



Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP Curso de
Direito

TRADE DRESS: A Proteção no Sistema Jurídico
Brasileiro

Brasília-DF
2025

LUISA GARCIA PONTES

***TRADE DRESS*: A Proteção no Sistema Jurídico
Brasileiro**

Artigo apresentado como requisito para
conclusão do curso de **Bacharelado** em Direito
pelo Instituto Brasileiro de Ensino,
Desenvolvimento e Pesquisa – IDP.

Orientador: Prof. Dr. Leandro Gobbo

Brasília-DF
2025

LUIZA GARCIA PONTES

TRADE DRESS: A Proteção no Sistema Jurídico Brasileiro

Artigo apresentado como requisito para conclusão do curso de **Bacharelado** em Direito pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP.

Brasília, 09 de junho de 2025.

Banca Examinadora

Prof. Leandro Oliveira Gobbo
Orientador

Prof. Leandro Dias Porto Batista
Examinador

Prof. Guilherme Cardoso Leite
Examinador

TRADE DRESS: A Proteção no Sistema Jurídico Brasileiro

Luisa Garcia Pontes

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. O que é o *Trade Dress*?; 3. Concorrência Desleal e a Propriedade Industrial. 3.1. Concorrência Parasitária vs Aproveitamento Parasitário; 4. O Sistema Registral da Propriedade Intelectual e o *Trade Dress*; 5. O *Trade Dress* na Legislação Brasileira; 5.1. Da Legislação Atualmente Vigente; 5.2. Projeto de Lei 138/2018 do Senado Federal. 6. A Prestação Jurisdicional nos Tribunais Brasileiros; 6.1. Os Tribunais Superiores; 6.2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; 7. Considerações finais. 8. Refências.

Resumo:

O *trade dress* é o conjunto de elementos distintivos da identidade de produtos e serviços, cuja proteção no Brasil ocorre sem previsão legal específica ou registro formal. Com base em análise doutrinária e jurisprudencial, constatou-se que sua tutela é viabilizada pela repressão à concorrência desleal, especialmente em casos de imitação ou aproveitamento parasitário. A jurisprudência reconhece a possibilidade de proteção do conjunto-imagem, desde que comprovadas a sua distintividade e a prática de atos desleais. Observou-se que, embora o registro não seja exigido, sua ausência dificulta a prova do direito, exigindo análise técnica detalhada. Analisou-se também o Projeto de Lei n.º 138/2018, mas foi concluído que sua abordagem é limitada e não resolve as lacunas atuais. Portanto, a proteção ao *trade dress* segue condicionada à aplicação criteriosa do direito da concorrência e à consolidação de entendimentos judiciais.

Palavras-chave: *Trade Dress*. Concorrência Desleal. Conjunto-Imagem. Identidade Visual. Jurisprudência.

Abstract:

Trade dress refers to the set of distinctive elements that create the visual identity of products and services, protected in Brazil without specific regulation or formal registration. Legal scholarship and case law indicate that protection is possible through the repression of unfair competition, especially in imitation cases. Courts require proof of distinctiveness and unfair conduct. Although registration is not required, its absence makes legal claims harder to establish. Senate Bill No. 138/2018 was reviewed but found to offer a limited approach. Therefore, trade dress protection still relies on competition law and the gradual development of judicial precedents.

Keywords: Trade Dress. Unfair Competition. Visual Identity.

1. INTRODUÇÃO

Em um mercado cada vez mais competitivo e saturado de opções, a diferenciação de produtos e serviços se torna essencial para a fidelização do consumidor. Assim, as empresas concorrentes começaram a utilizar elementos visuais e sensoriais como forma de “vestimenta” em seus produtos e serviços, como forma de distingui-los de outros no mercado. O conjunto destes elementos é denominado *trade dress*, um bem imaterial protegido como direito à propriedade industrial.

Seu valor reside justamente na capacidade de despertar no consumidor uma associação imediata entre o produto ou serviço e sua origem empresarial. Contudo, diferentemente de outros institutos clássicos da propriedade industrial, como marcas, patentes ou desenhos industriais, o *trade dress* ainda não é objeto de regulamentação normativa específica no ordenamento jurídico brasileiro, nem de registro específico junto ao INPI, o que impõe desafios quanto à sua proteção jurídica.

Neste cenário, emerge uma relevante controvérsia jurídica: É necessário o registro do bem imaterial para que o direito ao *trade dress* possa ser tutelado? Ou, ao contrário, a proteção jurídica pode ser realizada ainda que ausente o registro, desde que se comprove a existência de conduta desleal por parte do agente infrator?

Será demonstrado que a concorrência desleal é fundamento jurídico principal para a proteção do *trade dress*. Prevista na Lei da Propriedade Industrial, a repressão à concorrência desleal visa evitar e punir condutas que atentem contra os princípios éticos da boa-fé e da lealdade empresarial, de maneira a proteger os direitos à propriedade industrial.

Assim, a presente pesquisa propõe-se a responder a essa indagação à luz do ordenamento jurídico brasileiro, valendo-se de metodologia qualitativa, com análise

bibliográfica, legislativa e jurisprudencial. Busca-se examinar o papel dos registros de propriedade industrial e sua importância na proteção do *trade dress*.

Além disso, será abordada a forma como os tribunais nacionais – especialmente o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de São Paulo – vêm interpretando e aplicando os dispositivos legais existentes, a fim de conferir proteção ao conjunto-imagem em casos concretos. Os tribunais analisados serão especialmente o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de São Paulo. Isso porque o Supremo Tribunal Federal não é competente para julgar as controvérsias acerca da violação ao *trade dress* por entender que a violação à matéria constitucional é apenas reflexa; e o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo será analisado, pois o Município de São Paulo apresenta a maior concentração empresarial do Brasil, de acordo com a Pesquisa de Gestão de Território de 2024 publicada pelo IBGE.¹ Destacar-se-á, ainda, a tentativa legislativa de suprir essa lacuna, por meio do Projeto de Lei n.º 138/2018, que pretende incluir o *trade dress* no rol de condutas penalizadas por concorrência desleal, ainda que de forma limitada.

Ao articular a análise teórica com os desdobramentos práticos da aplicação judicial do instituto, pretende-se demonstrar que, embora o registro não seja exigido como condição *sine qua non* para a proteção do *trade dress*, sua ausência torna a tutela mais complexa e dependente da prova da distintividade e da conduta desleal do concorrente. A proteção ao conjunto-imagem, ainda que incipiente e difusa, representa um campo promissor do Direito da Propriedade Intelectual e um importante instrumento de equilíbrio no mercado, que merece atenção da doutrina, da jurisprudência e dos legisladores.

¹ INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *Gestão do Território: 2024*. Rio de Janeiro: IBGE, 2025.

2. O QUE É O *TRADE DRESS*?

Em um cenário altamente competitivo, como forma de sobrevivência em um mercado exigente e para cativar e manter clientes, tornou-se necessária a inovação e a criação de identidades, com as quais os produtos e serviços se diferenciam uns dos outros, criando uma imagem própria para facilitar sua identificação.²

Segundo Gilberto Strunck, a identidade visual pode ser compreendida como o conjunto de elementos gráficos responsáveis por representar, de maneira sistemática e coerente, a personalidade institucional de um nome, ideia, produto ou serviço. Esses elementos cumprem função análoga às roupas e à postura dos indivíduos na vida social, atuando como instrumentos de identificação, distinção e comunicação no âmbito simbólico.³

Assim, entende-se que os direitos que conferem identidade às empresas inseridas no mercado são os denominados direitos imateriais, concernentes à propriedade intelectual e industrial.

Ao falar de direitos da propriedade industrial, automaticamente pensa-se em marcas registradas, patentes e direitos autorais. Acerca disso, Nicole D. Galli assevera que patentes protegem novas e não óbvias invenções; o registro de marcas protege nomes e logotipos de marcas e empresas; e direitos autorais protegem obras tangíveis e fixas de expressão criativa.

² MANARA, Cecília. *A proteção jurídica do “trade dress” ou “conjunto imagem”*. *Propriedade Intelectual em perspectiva*. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Juris, 2008, p. 1.

³ STRUNCK, Gilberto. *Como criar identidades visuais para marcas de sucesso: um guia sobre o marketing das marcas e como representar graficamente seus valores*. Rio de Janeiro: Rio Books, 2001, p. 57.

Todavia, há outra forma de proteção da propriedade intelectual, o *trade dress*, que visa proteger a aparência geral e o design de serviços, produtos e embalagens.⁴

O *trade dress*, normalmente traduzido como “conjunto-imagem”, ainda não goza de previsão normativa, sendo conceituado apenas por doutrina e jurisprudência. Ele se refere ao conjunto de elementos visuais e sensoriais que compõem a aparência distintiva de um produto ou estabelecimento comercial. Essas características permitem ao consumidor reconhecer sua origem e diferenciá-lo dos demais concorrentes no mercado.⁵

Como destaca Tinoco Soares, o *trade dress* é a forma como o produto, sua embalagem ou apresentação se manifesta externamente e se torna reconhecível no mercado consumidor.

Para ele, essa noção abrange desde marcas figurativas ou mistas, objetos com ou sem patente ou qualquer forma específica de embalagem ou produto, desde que apresentem particularidades que os identifiquem como pertencentes a uma origem específica. Trata-se de sua “*vestimenta*” ou “*uniforme*”, isto é, o modo característico com que algo se apresenta aos consumidores.⁶

Conforme observa Santos, a combinação de cores, a disposição de móveis, objetos de decoração e a própria configuração operacional das lojas permitem a imediata identificação do estabelecimento, ainda que ausente qualquer marca distintiva formal.⁷ Assim,

⁴ GALLI, Nicole D. *Exploring the Nebulous Boundaries of Trade Dress*. New Jersey Law Journal, New Jersey, 13 set. 2019. n. p.

⁵ MINADA, Luciana Yumi Hiane. *O instituto do trade dress no Brasil: a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção*. Revista Eletrônica do IBPI, Concurso Cultural ASPI, 2014, p. 88.

⁶ *Concorrência Desleal v. Trade Dress e/ou Conjunto-Imagem*. Ed. Tinoco Soares, p. 213, 2004.

⁷ SANTOS, J. L. *et al. Ativos intangíveis: fonte de vantagem competitiva*. ConTexto, Porto Alegre, v. 6, n. 10, 2006.

a composição visual única atua como elemento de diferenciação e distintividade, evidenciando o potencial do conjunto-imagem como fonte de vantagem competitiva.

Acerca da distintividade da identidade do produto ou serviço, Gustavo Piva de Andrade esclarece ser a característica distintiva essencial em qualquer controvérsia relacionada ao *trade dress*, uma vez que, sem essa qualidade, não é possível exercer a função de diferenciar um produto ou serviço em meio aos demais disponíveis no mercado. Sem a distintividade, a apresentação do produto será genérica e poderá ser amplamente utilizada por diferentes empresas. Ou seja, a apresentação não será um diferencial para ser reconhecido pelo público.⁸

De modo geral, alcançar o êxito em uma disputa competitiva exige algum tipo de diferenciação. Essa distinção pode decorrer de características físicas — como a hipertrofia no caso de competições de halterofilismo —, de habilidades técnicas refinadas — como o domínio especializado exigido de um chef premiado com três estrelas Michelin —, da reputação — construída ao longo de anos de dedicação ou impulsionada por estratégias publicitárias —, ou ainda de outras criações resultantes da atividade intelectual.⁹

Dessa maneira, é evidente que o papel desempenhado pelo conjunto-imagem do produto ou serviço traz uma enorme vantagem para as empresas concorrentes, uma vez que a identidade visual suficientemente distintiva insere o bem no mercado consumidor, de modo que venha a ter grande relevância para a captação e fidelização de clientes. Gustavo Piva conclui que ele

⁸ ANDRADE, Gustavo Piva. *O Trade Dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços*. Revista da ABPI, no.112 mai-jun 2011, p. 11.

⁹ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Rivalidade, concorrência desleal e seus novos paradigmas*. Revista de Direito Civil Contemporâneo, São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 31, p. 265–304, abr./jun. 2022.

“funciona como verdadeiro catalisador no ato da compra, criando um elo empresário-consumidor”¹⁰, o que conseqüentemente lhe concede um grande valor econômico e social.

Com mais visibilidade no mercado e uma clientela fiel, as empresas com o *trade dress* bem definido podem ser alvo de concorrentes que praticam atos desleais, reproduzindo em sua totalidade ou criando conjuntos-imagem similares, com o intuito de aumentar ou manter a própria clientela, ocasionando danos irreparáveis às empresas imitadas ou aproveitando-se de seus esforços criativos e econômicos, como será demonstrado adiante.

3. CONCORRÊNCIA DESLEAL E A PROPRIEDADE INDUSTRIAL

No contexto das relações econômicas modernas, a concorrência ocupa papel central como mecanismo de autorregulação do mercado, estimulando a eficiência, a inovação e a busca pela excelência na prestação de serviços e na oferta de produtos. Foi definida por De Plácido da Silva como “o ato pelo qual a pessoa procura estabelecer competições de preços, a fim de que apure as melhores condições em que possa efetivar a compra ou realizar a obra”.¹¹

A concorrência pode ser entendida como a rivalidade entre duas partes que disputam simultaneamente o mesmo objetivo comercial. Trata-se de um embate no qual ambos os concorrentes buscam conquistar, ao mesmo tempo, uma mesma oportunidade de negócio, empenhando esforços para alcançar aquilo que o outro igualmente almeja.¹²

Já para Benjamin M. Shieber, a concorrência – ou competição no âmbito econômico – refere-se à disputa entre diferentes empresas que buscam ampliar sua participação no mercado. Para os vendedores, essa luta visa conquistar maior penetração junto aos consumidores; para os

¹⁰ ANDRADE, Gustavo Piva. *Op. Cit.*, p. 6.

¹¹ SILVA, De Plácido e. *Vocabulário Jurídico*. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 193.

¹² BLACK, Harry Campbell. *Black's law dictionary*. St. Paul: West Publishing Co., 1979., p. 279.

compradores, trata-se da obtenção de uma parcela mais vantajosa da oferta disponível. É justamente esse embate competitivo que as leis antitruste procuram resguardar e incentivar, sendo objeto de atenção legislativa em diversos países ao redor do mundo.¹³

Camelier da Silva ensina que a concorrência lícita e praticada por meios leais é danosa, por si só, aos concorrentes, que naturalmente sofrem perdas pela simples entrada de novos agentes no mercado. Tais prejuízos, no entanto, são inerentes ao funcionamento saudável do sistema competitivo. Todavia, *“esse prejuízo ou a diminuição da fatia de mercado não pode ser escancarado como um ato de concorrência desleal, pois está protegido pelo princípio da livre concorrência”*.¹⁴

No campo do Direito Econômico, a concorrência é compreendida como um instrumento fundamental para a promoção da eficiência dos mercados e para o funcionamento saudável da ordem econômica. Ela não deve ser vista como um fim em si mesma, mas como um meio para se alcançar maior produtividade, inovação e acesso do consumidor a melhores condições de preço e qualidade. Nesse sentido, a livre concorrência constitui um dos pilares estruturantes da economia de mercado e, por isso, merece especial atenção do legislador e dos operadores do Direito.

Isabel Vaz destaca que a concorrência tradicional pressupõe a atuação simultânea de diversos agentes econômicos em um mesmo mercado, comercializando produtos semelhantes, de modo que as forças de oferta e demanda se equilibrem sem interferências estruturais significativas. Essa multiplicidade de competidores, segundo a autora, deve operar em

¹³ SHIEBER, Benjamin M. *Abusos do poder econômico: direito e experiência antitruste no Brasil e nos EUA*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996., p. 61.

¹⁴ CAMELIER, Alberto Luís da Silva. *Op. Cit.*, p. 32.

condições de igualdade, impedindo que qualquer um deles consiga influenciar, de forma contínua ou duradoura, o preço dos bens ou serviços oferecidos.¹⁵

Complementando essa visão, Gesner Oliveira ressalta que a proteção à concorrência não deve ser encarada como uma etapa secundária, a ser considerada após a liberalização econômica. Ao contrário, trata-se de um fator essencial e catalisador do próprio processo de abertura e inserção internacional dos mercados, cuja ausência compromete a competitividade e o desenvolvimento sustentável da economia.¹⁶

O direito da concorrência, considerado o cerne do Direito Econômico contemporâneo, adquire papel de destaque ao contribuir para a transição do Direito Econômico — antes centrado na intervenção estatal — para uma função voltada à proteção dos direitos dos cidadãos e das liberdades fundamentais asseguradas pela Constituição.¹⁷

A Constituição Federal de 1988 consagra, entre os fundamentos da República (art. 1º, IV) e princípios da ordem econômica (art. 170, IV), a livre iniciativa e a livre concorrência como pilares estruturantes do sistema capitalista brasileiro. Entretanto, a doutrina é uníssona em reconhecer que tais liberdades não são absolutas. Conforme adverte Gama Cerqueira, a livre concorrência, embora indispensável ao progresso social, deve ser exercida dentro de limites ético-jurídicos, sob pena de se transformar em instrumento de abuso de direito e de violação da esfera jurídica de terceiros.¹⁸

¹⁵ VAZ, Isabel. *Direito econômico da concorrência*. Rio de Janeiro: Forense, 1993., p. 27.

¹⁶ OLIVEIRA, Gesner. *Economia da concorrência: panorama no Brasil e no mundo*. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2001., p. 02.

¹⁷ FARJAT, G. *A noção do direito econômico*. Apud FONSECA, Leopoldino da. *Movimento Editorial da Faculdade de Direito da UFMG*. Belo Horizonte: Movimento Editorial da Faculdade de Direito da UFMG, 1996. p. 19.

¹⁸ CERQUEIRA, Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*, v. I, parte I, 1946, p. 9.

Seguindo ainda o mesmo raciocínio, Carlos Alberto Bittar lecionou que a potencialidade de iniciativa não é ilimitada, devendo a atividade empresarial se manifestar à luz dos preceitos morais necessários ao funcionamento da livre concorrência, como a honestidade e a lealdade comercial.¹⁹

A proteção contra condutas desleais, portanto, emerge como instrumento de equilíbrio entre os valores constitucionais da livre concorrência e da lealdade comercial. O Ministro Edgard Costa, no acórdão do Recurso Extraordinário n. 5.232/SP, sintetizou esse entendimento ao afirmar que “*a livre concorrência, como toda liberdade, não é irrestrita*”, sendo limitada pelos direitos dos demais concorrentes e pelas normas que regem a lealdade nas práticas comerciais. Excedidos esses limites, surge a concorrência desleal.²⁰

Pontes de Miranda, por sua vez, lecionava que a clientela, enquanto bem imaterial, pode ser resguardada tanto por disposições legais quanto por convenções entre as partes. Pois ainda que inexistisse previsão normativa específica, qualquer conduta que atentasse contra esse interesse, ao invadir a esfera jurídica alheia, configuraria ato ilícito, por representar violação de um direito juridicamente tutelado.²¹

No que tange ao conceito de concorrência desleal, é certo que este se caracteriza por atos ilícitos e desonestos com o intuito de manter ou aumentar sua clientela ou de outrem. Como explicita Camelier da Silva²², caracteriza-se como concorrência desleal qualquer conduta anticompetitiva adotada por empresa comerciante ou prestadora de serviços, ainda que não se

¹⁹ BITTAR, Carlos Alberto. *Concorrência Desleal: A imitação de marca (ou de seu oponente) como forma de confusão entre produtos*. Revista de Informação Legislativa, ano 22, n. 85, jan./mar. 1985., p. 348.

²⁰ *Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 5.232/SP*. Relator: Ministro Edgard Costa. Diário da Justiça da União, Brasília, DF, 11 out. 1949, p. 914. *Apud.* SILVA, Alberto Luís Camelier da. *Concorrência Desleal: atos de confusão*. São Paulo. Saraiva. 2013., p. 40.

²¹ MIRANDA, Pontes de. *Tratado de Direito Privado*. Rio de Janeiro: Borsoi, 1956, p. 272.

²² SILVA, Alberto Luís Camelier da. *Concorrência Desleal: atos de confusão*. São Paulo. Saraiva. 2013., p. 63.

trate de concorrente direto, quando realizada por meio de práticas ilícitas, dolosas ou culposas, com o objetivo de preservar ou expandir sua própria clientela. Portanto, são atos contrários à concorrência honesta perpetrados no mercado. Nesse sentido, também preceitua Patrícia Carvalho Porto.²³

João da Gama Cerqueira acrescenta que a concorrência desleal compreende condutas que violam os padrões éticos e jurídicos da livre iniciativa comercial, em regra, empregadas com o propósito de atrair para si a clientela de concorrentes, de forma direta ou indireta, causando-lhes prejuízos. A intervenção do ordenamento jurídico, portanto, mostra-se necessária quando os agentes econômicos extrapolam os limites da concorrência legítima, recorrendo a meios fraudulentos, desleais ou eticamente reprováveis, comprometendo a paridade de condições no mercado e exigindo a recomposição do equilíbrio concorrencial lesado.²⁴

Tendo em vista o caráter prejudicial à empresa imitada e o intento da imitadora de se beneficiar gratuitamente do esforço alheio, é certo que a concorrência desleal é uma ação contrária à moral e manifestamente injusta. Dito isso, em consonância com o doutrinador Fábio Konder Comparato, ela deve ser repreendida em razão da necessidade de proteção dos concorrentes e dos consumidores.²⁵

Ademais, a Convenção da União de Paris (CUP)²⁶, em seu artigo 10 bis, obriga os países signatários a assegurarem a proteção efetiva contra a concorrência desleal. À vista disso, na

²³ PORTO, Patricia Carvalho da Rocha. *Limites à Sobreposição de Direitos de Propriedade Intelectual*. Revista da ABPI, v. 109, 2010. p. 03-15.

²⁴ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*, Vol. II, Tomo II, 2010, Ed. Lúmen Júris., p. 277-278.

²⁵ COMPARATO, Fábio Konder. *Concorrência Desleal*, n.p.

²⁶ BRASIL. *Art. 10 bis. Convenção de Paris*. Em vigor desde 7 de julho de 1883.

referida convenção, a concorrência desleal é conceituada como “*qualquer ato de concorrência contrário às práticas honestas em matéria industrial ou comercial.*”

Nessa linha de pensamento, acerca do artigo 10 bis da CUP²⁷, Camelier da Silva argumenta que a norma internacional, ao inserir a expressão “*contrário aos usos honestos*”, utilizou-se de conceito aberto, ampliando as possibilidades de configuração de atos desleais. Com isso, conferiu maior flexibilidade ao intérprete e operador do Direito, permitindo a atualização da norma em razão da evolução das práticas comerciais e tecnológicas. Caso tivesse o legislador optado por um rol taxativo de condutas, o alcance da norma seria limitado, de tal forma que a norma se tornaria rapidamente obsoleta.²⁸

Por conseguinte, o legislador brasileiro previu, no artigo 195 da Lei da Propriedade Industrial (LPI)²⁹, um rol exemplificativo que contém diversos possíveis atos que configuram o crime de concorrência desleal, bem como a existência de conduta ilícita no âmbito cível, definindo-se as possíveis penas e sujeitos passivos legítimos.

O inciso III do art. 195 da Lei nº 9.279/96³⁰ dispõe em seu texto que comete o crime de concorrência desleal quem se utiliza de meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, a clientela de outrem. Todavia, é certo que a configuração do ato ilícito cível independe da comprovação de desvio efetivo de clientela, bastando o uso de meios contrários à ética concorrencial para a obtenção de vantagem indevida no mercado.³¹

²⁷ Art. 10 bis. Convenção de Paris. *Op. Cit.*, n. p.

²⁸ SILVA. *Op. Cit.*, p. 79.

²⁹ Art. 195. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 15 maio 1996.

³⁰ *Ibid.* Art. 195, III.

³¹ Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial nº 1.527.232/SP*. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Segunda Seção. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 5 fev. 2018.

Para Carlos Alberto Bittar, a perfeita identificação da concorrência desleal deve observar cinco pressupostos essenciais: 1. Desnecessidade de dolo ou fraude, bastando a culpa do agente; 2. Desnecessidade de comprovação de dano em concreto; 3. Necessidade de colisão de interesses, consubstanciada na identidade do negócio e no posicionamento em um mesmo âmbito territorial; 4. Necessidade de existência de clientela, mesmo em potencial, que se quer, indevidamente, captar; e 5. Ato ou procedimento suscetível de repreensão.³²

Esse entendimento se alinha ao art. 186 do Código Civil³³, que, ao estabelecer norma geral de responsabilidade civil, dispensa a comprovação de dolo ou fraude, bastando para o ato ilícito apenas a culpa do agente.³⁴ Nessa trilha, consolidou-se o entendimento de que, nas hipóteses de violação à propriedade intelectual, não é indispensável a comprovação do dano efetivo, sendo suficiente a demonstração do risco ou perigo de dano. Isso se justifica pelo fato de que, em muitos casos, os prejuízos decorrentes de práticas desleais são de difícil mensuração.

O artigo 209 da LPI³⁵ reforça essa premissa ao assegurar ao titular do direito violado o direito à indenização por todas as perdas e danos oriundas do ato ilícito. Nesse sentido, Gama Cerqueira sustenta que a própria infração, por si só, já autoriza a reparação, uma vez que a lesão ao direito exclusivo do titular do bem imaterial caracteriza violação à sua esfera jurídica.³⁶

³² BITTAR, Carlos Alberto. *Concorrência Desleal: A imitação de marca (ou de seu oponente) como forma de confusão entre produtos*. Revista de Informação Legislativa, ano 22, n. 85, jan./mar. 1985, p. 352-353.

³³ Art. 186. *Código Civil*. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 11 jan. 2002.

³⁴ SILVA, Luís Camelier da. *Op. Cit.*, p. 54

³⁵ Art. 209. *Lei n. 9.279*, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 15 maio 1996.

³⁶ CERQUEIRA, Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*, v. II, 1952, p. 367-368.

A propósito, Duval ressalta que não é cabível comprovação de culpa do réu, haja vista que, há muito, o dano causado pelo agente que pratica atos desleais é reconhecido *in re ipsa*.³⁷

No entanto, em relação ao pressuposto apresentado por Bittar no item “3” de sua teoria, a limitação da concorrência desleal apenas aos casos em que se verifica colisão de interesses e mesmo âmbito territorial deve ser lido com certo cuidado, sob pena de se afastar a proteção a legítimos interesses. Isso porque a concorrência desleal abrange, também, o aproveitamento parasitário, instituto que, por vezes, dispensa a concorrência direta ou indireta, conforme será demonstrado mais adiante.³⁸

Por fim, observa-se que as leis que preveem a repressão da concorrência desleal têm o intuito de resguardar a propriedade intelectual/industrial, até mesmo em face de métodos de obter clientela com práticas ilícitas, que possam vir a existir futuramente. Este é o caso do *trade dress*, que, embora não seja uma das hipóteses previstas no rol apresentado no artigo 195 da Lei da Propriedade Industrial³⁹, se enquadra claramente nas condutas de concorrência desleal, utilizando-se de contrafação para induzir, dolosamente, o consumidor ao erro, à fim de obter a clientela de outrem. Por isso, a concorrência desleal é a peça-chave para a proteção ao *trade dress*.

3.1. Concorrência Parasitária vs Aproveitamento Parasitário

O conceito biológico da palavra “*parasitismo*” é a associação entre seres vivos, da qual se extraem benefícios unilaterais, sendo um dos associados (o de maior porte ou hospedeiro)

³⁷ DUVAL, Hermano. *Concorrência Desleal*, p. 455.

³⁸ MANZUETO, Cristiane dos Santos e Fernanda Mósca Tavares Dias. *Concorrência desleal, concorrência parasitária e aproveitamento parasitário*. Rio de Janeiro: Di Blasi, Parente & Associados, 2021. p. 04.

³⁹ Art. 195. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 15 maio 1996.

prejudicado pela associação.⁴⁰ Este conceito é utilizado para identificar dois atos não confusivos de concorrência desleal, denominados concorrência parasitária e aproveitamento parasitário.

Ambos os atos não confusórios conferem vantagem aos seus agentes, obtida por meio de práticas desonestas ou abusivas.

A concorrência parasitária, também intitulada como comportamento parasitário, é o ato desleal de concorrência, por meio do qual o agressor procura se aproveitar do esforço alheio, beneficiando os próprios negócios sem contrapartida de esforços, inovações e investimentos próprios.^{41,42}

Sampaio Lacerda o conceitua como atos pelos quais um comerciante ou industrial busca se beneficiar das conquistas e da reputação conquistada de forma legítima por outrem, ainda que não haja a intenção deliberada de causar-lhe prejuízo.⁴³

Aqui, o contrafator não visa necessariamente prejudicar o contrafatorado, embora isso ocorra com frequência. Ao contrário, o agressor tem o interesse de que o outro permaneça saudável para que assim possa sempre se alimentar de seus métodos, técnicas, criações e investimentos, poupando tempo e esforços no desenvolvimento de produtos e serviços distintivos.⁴⁴

Na prática, essa conduta pode ocorrer tanto entre concorrentes diretos quanto indiretos. O agente intenta empregar signos distintivos de terceiros de forma que não fiquem idênticos, e

⁴⁰ SOCIEDADE BRASILEIRA DE PARASITOLOGIA. *Glossário – Letra P*.

⁴¹ ALMEIDA JUNIOR, José Roberto de. *Concorrência desleal: atos de imitação não confusivos*. Revista de Direito, Inovação, Propriedade Intelectual e Concorrência, v. 2, n. 1, p. 59–76, 2016.

⁴² SILVA, Luís Camelier da. *Op. Cit.*, p

⁴³ LACERDA, J.C. Sampaio. *Lições de direito comercial terrestre*. 1 série. Rio de Janeiro: Forense, 1970, p. 203

⁴⁴ MANZUETO, Cristiane dos Santos; DIAS, Fernanda Mósca Tavares. *Concorrência desleal, concorrência parasitária e aproveitamento parasitário*. Rio de Janeiro: Di Blasi, Parente & Associados, 2014., p. 03.

em produtos ou serviços distintos, mas correlatos, com o objetivo de dissimular a fraude e gerar confusão, induzindo o consumidor a erro quanto às atividades empresariais, comprometendo a relação entre o signo e a empresa, e esvaziando seu caráter distintivo.⁴⁵⁴⁶

Entretanto, conforme Gusmão, o comportamento sistemático é requisito essencial da concorrência parasitária, de forma que os atos tomados isoladamente não constituem ato ilícito, mas apenas a sua repetição. Um comportamento continuado constante demonstra que o parasita apresenta o claro objetivo de “*colar-se na mesma direção tomada pelo concorrente*”, aproveitando-se dos esforços alheios em proveito próprio.⁴⁷

No caso do aproveitamento parasitário, ainda que não exista o elemento concorrência, o agente utiliza-se da reputação, notoriedade e prestígio de outrem para promover seu próprio negócio, sem investir o esforço legítimo necessário para conquistar esse reconhecimento.⁴⁸

Também conhecido como “*free-riding*”, o aproveitamento parasitário é uma modalidade de concorrência desleal na qual o parasita não visa prejudicar a fama ou a imagem do agente do qual se aproveita.⁴⁹ Todavia, assim como na concorrência parasitária, busca copiar os métodos para obter vantagens e enriquecer-se ilicitamente em face do esforço da empresa contrafeita, apelando para uma associação imaginária imediata entre seu produto e o de terceiro.⁵⁰

⁴⁵ ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. *Abuso do Direito e Concorrência Desleal.*, p. 177-178.

⁴⁶ SILVA, Luís Camelier da. *Op. Cit.*, p. 86.

⁴⁷ GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. *Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame dos pedidos de registro de marcas no Brasil* – Parecer ao INPI, datado em 30-11-1993.

⁴⁸ SILVA, Luís Camelier da. *Op. Cit.*, p. 83.

⁴⁹ CARVALHO, Renato Prado de. *A teoria do aproveitamento parasitário em casos de infração de trade dress*. Rio de Janeiro: Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – EMERJ, 2022., p. 776.

⁵⁰ SILVA, Luís Camelier da. *Op. Cit.*, p. 89.

Neste caso, o contrafator, em regra, não guarda relação com o produto ou serviço da empresa imitada, podendo ser de ramos de atividade diferentes, ou até de diferentes localidades. Dessa maneira, é certo afirmar que nesse desiderato não há que se falar em desvio de clientela.⁵¹

Não é uníssono o entendimento de que há um direito a ser tutelado no aproveitamento parasitário. Isso porque autores como Carlos Alberto Bittar⁵² e Denis Barbosa⁵³ entendem não haver concorrência desleal sem o elemento da concorrência.

Entretanto, o aproveitamento parasitário há de ser visto como um verdadeiro enriquecimento ilícito⁵⁴, o qual é vedado pelo Código Civil, em seus artigos 884⁵⁵ e seguintes, uma vez que neste caso, o contrafator está se enriquecendo às custas de outrem. Além disso, o artigo 209 da Lei da Propriedade Intelectual⁵⁶ não prevê a presença obrigatória de concorrência direta ou indireta para ensejar o direito a perdas e danos ocasionado pela contrafação.

Por fim, vale destacar que a repressão aos atos de concorrência desleal é a principal forma de proteção aos direitos da propriedade intelectual.

4. O SISTEMA REGISTRAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E O *TRADE DRESS*

O direito à propriedade industrial, regido pela Lei 9.279/96⁵⁷, está incluído no direito empresarial brasileiro como um ramo do direito à propriedade intelectual, uma vez que tutela

⁵¹ SILVA, Luís Camelier da. *Op. Cit.*, p. 89

⁵² BITTAR, Carlos Alberto. *Op. Cit.*, p. 352-353.

⁵³ BARBOSA Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual.*, p. 274.

⁵⁴ SILVA, Luís Camelier da. *Op. Cit.*, p. 88.

⁵⁵ *Código Civil*. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 1-47, 11 jan. 2002.

⁵⁶ *Art. 209. Lei n. 9.279, Ibid.*, n. p.

⁵⁷ *Lei n. 9.279, Op. Cit.*, n. p.

as criações intelectuais direcionadas às atividades industriais, comerciais e de prestação de serviços, como assevera Paesani.⁵⁸

Nessa perspectiva, a propriedade intelectual está diretamente relacionada aos direitos sobre criações da inteligência humana, sendo tratada como espécie de direito de propriedade. Isso porque confere ao titular as prerrogativas de uso, fruição e disposição do bem, assim como o direito de reivindicá-lo de quem injustamente o detenha, nos mesmos termos do previsto no art. 1.228 do Código Civil⁵⁹, que dispõe sobre os atributos fundamentais da propriedade.

No Brasil, a maior garantia dos direitos da propriedade intelectual decorre do registro perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI. A partir do registro, em regra, o direito brasileiro assegura garantias específicas, tais como as proteções deferidas à patente de invenções ou modelos de utilidade, desenho industrial e marca.

Segundo Tinoco Soares, o conceito de marca consiste no sinal distintivo que identifica e diferencia determinado produto ou serviço no mercado, permitindo seu reconhecimento pelos consumidores ou usuários em meio à concorrência.⁶⁰

Maria Antonieta Lynch Moraes acrescenta que a aposição da marca é facultativa e não se confunde com o bem a que se vincula, muito embora represente um sinal distintivo destinado a individualizar e distinguir produtos ou serviços, servindo à identificação de sua origem

⁵⁸ PAESANI, Liliana. *Manual da propriedade intelectual*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

⁵⁹ *Código Civil*. Art. 1.228. *Op. Cit.*, n. p.

⁶⁰ SOARES, José Carlos Tinoco. *Marcas vs. nome empresarial: conflitos*. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2004.

empresarial.⁶¹ Isto é, ela possui natureza jurídica autônoma em relação ao produto ou serviço marcado.

O direito de marca está previsto nos artigos 122 e seguintes da LPI⁶², de maneira que é conceituada como os sinais distintivos visualmente perceptíveis, suscetíveis de registro e não compreendidos nas proibições legais. Mais à frente, os artigos 129⁶³ e 133⁶⁴, do mesmo texto legal, preveem o seu registro válido, que assegura ao titular da marca o seu uso exclusivo em todo o território nacional por 10 (dez) anos, prorrogáveis sucessivamente por igual período.

Por fim, destaca-se que, diferentemente do *trade dress*, a marca é um sinal que deve se distinguir visualmente⁶⁵, enquanto o conjunto-imagem é composto de um ou mais signos, podendo ser visuais ou sensoriais, inclusive comportando até as marcas em conjunto com outros elementos.

Por sua vez, patente é um direito exclusivo concedido a uma invenção ou modelo de utilidade. Ela beneficia os inventores, proporcionando-lhes proteção legal para suas inovações, além de beneficiarem a sociedade, assegurando acesso público a informações técnicas e, assim, acelerando a inovação.⁶⁶

⁶¹ MORAES, Maria Antonieta Lynch de. *Comentários à decisão do TJ/SP que reconhece o solado vermelho como marca da francesa Christian Louboutin*. Revista dos Tribunais Online, São Paulo, v. 40, jun. 2023.

⁶² Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. *Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial*. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 15 maio 1996.

⁶³ *Ibid.* Art. 129.

⁶⁴ *Ibid.* Art. 133.

⁶⁵ RIBEIRO, Bruno Servello. *Propriedade industrial: o contrato de licença compulsória de uso de patentes e seus sucedâneos*. Âmbito Jurídico, 13 mar. 2018., p. 03

⁶⁶ Organização Mundial de Propriedade Intelectual.

No âmbito do Direito interno, o artigo 6º da LPI⁶⁷ assegura ao inventor de uma criação ou ao autor de um modelo de utilidade o direito de requerer a concessão de patente, a qual lhe conferirá a titularidade da invenção, desde que preenchidos os requisitos e condições previstos naquela Lei, a partir de seu deferimento pelo INPI.

Invenção, enquanto objeto de proteção de patente, conforme a definição da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), é um produto ou processo que introduz uma forma inovadora de realizar determinada atividade, ou ainda, propõe uma solução técnica inédita para um problema existente, superando abordagens triviais ou meramente evidentes no estado da técnica.⁶⁸

Na definição de Bruno Servello Ribeiro, a invenção corresponde ao resultado da atividade humana que apresenta novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, requisitos indispensáveis para sua patenteabilidade e conseqüente reconhecimento como passível de privilégio legal. Embora etimologicamente o termo "invenção" derive do latim *invenire* — que significa "encontrar" ou "descobrir" —, o autor destaca que, no âmbito jurídico contemporâneo, os conceitos de invenção e descoberta são rigorosamente distintos: a invenção exige intervenção criativa e técnica do ser humano, ao passo que a descoberta se refere à revelação de algo preexistente na natureza.⁶⁹

O modelo de utilidade é "*objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em*

⁶⁷ Lei n. 9.279, Op. Cit. Art. 6º.

⁶⁸ OMPI – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. *Patents. An invention is a product or a process that provides a new way of doing something or offers a new technical solution to a problem that surpasses trivial solutions.*

⁶⁹ RIBEIRO, Bruno Servello. *Op. Cit.*, p. 05

melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação"⁷⁰. Em outros termos, trata-se de um melhoramento funcional a ser incorporado a uma invenção.

Na Lei da Propriedade Industrial⁷¹, não há uma conceituação propriamente dita do que se considera como invenção privilegiável, definindo-se tão somente seus requisitos. Porém, em seu artigo 10, a LPI arrola as possibilidades que não são passíveis de patenteabilidade, sejam relativas a invenções ou modelos de utilidade.

Para que seja concedida a patente e atribuído o privilégio, em atenção aos arts. 8º e 9º da Lei de Propriedade Industrial, devem ser preenchidos requisitos de: (i) novidade; (ii) atividade inventiva; e (iii) aplicação industrial.⁷² Não se pode perder de vista que esses requisitos se aplicam tanto ao deferimento de patente de invenção como de modelo de utilidade, diferindo-se ambos pelo grau de atividade inventiva empregado.

A novidade exige que a invenção ou modelo de utilidade não tenha sido divulgada publicamente antes do depósito. A atividade inventiva requer que, tratando-se de invenção, a solução técnica não seja óbvia para um especialista na área, devendo apresentar um diferencial técnico relevante; e, tratando-se de modelo de utilidade, não resulte de forma trivial ou comum do estado da técnica.⁷³ A aplicação industrial implica que a criação possa ser produzida ou utilizada em qualquer setor da indústria, o que resulta em utilidade prática da solução.

⁷⁰ Lei n. 9.279. *Op. Cit.*, n. p. art. 9º.

⁷¹ Lei n. 9.279. *Op. Cit.*, n. p.

⁷² Lei n. 9.279. *Op. Cit. Art.* 8º.

⁷³ TEIXEIRA, Cynthia Helena Soares Bouças, *et al.* *O desenvolvimento do conhecimento na Pesquisa e Desenvolvimento e o registro através de patentes no Brasil – uma experiência profissional*. Research, Society and Development, v. 6, n. 4, p. 374–375, dez. 2017.

De acordo com Bruno Servello Ribeiro, há um quarto requisito, o desimpedimento. Previsto no art. 18 da LPI⁷⁴, o desimpedimento consiste no impedimento de invenções contrárias à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem e à saúde pública. Portanto, ainda que uma invenção seja considerada inovadora, fruto de atividade inventiva e passível de ser industrializada, por ser contrária à lei, esta não poderá ser patenteada.⁷⁵

Por fim, o desenho industrial, última modalidade de propriedade industrial legalmente prevista, pode consistir em características tridimensionais, como o formato de um artigo, ou características bidimensionais, como padrões, linhas ou cores.⁷⁶⁷⁷

Os direitos relativos aos desenhos industriais estão dispostos na Lei 9.279/96 (LPI), situados nos artigos 94 a 121. De acordo com o artigo 95 da Lei da Propriedade Industrial⁷⁸, considera-se desenho industrial a aparência estética e o conjunto ornamental de um objeto – seja por sua forma, combinação de linhas ou uso de cores – que ofereça um aspecto visual novo e original à sua parte externa, podendo ser replicado em escala industrial.

Silveira ressalta que a utilidade prática do desenho industrial não é fator determinante.⁷⁹ Essa perspectiva acompanha o entendimento defendido por Otero Lastres, em 1970, segundo o

⁷⁴ Lei n. 9.279, Op. Cit. Art. 18.

⁷⁵ RIBEIRO, Bruno Servello. Op. Cit., p. 05

⁷⁶ OMPI – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. *Designs. An industrial design may consist of three dimensional features, such as the shape of an article, or two dimensional features, such as patterns, lines or color.*

⁷⁷ KEEBAUGH, Regan E. *Intellectual Property and the Protection of Industrial Design: Are Sui Generis Protection Measures the Answer to Vocal Opponents and a Reluctant Congress?* Vol.13. Art. 8. University of Georgia Law: Journal of Intellectual Property Law 255, 2005. p 258.

⁷⁸ Lei n. 9.279. Op. Cit. Art. 95.

⁷⁹ SILVEIRA, Newton. *A propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial.* São Paulo: Manole, 2012., p. 274.

qual o desempenho técnico do objeto é irrelevante para sua caracterização como desenho industrial.⁸⁰

O desenho industrial é protegido por registro próprio que, quando concedido, confere ao titular sua propriedade temporária e o direito de impedir que terceiros fabriquem, comercializem, usem, vendam ou de qualquer forma o explorem, sem sua prévia autorização, em todo território nacional.

O registro é concedido pelo INPI aos desenhos industriais que atendam a dois requisitos: ser original e passível de reprodução industrial, como ocorre com as patentes.⁸¹ No entanto, decorrido o prazo de até 25 anos de registro, ele perde a proteção de exclusividade, podendo a nova forma ser incorporada aos produtos concorrentes de forma lícita.⁸²

O *trade dress*, por si só, além de não ser conceituado por um texto normativo, também não é passível de registro, tendo em vista que é um instituto que comporta quaisquer signos distintivos visuais ou sensoriais, podendo perpassar pela simples combinação de cores, cheiros e até projetos de arquitetura.

A proteção ao conjunto-imagem, em regra, é realizada a partir da vedação legal aos atos de concorrência desleal, embora seja de conhecimento geral que o nível de proteção deferido às propriedades levadas a registro no INPI é muito mais amplo e objetivo, invertendo-se em favor do titular do registro o ônus da prova de seu direito de uso exclusivo.

⁸⁰ LASTRES, Jose Manoel Otero. *Los requisitos de protección del modelo industrial*. In: *Actas de derecho industrial y derecho de autor*. Tomo 7. Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 1981, p. 115-138.

⁸¹ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). *Desenho industrial – mais informações*. Rio de Janeiro: INPI, 2020., n. p.

⁸² Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial n. 1.353.451 - MG*. Relator: Ministro Marco Aurélio. Brasília, DF, 2012., n.p.

A esse teor, Gustavo Piva de Andrade⁸³ afirma que, mesmo não havendo registro, as empresas podem buscar proteção sobre os signos distintivos de seus produtos ou serviços com base nas regras de concorrência. Nesse sentido, a existência de um direito à propriedade intelectual não é condição indispensável para que estes sejam discutidos e protegidos em juízo, apesar de a dificuldade probatória ser distinta para deferimento de tutela jurisdicional.

Para Carlos Alberto Bittar, quando não há possibilidade de registrar certos bens imateriais, é necessário recorrer à repressão de contrafações, que representam os requisitos apresentados anteriormente.⁸⁴

Conclui-se que, no caso do conjunto-imagem, não é necessária a previsão de um registro do bem imaterial tutelado pelo direito à propriedade intelectual, mas a proteção dependerá da existência de atos desleais nos termos previstos em lei, como será visto a seguir.

5. O TRADE DRESS NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

5.1. A Legislação Atualmente Vigente

Embora não tenha tratamento específico na legislação brasileira, a proteção legal ao *trade dress* pode ser extraída do artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal⁸⁵, o qual assegura aos autores de inventos industriais a “*proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos*”.

⁸³ ANDRADE, Gustavo Piva. *O Trade Dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços* in Revista da ABPI, no.112 mai-jun 2011.

⁸⁴ BITTAR, Carlos Alberto. *Teoria e prática da concorrência desleal*. Atualizador: Carlos Alberto Bittar Filho. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005, p. 47.

⁸⁵ *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Art. 5º, inciso XXIX. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 de out. de 1988., n.p.

Nesse sentido, conforme preceitua o doutrinador José Roberto D’Affonseca Gusmão⁸⁶, o conjunto-imagem se equipara a signos distintivos não registrados, presentes no referido texto legal, e, por conseguinte, “goza de proteção autônoma e não decorrente do eventual enquadramento de seus elementos como sinais distintivos tipificados especificamente pelo legislador.”

No plano infraconstitucional, a sua proteção vem sendo conferida a partir da garantia de livre mercado, isto é, o dever estatal de assegurar a saudável concorrência de mercado, de modo a não permitir a prática de condutas desleais e fraudulentas que distorçam a concorrência⁸⁷. A partir desse conceito, a Lei de Propriedade Industrial reprime os atos de concorrência desleal apresentados em seu artigo 195⁸⁸ e ainda ressalva no artigo 209⁸⁹ o direito dos prejudicados de obter perdas e danos em ressarcimento aos prejuízos causados pela violação aos direitos da propriedade industrial e pela prática de atos de concorrência desleal, ainda que não previstos na legislação.

Em síntese, inexistente legislação atualmente vigente para conceituar o *trade dress* ou definir como será feita a sua proteção.

5.2. Projeto de Lei 138/2018 do Senado Federal

⁸⁶ GUSMÃO, Roberto D’Affonseca. *Breves Comentários Sobre a Proteção ao Trade Dress no Brasil*. Revista dos Tribunais. vol. 919/2012. p. 585 – 596.

⁸⁷ Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial n. 1.353.451 - MG*. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Brasília, DF, julgado em 19 set. 2017. Voto. Pág. 7-8.

⁸⁸ *Lei n. 9.279*, de 14 de maio de 1996. *Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial*. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 15 maio 1996.

⁸⁹ *Ibid.*, n.p.

O Senado Federal, em 2018, elaborou um projeto de lei, o PL 138/2018⁹⁰, que prevê, pela primeira vez, a aplicação do crime de concorrência desleal para empresas que utilizem o *trade dress*, traduzido como “conjunto-imagem”, de concorrentes.

O inciso XV, que seria incluído no artigo 195 da Lei 9.279/96, traria uma conceituação para o conjunto de signos distintivos no direito brasileiro, que seria:

XV – utiliza-se, sem autorização, do conjunto-imagem de concorrente, entendido como o conjunto de características, que podem incluir, entre outras, uma cor ou esquema de cores, forma, embalagem, configuração do produto, sinais, frases, disposição, estilização e tamanho de letras, gráficos, desenhos, emblemas, brasões, texturas e enfeites ou ornamentos em geral, capazes de identificar determinado produto e diferenciá-lo dos demais.

Por assim dizer, o projeto de lei elaborado apresentou um rol exemplificativo englobando as possíveis características presentes em produtos, que seriam capazes de identificá-los e diferenciá-los de produtos concorrentes.

Todavia, a conceituação apresentada no texto legal elaborado se mostra falha. Isso porque, como visto anteriormente, o referido direito à propriedade intelectual não se limita a conferir a identidade somente de produtos, como também confere a identidade de serviços e marcas, como por exemplo o McDonald’s, a Petrobrás, o Sabin e outros, que podem ser identificados apenas com uma combinação de cores, formato da escrita e outros demais signos vistos anteriormente.

⁹⁰ Senado Federal. *Projeto de Lei n.º 1.805, de 2021. Altera a Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996, para dispor sobre a proteção à aparência distintiva (trade dress) de produtos e serviços*. Brasília, DF: Senado Federal, 2021., n.p.

Figura 1 – McDonald's⁹¹



Figura 2 – Petrobrás⁹²



Figura 3 – Sabin⁹³



Ainda assim, percebe-se que o projeto de lei dispõe, além de um conceito para o *trade dress*, somente acerca da caracterização e penalização da sua reprodução fraudulenta pela prática do crime de concorrência desleal. Melhor dizendo, é previsto o crime de concorrência desleal apenas em seu caráter punitivo, tipificando a sua aplicação, como no direito penal,

⁹¹ DEBOA BRASÍLIA. Promoção *Mc Donald's*. Disponível em: <https://brasilia.deboa.com/df/promocao-mc-donalds/>.

⁹² POSTO MONUMENTAL. Início. Disponível em: <https://www.postomonumental.com.br/>.

⁹³ SAÚDE BUSINESS. Grupo *Sabin* chega ao Mato Grosso. Disponível em: <https://www.saudebusiness.com/artigos/grupo-sabin-chega-ao-mato-grosso/>.

apenas em casos de transgressão, o que, no caso, seria a contrafação da identidade do produto ou serviço de uma empresa concorrente.

Sendo assim, o referido projeto de lei não confere a proteção por meio de um registro, como é feito para marcas, patentes e desenhos industriais.

Acerca disso, o projeto de lei justifica a ausência de previsão de um registro do *trade dress* como previsto para marcas, em razão de uma complexidade e inviabilidade, na prática de se fazer uma pesquisa prévia e uma análise comparativa de registros já existentes para a aprovação de novos pedidos. Esclarece, ainda, que o registro de marca de cada produto poderia ser uma burocracia excessivamente onerosa às empresas brasileiras.⁹⁴

A falta de praticidade arguida na justificativa do projeto de lei não se mostra razoável. O registro de marcas e patentes que já funciona há muito no direito brasileiro baseia-se no controle dos sinais e no grau de inovação de cada produto, o que afasta o argumento de impossibilidade técnica. Assim, se for vontade da empresa registrá-los, essa análise será realizada pelo INPI, que já tem a expertise necessária para tanto.

Além disso, para que não fosse criada uma burocratização desnecessária para as pequenas e microempresas do mercado brasileiro, poderia ser criado o registro de forma simplificada, para que as empresas pudessem realizar o controle preventivo e/ou o controle punitivo de seu direito ao *trade dress*, de acordo com a sua vontade.

⁹⁴ Senado Federal. *Projeto de Lei n.º 1.805, de 2021. Altera a Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996, para dispor sobre a proteção à aparência distintiva (trade dress) de produtos e serviços.* Brasília, DF: Senado Federal, 2021., n.p.

É certo que não se faz necessário o registro do sinal distintivo para a sua proteção, podendo sim ser feita por meio da judicialização, em casos de contrafação, muito embora sejam níveis de proteção distintos.

Ademais, restou claro que com a aprovação da norma elaborada, seguiriam desprotegidas as identidades das empresas prestadoras de serviços, uma vez que o texto legal prevê a proteção apenas para produtos.

Conclui-se que a inclusão do projeto de lei n.º 138/2018, do Senado Federal, no ordenamento jurídico brasileiro não seria capaz de conferir segurança jurídica em relação ao conjunto de signos distintivos das empresas concorrentes no mercado brasileiro, trazendo uma contribuição limitada para as disputas relacionadas ao *trade dress*.

É certo que a introdução legislativa contribui para o reconhecimento da relevância econômica e social do instituto, mas perde-se a oportunidade de avançar na regulamentação de sua proteção, apenas mantendo o entendimento jurisprudencial aplicado atualmente. Além disso, conforme depreende-se de todo o abordado neste tópico, a legislação brasileira confere uma proteção punitiva ao uso indevido do *trade dress* alheio, inexistindo norma que disponha acerca da prevenção da contrafação do referido direito à propriedade industrial, o que também não é resolvido pelo projeto de lei em tramitação.

6. A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NOS TRIBUNAIS BRASILEIROS

A proteção ao *trade dress* nos tribunais brasileiros, em razão da ausência de registro, resulta em competências distintas. Assim, enquanto marcas e patentes são matérias sujeitas à competência da Justiça Federal, as disputas relativas ao *trade dress* devem ser processadas perante o Juízo comum estadual. Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça

ao julgar o Recurso Especial n. 1527232/SP⁹⁵, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 950).

Segundo nossa organização judiciária, tem ainda relevo o desenvolvimento jurisprudencial da matéria em nossos tribunais superiores. Isso porque, nos termos do art. 105 da Constituição Federal, cabe ao Superior Tribunal de Justiça assegurar a unidade interpretativa das leis federais, competindo-lhe a última palavra sobre a extensão da proteção assegurada pela lei.

Assim, o direito à propriedade intelectual é assegurado na Constituição Federal e a proteção ao *trade dress* construída sob o enfoque jurisdicional da proteção à concorrência, esta também com assento constitucional. No entanto, o Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo a impossibilidade de julgar as controvérsias à luz da Constituição. Isso devido ao entendimento de que as violações alegadas à Constituição Federal são apenas reflexas e indiretas.

A incidência das Súmulas 636⁹⁶ e 279⁹⁷, ambas do STF, impede que as disputas envolvendo o instituto, haja vista a necessidade de analisar a legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos de cada caso (AgR RE: 1128522/SC, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 07/08/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: 17/08/20⁹⁸; ARE 1339435/MG, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento:

⁹⁵ Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial n° 1.527.232/SP. Op. Cit., n. p.*

⁹⁶ Supremo Tribunal Federal. *Súmula n. 636. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.* Diário de Justiça da República Federativa do Brasil, Brasília, DF., n.p.

⁹⁷ Supremo Tribunal Federal. *Súmula n. 279. Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.* Diário de Justiça da República Federativa do Brasil, Brasília, DF., n.p.

⁹⁸ Supremo Tribunal Federal. *Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.128.522 – SC.* Relator: Ministro Gilmar Mendes. Julgado em: 7 ago. 2018. Segunda Turma. Publicado em: 17 ago. 2018., n.p.

26/08/2021, Data de Publicação: 30/08/2021⁹⁹; ARE 1537285/SC, Relator.: Min. PRESIDENTE, Data de Julgamento: 26/02/2025, Publicado no DJe: 27/02/2025¹⁰⁰; ARE 1332997/CE, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 24/03/2022, Data de Publicação: 29/03/2022¹⁰¹).

Seguindo essa linha, do julgamento do REsp n. 1.353.451/MG¹⁰² infere-se que o Superior Tribunal de Justiça passou a restringir as decisões sobre trade dress em razão da Súmula 7/STJ¹⁰³, aplicável aos recursos especiais que envolvem reexame de provas, como evidenciam os precedentes REsp n. 1.306.690/SP (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 23/4/2012); REsp n. 1.284.971/SP (Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 4/2/2013) e AgRg no REsp n. 1.391.517/SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 2/3/2015). Decisões monocráticas posteriores, como AgRg no AREsp n. 523.706/SP (Rel. Min. Marco Buzzi, 16/12/2016), AREsp n. 969.085/SP (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 20/9/2016), AREsp n. 515.146/SP (Rel. Min. Nancy Andrichi, 9/9/2016), AREsp n. 963.276/SP (Rel. Min. Raul Araújo, 8/9/2016), REsp n. 1.354.609/SP (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 5/8/2016), AREsp n. 527.000/SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 1º/7/2016) e AREsp n. 688.881/SP (Rel. Min. Moura Ribeiro, 11/5/2015), confirmam essa restrição.

⁹⁹ Supremo Tribunal Federal. *Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.339.435 – MG*. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Julgado em: 26 ago. 2021. Publicado em: 30 ago. 2021., n.p.

¹⁰⁰ Supremo Tribunal Federal. *Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.537.285 – SC*. Relator: Presidente. Julgado em: 26 fev. 2025. Publicado no DJe: 27 fev. 2025., n.p.

¹⁰¹ Supremo Tribunal Federal. *Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.332.997 – CE*. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Julgado em: 24 mar. 2022. Publicado em: 29 mar. 2022. n.p.

¹⁰² Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial n. 1.353.451 - MG*. Relator: Ministro Marco Aurélio. Brasília, DF, 2012., n.p.

¹⁰³ Superior Tribunal de Justiça. *Súmula n. 7*, de 28 de setembro de 1994. *A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.*, n.p.

Conforme asseverado pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze no julgamento do REsp 1.353.451/MG¹⁰⁴, esses reiterados julgamentos evidenciam que a caracterização da violação ao conjunto-imagem deve-se assentar em análise do conjunto fático-probatório, realizada caso a caso. Todavia, diante da ausência de normas e da heterogeneização de decisões dadas pelas cortes locais, tornou-se necessária a atuação do STJ para uniformizar e trazer segurança jurídica à prestação jurisdicional.

6.1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ

No REsp 1.353.451/MG¹⁰⁵, o Superior Tribunal de Justiça-STJ, trouxe não apenas uma conceituação do conjunto-imagem, como também o diferenciou de outros direitos da propriedade industrial, quais sejam, a marca e o desenho industrial.

A esse teor, o Ministro Marco Aurélio Bellizze asseverou que a marca é um sinal que designa a origem do produto, criando um vínculo entre o bem e a pessoa que o colocou em circulação e, para ser registrada, deve ser distinta ou relativamente inovadora, diferenciando-se do domínio comum no mercado em que é inserida. No tocante ao desenho industrial, o magistrado afirmou tratar-se de uma inovação estética, facilmente reproduzível em escala industrial, que abrange a configuração externa de um objeto tridimensional ou padrão ornamental (bidimensional). Após decorrido o prazo de até 25 anos de registro, ela pode ser incorporada por seus concorrentes de forma lícita. Ao final, o voto estabeleceu o *trade dress* como a associação de elementos variados que, em conjunto, compõem uma forma peculiar e distintiva vinculada aos produtos e serviços, inserindo o bem no mercado consumidor.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Recurso Especial n. 1.353.451 - MG. *Op. Cit.*, n.p.

¹⁰⁵ *Ibid.*, n.p.

¹⁰⁶ *Ibid.*, n.p.

O voto vencedor do acórdão afirmou que, para aferir a distintividade e verificar se há um comportamento imprevisível aos olhos do mercado, é essencial a perícia técnica.

Além dos conceitos trazidos pelo Ministro Relator¹⁰⁷, o caso envolve uma marca de algodão hidrófilo APOLO, que alegou ter sua concorrente no seguimento de mercado, FAROL, utilizado embalagens que faziam alusão ao seu produto. A sentença deu parcial provimento aos pedidos iniciais, condenando a Recorrente a se abster de comercializar a embalagem que imitava a do primeiro produto. Por fim, esta parte se insurgiu por meio de apelação, requerendo perícia técnica, mas teve o provimento negado.

O REsp foi provido, decidindo-se a favor da necessidade da prova técnica para averiguar a existência de atos anticoncorrenciais.

Já no REsp 1.591.294/PR¹⁰⁸, em que a Nestlé Brasil Ltda., proprietária da marca “*Chandelle*”, propôs ação inibitória cumulada com perdas e danos em face da BRF Brasil Foods S.A., pois esta havia lançado produto de chocolate em creme sob a marca “*Chocomilk*”, que estaria supostamente imitando a composição visual da marca Chandelle, sua concorrente.

Neste caso, o resultado foi notoriamente contrário ao primeiro. Isso porquea requerente/recorrida dispensou expressamente a necessidade de quaisquer novas provas, inclusive a prova técnica; Portanto, como suscitado no julgado anterior (REsp 1.353.451/MG¹⁰⁹), a prova técnica em casos de comprovação de atos de concorrência desleal

¹⁰⁷ Recurso Especial n. 1.353.451 - MG. *Op. Cit.*, n.p.

¹⁰⁸ Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial nº 1.591.294 - PR (2014/0025337-9)*. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgado em: 6 mar. 2018. Publicado em: Diário da Justiça Eletrônico, 13 mar. 2018., n.p.

¹⁰⁹ *Recurso Especial n. 1.353.451 - MG. Op. Cit.*, n.p.

para a imitação do *trade dress* é essencial. Sendo assim, entendeu o ministro relator que não havia sido demonstrado o fato constitutivo do direito da autora.

Ante o exposto, é cristalina a forma de proteção, caso a caso, que vem sendo utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça. A Corte Superior vem entendendo ser necessária a análise específica de cada caso com prova técnica para demonstrar a distintividade e o nível de atenção dos consumidores. Essa perícia é essencial para aferir se há conduta imprevisível aos olhos do mercado ou se a livre concorrência foi resguardada no caso em apreço.

6.2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, em oposição ao Superior Tribunal de Justiça – STJ, não contempla um entendimento pacífico acerca da necessidade de prova técnica para demonstrar o fato constitutivo do direito do autor nas ações que suscitam a proteção ao *trade dress*. Isto é, as jurisprudências do TJSP, por vezes, julgam improcedentes as ações por ausência de pedido de prova pericial e, por outras, julgam procedentes por entender que as provas apresentadas nos autos são suficientes para demonstrar a existência de condutas desleais.

No julgamento dos autos de n. 1094774-98.2020.8.26.0100¹¹⁰, o Juízo de piso julgou improcedente a ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de indenização por perdas e danos. A ação foi ajuizada por Vans Inc. e VF do Brasil Ltda. em face de Marisa Lojas S/A e ARK Calçados Ltda. O Juízo de piso fundamentou a decisão na ausência de requerimento de prova técnica nos autos. Entendeu que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

¹¹⁰ Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. *Apelação Cível n. 1094774-98.2020.8.26.0100*, da Comarca de São Paulo. Relatora: Des. Jane Franco Martins. Julgado em: 17 ago. 2022. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial., n.p.

No entanto, após a interposição de apelação por parte das requerentes, o TJSP entendeu pela nulidade da sentença. A Des. Relatora fundamentou sua decisão no artigo 370 do Código de Processo Civil¹¹¹, segundo o qual o juiz tem poderes instrutórios. Assim, quando o magistrado entender pela vitalidade de uma prova para julgar um dos pedidos — seja a requerimento da parte, seja de ofício —, ele deve determinar sua realização, pois se busca a verdade real e não a mera verdade formal. Não há, portanto, preclusão da iniciativa probatória do magistrado.

Ainda na Apelação Cível n. 1094774-98.2020.8.26.0100¹¹², em contrarrazões, foi muito suscitada a ausência de registro de marca ou de desenho industrial. Todavia, o voto esclarece que o caso se trata do *trade dress*, o direito à propriedade intelectual que abarca as cores, a disposição da marca do produto, as cores utilizadas na própria marca, e a impressão que é deixada no consumidor. A este teor, não é explicitado no voto, mas vale ressaltar que os registros de marca e de desenho industrial não são necessários à proteção do *trade dress*, visto que este sequer é passível de registro específico e é protegido apenas pela constatação e penalização de eventuais condutas desleais.

Mais adiante, o acórdão¹¹³ afirma que, além da notória nulidade apresentada, a sentença se mostra equivocada por se tratar de uma violação clara e evidente, que pode ser percebida sem necessidade de análise aprofundada. Assim, a similitude dos produtos comercializados entre as partes é cristalina. Vejamos:

¹¹¹ *Código de Processo Civil (2015). Lei n° 13.105*, de 16 de março de 2015. Artigo 370. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 17 mar. 2015.

¹¹² *Apelação Cível n. 1094774-98.2020.8.26.0100, Op. Cit.*, n. p.

¹¹³ *Ibid.*, n. p.

Figura 4 – Comparação entre os Produtos da Autora e da Ré¹¹⁴



No caso Vale Sul Shopping, Apelação Cível nº 1024221-50.2020.8.26.0577¹¹⁵, a então apelante sustentou que a apelada reproduziu de maneira idêntica o conjunto-imagem de sua marca “Vale Sul Shopping”, com todo o layout, arranjo tipográfico e diagramação do elemento nominativo. Entretanto, diferentemente dos outros casos analisados, neste, a apelação foi julgada procedente devido ao aproveitamento parasitário.

Nestes autos¹¹⁶, as partes sequer eram concorrentes, dado que os ramos de eram distintos. A requerente administrava um shopping, cuja atividade empresarial é o aluguel de imóveis, e a requerida comercializava materiais de construção.

Nessa toada, em seu voto¹¹⁷, a Desembargadora Relatora menciona a Apelação Cível 1093251-56.2017.8.26.0100¹¹⁸ e esclarece que a atuação das partes em ramos distintos não descaracteriza o parasitismo e a concorrência desleal.

¹¹⁴ Apelação Cível n. 1094774-98.2020.8.26.0100, Op. Cit., n. p.

¹¹⁵ Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível nº 1024221-50.2020.8.26.0577. Relator: Des. Maurício Pessoa. São Paulo: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, julgado em 04 abr. 2023., n.p.

¹¹⁶ Ibid., n. p.

¹¹⁷ Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível nº 1024221-50.2020.8.26.0577. Relator: Des. Maurício Pessoa. São Paulo: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, julgado em 04 abr. 2023., n.p.

¹¹⁸ Apelação Cível nº 1093251-56.2017.8.26.0100. Op. Cit., n.p.

No *decisum*¹¹⁹, o desembargador sustenta que, embora exista uma distância considerável entre os dois nichos de mercado explorados pelos produtos em conflito, a infração à concorrência permanece nitidamente configurada. Segundo sua argumentação, a análise não deve se limitar à possibilidade de confusão direta entre os produtos — como o consumidor adquirir um pelo outro —, mas sim abarcar uma visão mais ampla do caso concreto. Nesse sentido, destacou que o parasitismo concorrencial, já reconhecido em decisões liminares de segunda instância, manifesta-se sobretudo em dois aspectos: (i) a possibilidade de associação indevida entre os produtos; e (ii) o injustificado aproveitamento pela empresa demandada do investimento feito pela empresa mais tradicional na consolidação de sua marca.

Em qualquer dos aspectos do aproveitamento parasitário, é certo que deve haver o enriquecimento sem causa do concorrente parasitário. Como preceituado por Alberto Luís Camelier da Silva¹²⁰, o contrafator busca obter vantagens sem muito esforço, utilizando a fama e o prestígio angariados por determinada marca ou nome empresarial, associando-se de alguma forma àquela a fim de locupletar-se.

Ademais, vale destacar que a sentença¹²¹ julgou improcedentes os pedidos iniciais por (i) ausência da concorrência direta e (ii) a inexistência de pleito pela prova pericial, como decidido pelo STJ. No entanto, tendo em vista que a imitação da marca Vale Sul é inconteste e perceptível por pessoas leigas, novamente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não se utilizou do entendimento da Corte Superior, dando provimento aos pedidos e dispensando a análise técnica do *trade dress* contrafaturado.

¹¹⁹ *Apelação Cível nº 1093251-56.2017.8.26.0100. Op. Cit., n.p.*

¹²⁰ SILVA, Alberto Luís Camelier da. *Concorrência Desleal: atos de confusão*. São Paulo. Saraiva. 2013. Pág. 89.

¹²¹ *Apelação Cível nº 1024221-50.2020.8.26.0577. Op. Cit., n.p.*

Por último, tem-se o caso de grande repercussão tratado no TJSP acerca da contrafação do solado vermelho da marca “*Cristian Louboutin*”.¹²²

Nos autos do Agravo de Instrumento nº 2289673-54.2021.8.26.0000, tratou-se de ação de Ação Inibitória com pedido de tutela de urgência, proposta por CL Brasil Comércio de Sapatos e Acessórios Ltda., Christian Louboutin SAS e Paloise SAS, em face de Bruna Silveira Shoes ME e outros, uma vez que estavam comercializando sapatos com o solado vermelho.

Os sapatos com o solado vermelho têm uma imagem consolidada como sinônimo de luxo. É um signo que simboliza a exclusividade e elegância, reconhecido mundialmente como a identidade da marca de sapatos “*Cristian Louboutin*”.¹²³

Foi concedida, em primeiro grau, a tutela de urgência, que impediu a ré/agravante de comercializar sapatos com o solado vermelho. Isso veio a ser matéria de agravo de instrumento impetrado pela requerida.

Neste caso, foi reconhecido pelo tribunal o solado vermelho dos sapatos Christian Louboutin como parte essencial e distintiva de seu *trade dress*.¹²⁴ Foi até destacado no acórdão que há jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.677.787/SC¹²⁵, em que o solado vermelho é citado ao lado da garrafa da Coca-Cola e da embalagem do Toblerone como exemplo notório de distintividade jurídica protegida.

¹²² Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. *Agravo de Instrumento n. 2289673-54.2021.8.26.0000*, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Jane Franco Martins, j. 22 mar. 2023, DJE 23 mar. 2023.

¹²³ MORAES, Maria Antonieta Lynch de. *Comentários à decisão do TJ/SP que reconhece o solado vermelho como marca da francesa Christian Louboutin*. Boletim Revista dos Tribunais Online, v. 40, jun. 2023.

¹²⁴ *Agravo de Instrumento n. 2289673-54.2021.8.26.0000*, *Op. Cit.*, n. p.

¹²⁵ Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial n. 1.677.787 - SC*. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgado em: 26 set. 2017. Publicado em: DJe 2 out. 2017.

Além disso, o TJSP ressaltou precedentes da Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial que assentavam a desnecessidade de cópia integral para haver o reconhecimento da reprodução indevida do *trade dress* (AI nº 2032842-67.2021.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Ciampolini; AI nº 2194232-46.2021.8.26.0000, Rel. Desa. Jane Franco Martins).¹²⁶

Para demonstrar a clara contrafação do direito imaterial da empresa imitada, Cristian Louboutin, o acórdão utilizou imagens apresentadas nos autos de origem:

Figura 5 – Imitação Louboutin¹²⁷



Entretanto, a peculiaridade deste caso é o acordo extrajudicial firmado anteriormente pela agravante, no qual reconheceu e aceitou os direitos de propriedade intelectual de *Cristian Louboutin* sobre seus designs registrados ou não registrados, direitos autorais e marcas. O acordo foi descumprido, o que deu azo à ação inibitória.

¹²⁶ Agravo de Instrumento n. 2289673-54.2021.8.26.0000., Op. Cit., p. 10.

¹²⁷ Ibid., p. 07.

Ademais, conforme os documentos probatórios apresentados, a agravante não apenas comercializava os sapatos com o solado vermelho, como também mencionava de forma expressa a marca da agravada (mediante a utilização da hashtag “#Louboutin”).

Por conseguinte, é muito verossímil o direito alegado pela agravada, bem assim o perigo da demora. Além disso, verifica-se o dolo da agravante em locupletar-se às custas da empresa, cujos esforços, investimentos e nome eram reconhecidos no mercado consumidor, principalmente no âmbito da moda.

Em uma breve comparação entre os entendimentos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP e do Superior Tribunal de Justiça – STJ, vê-se que são feitas análises divergentes. O TJSP concede a proteção mesmo quando não há prova pericial, pois considera o direito é claro. Já o STJ entende ser imprescindível o laudo pericial para que sejam deferidos os pleitos iniciais e concedida a proteção a um *trade dress* comprovadamente distintivo.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo desta pesquisa, demonstrou-se que o *trade dress*, ainda que desprovido de regulamentação legal específica ou de um regime próprio de registro, ocupa posição relevante no âmbito da propriedade intelectual brasileira. O *trade dress* distingue produtos e serviços no mercado, confere identidade visual única e gera vínculos de confiança entre consumidores e fornecedores. Essas funções o tornam um ativo estratégico essencial para a consolidação e a competitividade de marcas no cenário econômico atual.

Diante da inexistência de previsão normativa expressa, o sistema jurídico brasileiro tem recorrido à concorrência desleal como principal instrumento de proteção do conjunto-imagem. A repressão a práticas que se afastam da ética concorrencial (como a imitação parasitária, a diluição da identidade alheia e a indução do consumidor ao erro) tem-se mostrado o caminho

mais eficaz, ainda que não livre de complexidades, para a tutela do *trade dress* no direito brasileiro.

A concorrência desleal, nesse contexto, revela-se não apenas como uma técnica jurídica de repressão a abusos, mas como uma verdadeira cláusula de equilíbrio no exercício da livre iniciativa. Ao impor limites às estratégias empresariais que buscam se apropriar indevidamente do prestígio ou do investimento criativo alheio, esse instituto preserva não só os direitos dos concorrentes, mas também a confiança do consumidor e a integridade do ambiente concorrencial. Mais do que proteger empresas específicas, protege o próprio funcionamento saudável do mercado.

Verificou-se também que, embora o registro junto ao INPI proporcione vantagens relevantes, como a presunção de titularidade e a inversão do ônus da prova, sua ausência não impede a proteção do *trade dress*. Desde que seja demonstrada sua distintividade e o comportamento desleal do concorrente, é plenamente possível obter tutela jurisdicional com base nos princípios gerais do direito da concorrência e da função social da atividade econômica.

Entretanto, essa proteção permanece marcada por incertezas interpretativas, elevados ônus probatórios e decisões jurisprudenciais conflitantes gerando ainda uma insegurança jurídica, tanto para os titulares quanto para os operadores do Direito. O Projeto de Lei n.º 138/2018, embora represente um avanço no reconhecimento formal do instituto, revela-se insuficiente ao tratar a matéria de forma estritamente punitiva e limitada aos produtos, deixando à margem os serviços e as marcas institucionais, cuja identidade também merece tutela eficaz.

Conclui-se, portanto, que a proteção ao *trade dress* no Brasil depende ainda de amadurecimento legislativo e consolidação jurisprudencial. Enquanto isso não ocorre, a concorrência desleal permanece como a principal forma de sustentação jurídica desse direito

imaterial, exigindo dos juristas sensibilidade interpretativa e dos tribunais rigor técnico para reconhecer e coibir práticas que, embora muitas vezes sofisticadas e dissimuladas, representam graves violações à livre concorrência.

8. REFERÊNCIAS

ALMEIDA JUNIOR, José Roberto de. Concorrência desleal: atos de imitação não confusivos. *Revista de Direito, Inovação, Propriedade Intelectual e Concorrência*, v. 2, n. 1, p. 59–76, 2016. Disponível em: <https://www.indexlaw.org/index.php/revistadipic/article/view/920>. Acesso em: 6 jun. 2025.

ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. *Abuso do Direito e Concorrência Desleal*.

ANDRADE, Gustavo Piva. O Trade Dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços in *Revista da ABPI*, no.112 mai-jun 2011.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Rivalidade, concorrência desleal e seus novos paradigmas. *Revista de Direito Civil Contemporâneo, São Paulo: Revista dos Tribunais*, v. 31, p. 265–304, abr./jun. 2022. Disponível em: <http://revistadostribunais.com.br/maf/app/document?stid=st-rql& marg=DTR-2022-9864>.

BITTAR, Carlos Alberto. *Teoria e prática da concorrência desleal*. Atualizador: Carlos Alberto Bittar Filho. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005.

BLACK, Harry Campbell. *Black's law dictionary*. St. Paul: West Publishing Co., 1979.

BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. *Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF*, 11 jan. 2002. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 12 abr. 2025.

BRASIL. Código de Processo Civil (2015). Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Artigo 370. *Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF*, 17 mar. 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm. Acesso em: 18 set. 2024.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 de out. de 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 20 set. 2024.

BRASIL. Convenção de Paris. Em vigor desde 7 de julho de 1883. Disponível em: www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/CUP.pdf. Acesso em: 16 out. 2024.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 15 maio 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 31 out. 2024.

BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei n.º 1.805, de 2021. Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para dispor sobre a proteção à aparência distintiva (trade dress) de produtos e serviços. Brasília, DF: Senado Federal, 2021. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7651573&disposition=inline>. Acesso em: 17 mar. 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.332.997 – CE. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Julgado em: 24 mar. 2022. Publicado em: 29 mar. 2022.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.339.435 – MG. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Julgado em: 26 ago. 2021. Publicado em: 30 ago. 2021. Disponível em: <https://www.stf.jus.br/>. Acesso em: 20 mar. 2025

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.537.285 – SC. Relator: Presidente. Julgado em: 26 fev. 2025. Publicado no DJe: 27 fev. 2025. Disponível em: <https://www.stf.jus.br/>. Acesso em: 20 mar. 2025

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula n. 279. Diário de Justiça da República Federativa do Brasil, Brasília, DF. Disponível em: <https://www.stf.jus.br/>. Acesso em: 20 mar. 2025

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula n. 636. Diário de Justiça da República Federativa do Brasil, Brasília, DF. Disponível em: <https://www.stf.jus.br/>. Acesso em: 20 mar. 2025

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.128.522 – SC. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Julgado em: 7 ago. 2018. Segunda Turma. Publicado em: 17 ago. 2018. Disponível em: <https://www.stf.jus.br/>. Acesso em: 20 mar. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.353.451 - MG. Relator: Ministro Marco Aurélio. Brasília, DF, 2012. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Inicio/jurisprudencia/jurisprudencia-em-tempo-real>. Acesso em: 23 mar. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.591.294 – PR (2014/0025337-9). Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgado em: 6 mar. 2018. Publicado em: Diário da Justiça Eletrônico, 13 mar. 2018. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Inicio/jurisprudencia/jurisprudencia-em-tempo-real>. Acesso em: 23 mar. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.677.787 - SC. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgado em: 26 set. 2017. Publicado em: DJe 2 out. 2017. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?dt_publicacao=02%2F10%2F2017&num_registro=201502797049. Acesso em: 23 mar. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula n. 7, de 28 de setembro de 1994. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Inicio/jurisprudencia/sumulas>. Acesso em: 6 maio 2025.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Instrumento n. 2289673-54.2021.8.26.0000, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Jane Franco Martins, j. 22 mar. 2023, DJE 23 mar. 2023. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br>. Acesso em: 18 abr. 2025.

CARVALHO, Renato Prado de. A teoria do aproveitamento parasitário em casos de infração de trade dress. Rio de Janeiro: Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – EMERJ,

2022., p. 770-786. Disponível em:

https://emerj.tjrj.jus.br/files/pages/paginas/trabalhos_conclusao/1e2semestre2022/pdf/Tomo_I_I/Renato_Prado_de_Carvalho_770-786.pdf. Acesso em: 10 mar. 2025.

CERQUEIRA, Gama. Tratado da Propriedade Industrial, v. I, parte I, 1946.

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, Vol. II, Tomo II, 2010, Ed. Lúmen Júris.

Concorrência Desleal v. Trade Dress e/ou Conjunto-Imagem. Ed. Tinoco Soares, p. 213, 2004.

COMPARATO, Fábio Konder. Concorrência desleal. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 56, n. 375, p. 29–35, jan. 1967.

DUVAL, Hermano. Concorrência desleal. São Paulo: Saraiva, 2013.

FARJAT, G. A noção do direito econômico. Apud FONSECA, Leopoldino da. Movimento Editorial da Faculdade de Direito da UFMG. Belo Horizonte: Movimento Editorial da Faculdade de Direito da UFMG, 1996.

GALLI, Nicole D. Exploring the Nebulous Boundaries of Trade Dress. New Jersey Law Journal, New Jersey, 13 set. 2019. Disponível em: <https://www.law.com/njlawjournal/2019/09/13/exploring-the-nebulous-boundaries-of-trade-dress/?slreturn=20250414192844>. Acesso em: 09 fev. 2025.

GUSMÃO, José Roberto d'Affonseca. Breves Comentários Sobre a Proteção ao Trade Dress no Brasil. Revista dos Tribunais. vol. 919/2012.

GUSMÃO, José Roberto d'Affonseca. Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame dos pedidos de registro de marcas no Brasil – Parecer ao INPI, datado em 30-11-1993.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Gestão do Território: 2024. Rio de Janeiro: IBGE, 2025. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/redes-e-fluxos-geograficos/15795-gestao-do-territorio.html>. Acesso em: 1 jun. 2025.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Desenho industrial – mais informações. Rio de Janeiro: INPI, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/desenhos-industriais/desenho-industrial-mais-informacoes>. Acesso em: 5 mai. 2025.

KEEBAUGH, Regan E. Intellectual Property and the Protection of Industrial Design: Are Sui Generis Protection Measures the Answer to Vocal Opponents and a Reluctant Congress? Vol.13. Art. 8. University of Georgia Law: Journal of Intellectual Property Law 255, 2005. p 256-277.

LACERDA, J.C. Sampaio. Lições de direito comercial terrestre. 1 série. Rio de Janeiro: Forense, 1970.

MANARA, Cecília. A proteção jurídica do “trade dress” ou “conjunto imagem”. Propriedade Intelectual em perspectiva. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Juris, 2008.

MANZUETO, Cristiane dos Santos e Fernanda Mósca Tavares Dias. Concorrência desleal, concorrência parasitária e aproveitamento parasitário. Rio de Janeiro: Di Blasi, Parente & Associados, 2021. Disponível em: <https://diblasiparente.com.br/wp-content/uploads/2021/11/concorrenca-desleal-concorrenca-parasitario-e-aproveitamento-parasitario.pdf>. Acesso em: 20 mai. 2025.

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

MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1956.

MONSEAU, Susanna. The Challenge of Protecting Industrial Design. In: A Global Economy. Texas Intellectual Property Law Journal 495, 2012. p. 496-543

MORAES, Maria Antonieta Lynch de. Comentários à decisão do TJ/SP que reconhece o solado vermelho como marca da francesa Christian Louboutin. Boletim Revista dos Tribunais Online, v. 40, jun. 2023. Disponível em: <https://www.revistasdosuperiortribunaljusticao.com.br>. Acesso em: 01 out. 2024.

OLIVEIRA, Gesner. Economia da concorrência: panorama no Brasil e no mundo. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2001.

OMPI – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. Patents. Disponível em: <https://www.wipo.int/en/web/patents>. Acesso em 02 jun. 2025.

PAESANI, Liliana. Manual da propriedade intelectual. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

PORTO, Patricia Carvalho da Rocha. Limites à Sobreposição de Direitos de Propriedade Intelectual. Revista da ABPI, v. 109, 2010. p. 03-15.

RIBEIRO, Bruno Servello. Propriedade industrial: o contrato de licença compulsória de uso de patentes e seus sucedâneos. Âmbito Jurídico, 13 mar. 2018. Disponível em: <https://ambitojuridico.com.br/cadernos/comercial/propriedade-industrial-o-contrato-de-licenca-compulsoria-de-uso-de-patentes-e-seus-sucedaneos/>. Acesso em: 05 jun. 2025.

SAÚDE BUSINESS. Grupo Sabin chega ao Mato Grosso. Disponível em: <https://www.saudebusiness.com/artigos/grupo-sabin-chega-ao-mato-grosso/>. Acesso em: 15 nov. 2024.

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

SILVA, Alberto Luís Camelier da. Concorrência Desleal: atos de confusão. São Paulo. Saraiva. 2013.

SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 193.

SILVEIRA, Newton. A propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial. São Paulo: Manole, 2012.

SHIEBER, Benjamin M. Abusos do poder econômico: direito e experiência antitruste no Brasil e nos EUA. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996., p. 61.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PARASITOLOGIA. Glossário – Letra P. Disponível em: https://www.parasitologia.org.br/conteudo/view?ID_CONTEUDO=429.

TEIXEIRA, Cynthia Helena Soares Bouças, et al. O desenvolvimento do conhecimento na Pesquisa e Desenvolvimento e o registro através de patentes no Brasil – uma experiência profissional. *Research, Society and Development*, v. 6, n. 4, p. 370–381, dez. 2017. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/195>.

VAZ, Isabel. *Direito econômico da concorrência*. Rio de Janeiro: Forense, 1993.