmo na construção da relação com o público consumidor. Isso porque mesmo em caso de eventual condenação por imitação de *trade dress*, pode ser vantajoso para uma empresa pegar carona na fama e prestígio de outro produto e posteriormente ser forçada a alterar a embalagem, quando já tiver aumentado sua fatia de mercado no segmento, como feito pela Cimed com a Bepantriz em duas ocasiões distintas.

A segurança jurídica na elaboração de mecanismos de combate ao parasitismo empresarial favorece a manutenção de produtos inovadores no mercado interno, assegurando o desenvolvimento tecnológico do país, objetivo constitucional da proteção de propriedade industrial.

Questões relevantes como a área de atuação dos *experts* designados pelos Tribunais para realizarem as perícias em casos de violação, existência ou não de foro preferencial à proteção e exclusividade dos signos, além da análise qualitativa das provas juntadas pelas partes nos processos poderão ser objeto de estudo próprio, a fim de garantir maior clareza na análise do que vem levando as Varas e Câmaras a julgarem improcedentes os pedidos autorais.

Desse modo, verifica-se que a efetiva proteção do *trade dress* no Brasil não será alcançada apenas pelo combate à concorrência desleal e tampouco através da registrabilidade do conjunto, conforme defende parte da doutrina. A legislação deve ser adequada de maneira a conceituar o instituto e determinar limites à proteção, com critérios objetivos como ausência de funcionalidade, reconhecimento da possibilidade de aquisição de distintividade, e parâmetros para aferição da distintividade inerente da identidade visual comercial, a exemplo da tradição estadunidense. Além disso, é papel da jurisprudência superior pacificar a metodologia de exame pericial adequada para apurar casos de violação, bem como a distribuição do ônus da prova de investimentos e aquisição de distintividade adquirida, quando necessária à proteção. Medidas como essas poderão favorecer a inovação e concorrência leal, com adoção de práticas justas de mercado, ao contrário do que acontece quando uma ou mais empresas apenas aguardam o destaque de um produto e depois copiam o formato, a embalagem, as cores e a identidade do produto líder sem qualquer empenho para o reconhecimento do público consumidor.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Gustavo Piva de. O *trade dress* e a proteção da identidade visual de produtos e serviços. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, n. 112, 2011.

BARBOSA, Denis Borges. Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual. **Berkeley Technology Law Jornal**, 2000. Disponível em: <<https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/propriedade13.pdf>>

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BARBOSA, Denis Borges. Criação e Fruição: Os Interesses Jurídicos na Produção Intelectual. **Revista Propriedad Intelectual**, v. 11, n. 15, p. 36-64, 2012. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/pdf/1890/189025101003.pdf>>

BARBOSA, Denis Borges. **Direito de Autor - Questões fundamentais de Direito de Autor**. 1ª ed. Lumen Juris. 2013. Disponível em: <<https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/questes-fundamentais-de-direito-de-autor-livro-reviso-final-2-1.pdf>>

BRANCHER, Paulo; *et al.* A proteção de projetos de arquitetura por Direito Autoral. **Migalhas**, 20 de abr. de 2021. Disponível em: <<https://www.migalhas.com.br/depeso/343965/a-protecao-de-projetos-de-arquitetura-por-direito-autoral>>

BRASIL. **Decreto Nº 9.233, de 28 de junho de 1884**. Promulga a convenção assinada em Paris a 20 de março de 1883.

BRASIL. **Decreto-Lei Nº 4.657, de 4 de setembro de 1942**. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 17 de jun. de 1943. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm>

BRASIL. **Exposição de motivos da Lei Nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Diário do Congresso Nacional. Seção 1. p. 5709. 09 de maio de 1991. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1996/lei-9279-14-maio-1996-374644-exposicaodemotivos-149808-pl.html>>

BRASIL. **Lei Nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União. 15 de 05 de 1996. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-9233-28-junho-1884-543834-publicacaooriginal-54426-pe.html>>

BRASIL. **Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Publicação em 11 de jan. de 2002. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm>

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Resolução - RDC Nº 71, de 22 de dezembro de 2009**. Estabelece regras para a rotulagem de medicamentos. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2009/res0071_22_12_2009.html>

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Quarta Turma. **Recurso Especial Nº 1237752/PR**. R. para o Acórdão Min. Marco Buzzi. 27 de 05 de 2015. Disponível em: <<https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1383622&tipo=0&nreg=201100345664&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20150527&formato=PDF&salvar=false>>

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Terceira Turma. **Recurso Especial 1353451/MG**. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. 28 de set. de 2017. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201202395552&dt_publicacao=28/09/2017>

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Quarta Turma. **Recurso Especial 1327773/MG**. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. 15 de fev. de 2018. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201101223371&dt_publicacao=15/02/2018>

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Terceira Turma. **Recurso Especial 1843339/SP**. Rel. Min. Nancy Andriighi. 05 de dez. de 2019. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201903093178&dt_publicacao=05/12/2019>

BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Portaria INPI PR Nº 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 Nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/PortariaINPIMarcadePosio.pdf>>

BRASIL. INPI passa a receber pedido de marca de posição em outubro. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Gov.br**, 21 de set. de 2021. Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-passa-a-receber-pedido-de-marca-de-posicao-em-outubro>>

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Portaria INPI PR Nº 36, de 06 de setembro de 2023**. Institui a segunda edição do Manual de Desenhos Industriais. Publicação em 12 de set. de 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/desenhos-industriais/arquivos/legislacao-di/PORT_INPI_PR_36_2023.pdf>

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Terceira Turma. **Recurso Especial 2096417/SP**. Rel. Min. Nancy Andriighi. 06 de mar. de 2024. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&documento_sequencial=230132822®istro_numero=202303282520&peticao_numero=&publicacao_data=20240307&formato=PDF>

BRASIL. Justiça Federal do Rio de Janeiro. **Processo Nº 5082257-22.2023.4.02.5101**. Louboutin v. INPI. 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. 2024.

BRASIL. Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Justiça Federal. **Processo Nº 5128881-32.2023.4.02.5101**. Claritin v. Loratamed. 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro. 2024.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. U.S. Supreme Court. **Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.** 505 US 763. 1992. Disponível em:

<<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/505/763/>>

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. U. S. Supreme Court. **Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.**, 514, U.S. 159. 1995. Disponível em:

<<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/514/159/>>

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. United States Patent and Trademark Office. **Pedido de Registro N° 74654765**. Última atualização: 06 de dez. de 2000. Disponível em:

<https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=74654765&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=DEFAULT&searchType=statusSearch>

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. U.S. Supreme Court. **Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.**, 532 U.S. 23. Relator Ministro Kennedy. 2001. Disponível em:

<<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/532/23/>>

FERRER, Gustavo Gonçalves; LEAL, Marcela Basaglia. Marcas de posição no INPI: como tem sido o exame dos pedidos de registro?. **Jota**, 12 de nov. de 2023. Disponível em:

<<https://www.jota.info/artigos/marcas-de-posicao-no-inpi-como-tem-sido-o-exame-dos-pedidos-de-registro>>

FORTUNATO, Kone Prieto. **As novas marcas visuais à luz dos princípios do Direito Comercial**. 2016. Tese (Doutorado em Direito Comercial) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em:

<<https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/19359/2/Kone%20Prieto%20Furtunato%20Ces%C3%A1rio.pdf>>

GAMBINO, Darius C.; BARTOW, William L. **Trade dress. Evolution, Strategy and Practice**. Oxford University Press. Estados Unidos. 2013.

GLIFFORD, Daniel. The Interplay of Product Definition, Design and *Trade dress*. **Minnesota Law Review**, n. 75, 1991. Disponível em:

<https://scholarship.law.umn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1334&context=faculty_articles>

HALLAK, Eduardo; ZULLI, Gislaine. **Cenário de inovação no Brasil: Uma breve análise**. 17/12/2024. Disponível em: <<https://www.lickslegal.com/articles/cenario-de-inovacao-no-brasil-uma-breve-analise>>

HUSAKIVSKYI, Andrii. Legal Protection of *Trade dress*: Comparative Analysis. **Taras Schevchenko National University of Kyiv**, 2019. Disponível em:

<<https://cris.mruni.eu/server/api/core/bitstreams/ebd645cd-4843-41b3-8e62-af831be3952c/content>>

LUNNEY, Glynn S. The *Trade dress* Emperor's New Clothes: Why *Trade dress* does not belong on the Principal Register. **Texas A&M University School of Law**, v. 51, p. 1131-1198, 2000. Disponível em:

<<https://scholarship.law.tamu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1551&context=facscholar>>

MACHADO, Kamille Trindade. *Trade dress – Da teoria à prática na identificação de violações*. Rio de Janeiro. Lumen Juris, 2024.

MELLO, Soraya Imbassahy de. *Registro de Trade dress como Marca: Um estudo da proteção da identidade visual comercial como marca não tradicional*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2024.

OGASAWARA, Luis Alexandre Fernandes. Laudo Pericial. Em: SÃO PAULO, Tribunal de Justiça de São Paulo. **Processo Nº 1116041-63.2019.8.26.0100**. 1ª Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem do Foro Central da Comarca de São Paulo, p. 486-574, 2021.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Global Innovation Index 2024**. 2024. Disponível em: <https://www.wipo.int/web-publications/global-innovation-index-2024/assets/67729/2000%20Global%20Innovation%20Index%202024_WEB3lite.pdf>

OSNA, Gustavo; MATTOS, Eduardo da Silva. *Trade dress em juízo: Um debate, muitas dimensões*. Em: **Processo Civil e Propriedade Industrial**. 1. ed. São Paulo: Juspodivm, 2022.

PALLADINO, Vincent. *Trade dress after Two Pesos*. **The Trademark Reporter**, v. 84, n. 4, 1994. Disponível em: <https://heinonline.org/HOL/Page?public=true&handle=hein.journals/thetmr84&div=42&start_page=408&collection=journals&set_as_cursor=5&men_tab=srchresults>

PARANÁ. Tribunal de Justiça do Paraná. **Processo Nº 0057207-59.2021.8.16.0014**. Comarca da Região Metropolitana de Londrina. Foro Central. 1ª Vara Cível.

RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. **Apelação Cível Nº 0103588-83.2021.8.19.0001**. 27ª Câmara Cível. Rel. Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres. 07 de dez. de 2022. Disponível em: <<https://www3.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004431F7E3E89E141F0A7D9E242423A9BCAC51334084042&USER=>>

RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. **Processo Nº 0208362-04.2020.8.19.0001**. 6ª Vara Empresarial. Allegra v. Allexofedrin.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo. **Agravo de Instrumento Nº 2279042-85.2020.8.26.0000**. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Rel. Des. Tavares de Almeida. 24 de nov. de 2021. Disponível em: <<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=15233264&cdForo=0>>

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo. **Processo Nº 0043169-48.2010.8.26.0564**. Viagra v. Ah-zul. 7ª Vara Cível de São Bernardo do Campo; 3ª Câmara de Direito Privado. Relator da Apelação Des. Alexandre Marcondes. Trânsito em julgado em 28 de set. de 2023.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo. **Processo Nº 1124478-64.2017.8.26.0100**. Miorrelax v. Relaxmed. 1ª Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem do TJSP. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP. Relator para a Apelação Desembargador Pereira Calças.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo. **Processo Nº 1116041-63.2019.8.26.0100**. Allegra V. Fexx. 1ª Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem do Foro Central da Comarca de São Paulo. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP. Relator para a Apelação: Desembargador J. B. Paula Lima. 2024.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo. **Processo Nº 1001507-33.2024.8.26.0003**. 3ª Vara Cível do Foro Regional III – Jabaquara. Vibra Energia v. Centro Automotivo Portal do Litoral.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo. **Processo Nº 1001518-03.2024.8.26.0152**. Foro Especializado da 1ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à arbitragem. Curaden. v. Florence.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo. **Agravo de Instrumento Nº 2182719-13.2023.8.26.0000**. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Rel. Des. César Ciampolini.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo. **Processo Nº 1116017-35.2019.8.26.0100**. Allegra v. Alerginyl. 1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Dr. João Mendes.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo. **Processo Nº 1047411-76.2024.8.26.0100**. Dorflex v. Sedalex. 2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Dr. João Mendes.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas**: Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013.

SOARES. José Carlos Tinoco. *Trade dress* e/ou conjunto imagem. **Revista da ABPI**, n. 15, 1995. Disponível em: <<https://abpi.org.br/revistas-da-abpi/>>

SOARES, José Carlos Tinoco. **Concorrência desleal: Trade dress vs. conjunto-imagem**. Editora Tinoco Soares, 2004.

SOARES, José Carlos Tinoco. O emprego inadequado do termo *trade dress*. **Revista da ABPI**, n. 144, 2016. Disponível em: <<https://abpi.org.br/revistas-da-abpi/>>

TEXAS. Apelação. United States District Court for the Southern District of Texas. Relator Juiz Reavley. **Taco Cabana v. Two Pesos**. 11/06/1991. Disponível em: <<https://casetext.com/case/taco-cabana-intern-inc-v-two-pesos-inc>>

NETO, Pedro Vilhena. **Critérios determinantes da noção de sinal no direito de marcas**. Revista Científica Virtual da Escola Superior de Advocacia da OAB, n. 9, 2012. Disponível em: <https://issuu.com/esa_oabsp/docs/document_a59e6d2f834ff8>

Ir para

 *Selecione a seção* **Fala.BR**

Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação

 > [Principal](#) > [Meus Pedidos e Recursos LAI](#) > [Detalhes do Pedido de Acesso à Informação](#)

Detalhes do Pedido de Acesso à Informação

Consulte aqui os detalhes do pedido de acesso à informação selecionado

Integração Externa

Informações da Resposta

 **Data da resposta: 11/09/2024, às 10:24****Tipo**

Resposta Conclusiva

Responsável pela resposta

Coordenação de Bula, Rotulagem, Registro Simplificado e Nome Comercial (CBRES)

Decisão

Acesso Concedido

Especificação decisão

Resposta solicitada inserida no Fala.Br

Destinatário Recurso 1º

Gerência Geral de Medicamentos (GGMED)

Prazo para recorrer

23/09/2024 23:59

Ir para



Rotulagem, Registro Simplificado e Nome Comercial (CBRES), área técnica afeta ao assunto questionado, registradas no Sistema de Atendimento da Anvisa - SAT, Protocolo nº 2024211905, informamos que segue em anexo os layouts das últimas versões das embalagens primárias e secundárias solicitadas pela empresa. Salientamos que as últimas versões referentes aos processos Nº 25000.030048/9705, 25351.646001/2019-64,

25351.646030/2019-26 e 25351.698012/2013-8 foram protocolados sob assunto de notificação de alteração de rotulagem, que são de implementação imediata sem análise prévia da Anvisa, conforme RDC 71/09.

Em atendimento ao disposto no art. 11, § 4º, da Lei 12.527/11, informamos que o requerente poderá registrar recurso no Fala.BR - Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação, no prazo de 10 (dez) dias, contado da ciência da decisão, que será avaliado pela Gerência Geral de Medicamentos (GGMED).

Para mais esclarecimentos, a Anvisa também disponibiliza a sua Central de Atendimento, por meio do 0800 642 9782 (dias úteis, das 7h30 às 19h30) e por meio eletrônico, no Fale Conosco:

(<http://www.anvisa.gov.br/institucional/faleconosco/FaleConosco.asp>)

Atenciosamente,
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
[\[Ver menos\]](#)

Anexos da resposta

Origem		Nome		
Anexo Resposta		2024211905_layouts.pdf		10.04 Mb >
Exibir	10 ▾	1-1 de 1 itens		Página 1 ▾ < >

Ir para

**Esfera**

Federal

Órgão destinatário

ANVISA – Agência Nacional de
Vigilância Sanitária

Resumo

Rotulagem e cumprimento do art. 17, §1º, V da RDC 71 de 2009

Fale aqui (teor)

Prezados, solicita-se o layout das últimas versões das embalagens primária e secundária das destinações comercial e institucional do medicamento

Loratamed (Loratadina), nos registros

143810041 (Processo Nº 25000.030048/9705),

143810253 (Processo Nº 25351.646001/2019-64),

143810254 (Processo Nº 25351.646030/2019-26)

e 143810256 (Processo Nº 25351.698012/2013-81),

com os respectivos pareceres acerca do cumprimento do art. 17, §1º, V da RDC Nº 71 de 2009.

Por tratar-se de informações que deveriam ser públicas, a presente solicitação tem como embasamento os artigos 7º e 8º da Lei 12.527/2011.

Serviço

-

Assunto

Defesa e vigilância sanitária

Subassunto

-

Tag

-

Data de cadastro

28/08/2024

Prazo de atendimento

17/09/2024

Situação atual

Concluída

Registrado por

LIGIA CARLA ARAUJO VIANA

Modo de resposta

Pelo sistema (com avisos por email)

Canal de entrada

Ir para



Anexos

Anexos do pedido de acesso à informação

Origem		Nome		
Anexo Resposta		2024211905_layouts.pdf		10.04 Mb >
Exibir	10 ▾	1-1 de 1 itens		Página 1 ▾ < >

Baixar todos

Histórico de Ações

Data/Hora	Ação	Responsável	Informações adicionais
28/08/2024 10:41	Cadastro	LIGIA CARLA ARAUJO VIANA	Registro dos dados da manifestação
11/09/2024 10:24	Registro Resposta	Órgão	Resposta Conclusiva
11/09/2024 10:24	Registro Resposta	Órgão	Resposta Conclusiva
Exibir 10 ▾	1-3 de 3 itens		Página 1 ▾ < >

Encaminhamentos

Não foram encontrados registros.

Prorrogações

Ir para



Data/Hora		Respostas	
11/09/2024 10:24		A resposta fornecida atendeu plenamente ao seu pedido? 5 A resposta fornecida foi fácil de compreender? Regular Você está satisfeito(a) com o atendimento prestado? 😊 Muito Satisfeito	
Exibir	10 ▾	1-1 de 1 itens	Página 1 ▾ < >

[← Voltar](#)

 Exportar



USUÁRIO ▾

Início

Acesso à Informação - Novo Pedido de Acesso à Informação

Acesso à Informação - Meus Pedidos e Recursos

Ouvidoria - Nova Manifestação

Ouvidoria - Minhas Manifestações

Busca de Ouvidorias e SICs

Ir para



INFORMAÇÕES



Dados Abertos - Ouvidoria

Ouvidorias.gov

Painel resolveu?

Dados Abertos - LAI

Dados Abertos - Busca de Pedidos e Respostas

Painel Lei de Acesso à Informação

Site da LAI

Busca de Decisões da CGU e da CMRI

Termos de Uso e Aviso de Privacidade

ÓRGÃOS E ENTIDADES



Manual

Documentação API

Adesão aos módulos do FalaBR

AJUDA



Acessibilidade

Ir para



Acesso à
Informação