

TRADE DRESS E SUAS REPERCUSSÕES NO DIREITO BRASILEIRO

Victória Regina Dias Ribeiro¹

Luciana Maria Abreu²

RESUMO

Ante o atual cenário da concorrência e alta competitividade mercadológica no âmbito empresarial, surge a necessidade de o empresário investir contundentemente na aparência de seu produto, ou seja, deve este fazer-se diferenciar e ser reconhecido.

Para Fábio Ulhôa Coelho (2012, p.253), não existe competição no ramo empresarial sem o intuito de conquista de mercado. Assim, o elemento essencial da concorrência é o objetivo de aumentar a clientela, em prejuízo dos demais concorrentes do mesmo ramo mercadológico. “O objetivo imediato do empresário em competição é simplesmente o de cativar consumidores, por meio de recursos (publicidade, melhoria da qualidade, redução do preço etc.)”

Diante desta premissa, surge o instituto do *Trade Dress* ou conjunto-imagem, que em suma consiste nas características visuais externas de um produto, serviço ou estabelecimento que, ao receber grandes investimentos, algumas vezes pode receber reconhecimento pelo mercado por suas características marcantes, sendo associado ao produto automaticamente pelos consumidores.

Contudo, no Brasil, não há registro específico para o *Trade Dress*, nem

¹ Victória Regina Dias Ribeiro. Bacharela em Direito pelas Faculdades Integradas Vianna Júnior. Pós-graduanda no MBA de Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Advogada da Medquímica Indústria Farmacêutica S.A.

² Luciana Maria Abreu. Mestre em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito das Faculdades Milton Campos - Belo Horizonte/MG. Pós graduada em Direito Civil pela PUCMG - Belo Horizonte /MG. Graduada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora. Advogada. Professora da Faculdade de Direito do Instituto Vianna Junior. Professora da Faculdade de Direito da Estácio de Sá - Campus Juiz de Fora. Professora de Direito Empresarial do Instituto IOB - São Paulo/ SP. Coordenadora da Zona da Mata Mineira da Associação Mineira de Direito e Economia - AMDE.

mesmo sancionamento específico para aqueles que imitam o conjunto-imagem alheio, como forma de angariar vendas para a clientela de outrem.

Assim, o presente estudo indaga se na atualidade e no Brasil a figura da concorrência desleal (meio com o qual se tutela o *Trade Dress* atualmente) tanto na esfera civil, quanto na penal, é meio hábil a abarcar o instituto, com o objetivo de proteger o empresário lesado.

Primeiramente, para elucidar o instituto aborda-se o seu surgimento, ou seja, a sua origem, que, com o advento de discussões sobre moralidade comercial, nos Estados Unidos da América através de julgados neste sentido, fez criar a figura do *Trade Dress*. Ainda neste escopo, cita-se como caso mais emblemático da jurisprudência norte-americana, qual seja, *Taco Cabana, Inc. vs. Two Pesos, Inc.*, que desencadeou a discussão sobre o tema, bem como, a necessidade de proteção do empresário.

Passada, a origem, de maneira objetiva cabe esclarecer que o *Trade Dress* ou “conjunto-imagem” se relaciona à face externa de um produto ou serviço, ou seja, como ele se mostra para os destinatários do mercado.

Aprofunda-se o estudo no conceito do conjunto-imagem, trazendo requisitos atrelados a este, para que seja possível identificar o *Trade Dress* merecedor de tutela, quais sejam, a distintividade, onde a imagem do produto ou estabelecimento seja notoriamente distintiva das demais dos concorrentes; o *secondary meaning*, que consiste no fato de pelo uso contínuo e enfático do *Trade Dress*, o público já tenha se habituado a associar um sinal a um produto; e, que essa imagem não seja funcional, ou seja, que não seja comum vulgar, não cabendo assim, uma exclusividade no uso.

Em conformidade com o conceito apresentado, traz-se um trecho de uma decisão nacional, a qual explicita o tratamento, bem como, a características do “conjunto-imagem”, veja-se:

Com efeito, o conceito de *trade dress* vem se tornando cada vez mais relevante no mercado empresarial. Trata-se da proteção ao conjunto-imagem ou da aparência de produtos ou serviços, o que abrangeria, dentre outras características, um esquema de cores, forma, embalagem, configuração do produto, sinais, frases,



Anais da 5ª Jornada Científica

das Faculdades Integradas Vianna Júnior

6, 7 e 8 de maio de 2014

ISBN 978-85-99467-03-9



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. É o caso, por exemplo, da singular e inovadora forma da garrafa de Coca-cola. (Acórdão da Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, do Rio de Janeiro de 27 de maio de 2008. Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL LILIANE RORIZ;)

Após estas considerações, importantes para se chegar a um entendimento sobre a indagação feita no presente estudo, aborda-se, como maneira de situar o leitor, como especificamente é tratado o *Trade Dress* no Brasil, ou seja, qual legislação tem-se à respeito para aplicação no Brasil.

Salienta-se que, na Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 195, tem-se a vedação à concorrência desleal através do desvio de clientela, fato este que se amolda à imitação do *Trade Dress* alheio, bem como, também preceitua o artigo 10 bis da Convenção da União de Paris.

Faz-se a ressalva que a Constituição Federal de 1988 também protege o empresário quanto a tutela do *Trade Dress*, pois, em seu texto, mais precisamente em seu artigo 5º, inciso XXIX, garante, entre outras proteção a “outros signos distintivos”, em relação à produtos, marcas e serviços.

Interpretadas em conjunto, essas disposições legais determinam que é fraudulento aquilo que é contrário aos usos honestos em matéria industrial e comercial. Nota-se ainda, que, a partir destes entendimentos de lei, a imitação do *Trade Dress*, constitui ato ilícito, contrário aos interesses comerciais e aos interesses do Estado na preservação do direito de livre escolha dos consumidores, que poderão ser ludibriados quanto à origem dos produtos comercializados sob a apresentação imitativa.

Como ultima abordagem, é possível inferir, que a figura da concorrência desleal é aplicada ao conjunto-imagem, onde o empresário lesado com base em atos de deslealdade do concorrente, busca judicialmente reparação tanto na esfera civil, quanto não esfera penal.

Assim, ao final, se depreende que a concorrência desleal é instrumento hábil a proteger as relações do mercado que envolvem o *Trade Dress*, fazendo uma

ressalva, quanto a necessidade de regulamentação específica quanto ao registro do instituto propriamente dito. Fato este, que auxiliaria os magistrados na solução de litígios envolvendo o conjunto-imagem, aplicando, face ao caso concreto, os efeitos da prática da concorrência desleal.

REFERÊNCIA

Revista Eletrônica do IBPI – Disponível:

<<http://www.ibpibrasil.org/media/bceac241c78c>>. Acesso em: 15 de julho 2013

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

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO - TRF 2 Região (acórdão)
consulta em 17 de julho de 2013.

COELHO, Fábio Ulhôa. **Curso de Direito Comercial**. V.I direito de empresa. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.