

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA – CAMPUS GOVERNADOR
VALADARES.**

ICSA – INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

GRADUAÇÃO EM DIREITO

Jhulia Keren Ker De Aguiar

Trade dress e concorrência desleal: a latente necessidade de positivação da proteção ao conjunto-imagem no cenário comercial e concorrencial brasileiro

GOVERNADOR VALADARES

2024

Jhulia Keren Ker de Aguiar

Trade dress e concorrência desleal: a latente necessidade de positivação da proteção ao conjunto-imagem no cenário comercial e concorrencial brasileiro

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, na graduação de Direito, como requisito parcial a obtenção do título de bacharel em Direito na Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares.

Orientador: Prof. Dr. João Guilherme Leal Roorda

Coorientador (a) : Prof. M.a. Ana Letícia Domingues Jacinto

GOVERNADOR VALADARES

2024

Ficha catalográfica elaborada através do programa de geração automática da Biblioteca
Universitária da UFJF, com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

Aguiar, Jhulia Keren Ker de.

Trade dress e concorrência desleal: a latente necessidade de positivação da proteção ao conjunto-imagem no cenário comercial e concorrencial brasileiro / Jhulia Keren Ker de Aguiar. -
- 2024.

29 f. : il.

Orientador: João Guilherme Leal Roorda

Coorientadora: Ana Letícia Domingues Jacinto

Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus
Avançado de Governador Valadares, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas - ICSA, 2024.

1. Lacuna legal. 2. Concorrência desleal. 3. Trade dress. I. Roorda, João Guilherme Leal ,
orient. II. Jacinto, Ana Letícia Domingues, coorient. III. Título.

Jhulia Keren Ker de Aguiar

Trade dress e concorrência desleal: a latente necessidade de positivação da proteção ao conjunto-imagem no cenário comercial e concorrencial brasileiro.

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, na graduação de Direito, como requisito parcial a obtenção do título de bacharel em Direito na Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares.

Aprovada em () de () de ()

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. João Guilherme Leal Roorda – Orientador
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus GV

Prof. M.a. Ana Letícia Domingues Jacinto – Coorientadora
Membro externo (a)

Prof. Dra Luciana Tasse Ferreira
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus GV

Prof. Dr. Rodrigo de Almeida Leite
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus GV

RESUMO

A presente pesquisa foi realizada com o intuito de promover uma maior compreensão do instituto do *trade dress*, sendo este pouco difundido no âmbito jurídico em razão de sua novidade, bem como em razão de sua origem estrangeira. A pesquisa possui como a sua problemática central concernente na lacuna legal, ou seja, ausência de positivação do instituto supramencionado e, por conseguinte sua recorrente violação através da prática do crime de concorrência desleal. O cenário jurídico brasileiro carece da normatização referente ao instituto jurídico do *trade dress*; de modo com que a fonte legal, porém precária, de fundamento de proteção ao instituto consta em decisões judiciais e na jurisprudência dos tribunais superiores brasileiros. Os litígios apresentados no corpo do trabalho têm por objetivo trazer à luz a compreensão de como os julgadores (juízos a quo e ad quem) mineiros estabelecem parâmetros para a aplicação do instituto do *trade dress*; fora realizado um recorte, de modo com que todas as pesquisas jurisprudenciais fossem realizadas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A partir do presente estudo foi possível concluir que a lacuna legal referente ao instituto de *trade dress* não possui justificativas para existir, bem como favorece empresas violadoras do conjunto-imagem. Os julgadores brasileiros, especificamente do estado de Minas Gerais, ressaltaram em diversos acórdãos o fato de julgarem a violação ou não de um instituto sem possuir a fundamentação legal específica e concreta acerca deste.

Palavras-chave: *Trade dress*; concorrência desleal; lacuna legal; normatização.

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of promoting a greater understanding of the trade dress institute, which is little known in the legal field due to its novelty, as well as due to its foreign origin. The research has as its central problem concerning the legal gap, that is, the lack of positive recognition of the aforementioned institute and, consequently, its recurrent violation through the practice of the crime of unfair competition. The Brazilian legal scenario lacks the standardization regarding the legal institute of trade dress; so that the legal source, although precarious, of protection for the institute is found in judicial decisions and in the jurisprudence of the Brazilian higher courts. The disputes presented in the body of the work aim to shed light on the understanding of how judges (courts a quo and ad quem) from Minas Gerais establish parameters for the application of the trade dress institute; a cut was made so that all the jurisprudential research was carried out on the website of the Court of Justice of Minas Gerais. Based on this study, it was possible to conclude that the legal gap regarding the trade dress institute has no justification for existing, as well as favoring companies that violate the trade dress. Brazilian judges, specifically from the state of Minas Gerais, have highlighted in several decisions the fact that they judge the violation or not of an institute without having the specific and concrete legal basis for it.

Keywords: Trade dress; unfair competition; legal loophole; standardization.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	6
2 CONCEITO DE <i>TRADE DRESS</i> E PRÁTICAS DE VIOLAÇÃO DO INSTITUTO	7
2.1 CONCEITO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL E A SUA CORRELAÇÃO COM A PROTEÇÃO DO INSTITUTO DE <i>TRADE DRESS</i>	9
2.2 EVOLUÇÃO DO COMBATE À PRÁTICA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL NO BRASIL	11
2.3 OS ATOS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL EM ESPÉCIE	12
3 ANÁLISE DE DIREITO COMPARADO: BRASIL <i>VERSUS</i> ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA: A <i>LANHAM ACT</i> E SUAS CARACTERÍSTICAS	14
3.1 DIVERGÊNCIAS ENTRE O ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO E <i>THE LANHAM ACT</i>	17
4 ANÁLISE DAS DECISÕES PROCESSUAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS	19
4.1 DESINCHÁ LTDA. <i>VERSUS</i> COISAS DA TERRA ALIMENTOS FUNCIONAIS LTDA. E OUTROS	20
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS	24
REFERÊNCIAS	26

1 INTRODUÇÃO

A ordem mundial vigente tem como um de seus principais pilares de sustentação o sistema econômico-social do capitalismo; tal sistema econômico possui um grande leque de ramificações passíveis de serem objetos de profunda análise, porém, a presente pesquisa consiste na centralização do debate acerca de aspectos jurídicos atinentes à produtos e serviços oferecidos ao mercado consumidor.

Nesta senda, salienta-se uma temática ainda pouco explorada do direito empresarial e concorrencial, o instituto de “*trade dress*”, um termo importado da língua inglesa que em tradução livre significa imagem comercial; a dita imagem comercial será melhor abordada na pesquisa a seguir, todavia, um breve conceito do *trade dress* no direito brasileiro, é a caracterização externa dos produtos presentes no mercado através de elementos distintivos passíveis de serem relacionados a determinada marca pelo consumidor.

Há uma relação estreita entre a lacuna legal referente ao *trade dress* e a prática de atos de concorrência desleal. O Brasil possui diploma normativo específico no que concerne à previsão do crime de concorrência desleal, qual seja, a conhecida Lei de Propriedade Intelectual (LPI) ou Lei 9.279/96.

O cerne da presente pesquisa é apontar a insegurança jurídica, bem como a facilitação da prática do crime de concorrência desleal no cenário comercial brasileiro, em razão da ausência de normatização do instituto jurídico do *trade dress*.

Deste modo, faz-se mister a análise de decisões judiciais acerca dos litígios em torno da violação do *trade dress*, pois tais decisões judiciais são fontes de análise dos parâmetros estabelecidos pelos juristas brasileiros no que tange à proteção do *trade dress* das marcas litigantes.

O recorte utilizado trata-se da utilização da jurisprudência proveniente do estado de Minas Gerais, tendo em vista a localização da presente instituição de ensino superior. A fundamentação do presente trabalho consiste na pesquisa em artigos científicos que versam sobre a temática, doutrinas jurídicas, diplomas normativos e pesquisas jurisprudenciais concentradas na região do estado de Minas Gerais.

2 CONCEITO DE *TRADE DRESS* E PRÁTICAS DE VIOLAÇÃO DO INSTITUTO

O instituto denominado como *trade dress* é tratado na doutrina empresarial brasileira como o conjunto de elementos distintivos que possui a capacidade de conferir reconhecimento de determinada marca de produto ou serviço disposto no mercado pelo consumidor médio, através de sua “roupagem” conforme disciplina o referencial teórico desta pesquisa.

Não existe um rol taxativo referente aos elementos distintivos supramencionados, todavia, de modo exemplificativo pode-se citar a combinação de duas cores ou mais, a fonte das letras constantes na embalagem de determinado produto, imagens, textos e slogans que permitam que o consumidor associe tais elementos à marca do produto que deseja consumir.

A doutrina utilizada para a construção do conceito acima, é do autor André Santa Cruz, que traz excertos do voto condutor do Recurso Especial (REsp) 1.353.451, a fim de materializar o significado do instituto:

“O conjunto-imagem (*trade dress*) é a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzir uma forma peculiar e suficientemente distintiva, vinculando-se à sua identidade visual, de apresentação do bem no mercado consumidor. (...) o denominado *trade dress*, não disciplinado na legislação nacional atual, tem por finalidade proteger o conjunto visual global de um produto ou a forma de prestação de um serviço. Materializa-se, portanto, pela associação de variados elementos, que conjugados, traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva de inserção do bem no mercado consumidor, vinculando-se à identidade visual dos produtos ou serviços” (Santa Cruz, 2022, p.323)

Importando o conceito de um país pioneiro na matéria, os Estados Unidos da América, têm-se a definição do instituto jurídico por J. Thomas McCarthy: “*imagem total e aparência de um produto, bem como seus elementos de apresentação, como design, forma, cor e até mesmo layout de uma loja ou serviço*” (McCarthy, 2015).

A fim de trazer maior robustez e sinteticidade ao conceito do instituto jurídico, têm-se também o conceito complementar a seguir: “*Em breves palavras, trade dress é o conjunto de elementos sensoriais que formam a personalidade do negócio, do serviço ou do produto, incluindo as cores, as formas, a decoração, a aparência externa e interna, o cheiro e a música*” (Dias, 2019).

Havendo, *a priori*, a construção do conceito de *trade dress*, pode-se entrelaçá-lo aos outros institutos jurídicos que compõem o cenário concorrencial brasileiro.

A violação do instituto de *trade dress* não se confunde com a imitação da marca ou cópia de propriedade intelectual, mas sim se traduz no ato de uma empresa inserir no mercado consumidor produtos ou serviços com elementos distintivos atrelados à sua identificação, exorbitantemente semelhantes com a marca da empresa atingida.

Nesta senda, é importante dissertar brevemente acerca da significação secundária e sobre como esta ultrapassa a abrangência da própria marca em si. Confira-se:

“Em específicas situações, a identificação a determinado produto ou serviço não se dá pela marca, e sim por um conjunto de elementos visuais ou expressões que adquirem tamanha função diferenciadora que assumem a distintividade”. (Xavier, 2015)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp 1.943.690, compreende que, para que haja a configuração de violação ao *trade dress*, os litigantes devem comprovar que a marca “plagiadora” não utilizou os elementos distintivos, mencionados na presente pesquisa, com fito de promover funcionalidade ao produto ou serviço, é necessário demonstrar o caráter estritamente distintivo dos elementos apontados pela marca prejudicada, assim como a ocorrência de confusão ou associação indevida pelo consumidor. A empresa/marca prejudicada também deverá demonstrar a anterioridade da utilização dos elementos distintivos em seus produtos.

A necessidade da normatização da proteção ao instituto não é unanimidade entre os autores que tratam da temática empresarial, têm-se o exemplo do que André Santa Cruz afirma em sua obra:

“Essas decisões sobre *trade dress*, ao contrário do que dizem, não protegem os consumidores, mas os prejudicam, porque impedem que empresas sofram concorrência de “imitadores”, e diminuição de concorrência é algo que jamais pode ser benéfico ao consumidor”. (SANTA CRUZ. 2022, p.326)

Todavia, no que pese a opinião do autor, compreende-se que a democratização da entrada de novas marcas no mercado de consumo, não pode ser às custas de imitações de sinais distintivos de outra empresa já consolidada no cenário concorrencial, tendo em vista a grande abertura para a promoção de atos de concorrência desleal e o possível desestímulo dos novos empresários em criarem produtos e serviços com roupagens originais.

É correto afirmar que a ausência de competitividade no mercado é danosa para a sociedade, nesta senda é desproporcional inibir o uso de determinada cor, forma ou cheiro pelas marcas

ingressantes no cenário comercial, todavia, o conjunto de todos os sinais distintivos é o que constitui a identificação visual de uma marca, sendo sua cópia por uma empresa nova no mercado, não passaria do caso de um ato de concorrência desleal. (Xavier, 2015)

Ao falar de *trade dress* é indispensável abordar, ainda que brevemente, o conceito de “marca”; no cenário empresarial a marca viabiliza a conquista de clientela e possui o objetivo de identificar os produtos e serviços ofertados no mercado consumidor de modo a servir de referencial para o consumidor, no momento da aquisição de produtos ou serviços.

O autor Marlon Tomazette cita o entendimento de V. Franco ao dissertar sobre o conceito de marca: “*A marca identifica visualmente produtos ou serviços, é o sinal apostado a um produto, uma mercadoria, ou o indicativo de um serviço, destinado a diferenciá-lo dos demais*” (Franco, 2001 *apud* Tomazatte, 202).

Compreende-se que a marca, ao menos referente ao seu subelemento de registro, é protegida pelo ordenamento pátrio através da LPI (Lei 9.279/96), bem como possui maior segurança jurídica, em relação ao instituto de *trade dress*, tendo em vista que há o seu registro no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) que impede que outras empresas registrem marcas iguais ou similares posterior ao registro da marca “original”.

Destarte, com o vislumbre do instituto de marca acima, há a possibilidade de tratar o *trade dress* como um elemento mais abrangente do que a própria marca em si.

2.2 CONCEITO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL E A SUA CORRELAÇÃO COM A PROTEÇÃO DO INSTITUTO DE TRADE DRESS.

Estabelecido o conceito do instituto de *trade dress* e sua estreita relação com a marca dos produtos dispostos no mercado consumidor, é de suma relevância dissertar acerca da prática de atos de concorrência desleal relacionados à violação do *trade dress*. Inicialmente, é indispensável a apresentação de um conceito sintético do que seriam os atos de concorrência desleal.

Os atos de concorrência desleal estão previstos no art. 195 da LPI (Lei 9.279/96), tais atos são reprimidos na esfera tanto cível quanto criminal; a concorrência desleal se caracteriza por atos contrários ao uso honesto em matéria industrial ou comercial, além de atos que provoquem confusão e indução do consumidor ao erro, segundo o que afirma o autor André Santa Cruz em sua obra. O autor elenca alguns requisitos para que seja identificada a concorrência desleal:

É muito importante destacar que para a doutrina especializada, concorrência desleal depende de concorrência efetiva. Isso significa que alguns elementos precisam ser preenchidos para caracterização da deslealdade, ou seja, a concorrência desleal deve ser: a) simultânea (não pode haver deslealdade em relação a estabelecimento que já encerrou suas atividades, por exemplo, b) na mesma área de atuação (não há como haver deslealdade entre uma padaria e uma farmácia) e c) no mesmo âmbito geográfico (não pode haver concorrência ilícita entre, por exemplo, restaurantes que se situam em cidades distantes uma da outra). (Santa Cruz, 2022, p.327)

É de suma importância destacar a ausência de unanimidade acerca do elemento “âmbito geográfico”, pois atualmente a sociedade vive o fenômeno da globalização de forma intensa, assim como a informatização e divulgação online alastrou-se por todos os âmbitos sociais, inclusive o comércio; portanto, compreende-se que é perfeitamente possível que haja concorrência desleal entre uma loja de roupas situada em um município diverso da localização física de outra loja do mesmo ramo; tendo em vista que o conjunto-imagem de ambas pode ser veiculado de modo online, não importando sua localização geográfica. (Almeida, 2004, p.101)

A Lei 9.279/96, assim como já mencionado, trata sobre os atos de concorrência desleal em seu art.195, de modo com que se atrela a repressão à prática de concorrência desleal com a proteção ao *trade dress* nos seguintes incisos do art.195:

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

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

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

Nesta senda compreende-se que ainda que não positivado no ordenamento pátrio, o *trade dress* possui rotas alternativas de proteção, como por exemplo a fundamentação na repressão à concorrência desleal nas hipóteses descritas nos incisos acima.

Portanto, a partir das considerações presentes, vê-se o ponto de intersecção entre os institutos da concorrência desleal e *trade dress*, sendo a vedação de um precipuamente relacionado com a promoção da proteção do outro. Com uma política mais repressiva referente aos atos de concorrência desleal, o instituto jurídico de *trade dress*, ainda que não positivado, tende a ter uma proteção mais efetiva.

2.3 EVOLUÇÃO DO COMBATE À PRÁTICA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL NO BRASIL

A priori, deve-se haver a contextualização histórica brasileira acerca da relevância jurídica em relação a repressão à concorrência desleal; deste modo, é importante dissertar sobre a Convenção de Paris de 1883 (CUP) que entrou oficialmente em vigor no Brasil, de forma tardia, no ano de 1975. A CUP trata-se de uma convenção com força supraconstitucional assim como os demais tratados internacionais ratificados pelo país; logo no início do diploma em seu art.1º, há a menção da proteção da propriedade industrial e principalmente, a repressão à concorrência desleal (Dias, 2019).

No que pese a CUP ter sua função social majoritariamente atrelada à proteção de patentes de invenções e modelos de utilidade, tal convenção internacional é de suma importância no que se refere à novidade de ser o primeiro dispositivo legal com a finalidade de reprimir a concorrência desleal a ser ratificada e ter força de lei no Brasil. Uma afirmação de grande relevância encontrada na última revisão da Convenção Internacional é o protótipo do conceito atual de concorrência desleal, qual seja “os atos contrários aos usos honestos em matéria industrial ou comercial”, excertos do art.10º bis da Convenção de Paris (1883).

Posteriormente, vê-se o tratamento constitucional da livre concorrência perante a promulgação da Constituição Federal (CF) em 1988. No art.170, IV da CF/88, compreende-se que a livre concorrência é um princípio geral da ordem econômica brasileira, todavia, faz-se necessário traçar um limitador para este princípio, a fim de que empresas com fundamento constitucional, conforme disposto acima, não incorram nos atos de concorrência desleal.

Nesse ínterim, Eros Roberto Grau delinea a limitação do princípio da livre concorrência: *“a liberdade de concorrência é, fundamentalmente, uma liberdade privada e se apresenta dotada de caráter positivo, expressando-se como direito a que o abuso da liberdade de comércio e indústria não comprometa o funcionamento regular dos mercados”* (Grau, 1993, p.126).

Portanto, verifica-se que no que pese a livre concorrência ser um princípio basilar da ordem econômica vigente no país, tal fato não pode ser utilizado como justificativa para exercer a concorrência de modo irrestrito e absoluto, prejudicando o funcionamento regular do mercado comercial e industrial. (Costa, 2011)

Tal conclusão coaduna-se com o surgimento da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) oito anos após a promulgação da Constituição Federal. A LPI, no que pese ter apenas

um artigo que menciona explicitamente os crimes de concorrência desleal, é um grande marco legislativo quando se trata da política da promoção à livre concorrência como princípio não absoluto e sujeito às intervenções do Estado.

Ademais, como dito anteriormente no presente trabalho, a LPI consiste em um dos únicos diplomas normativos existentes no país capaz de subsidiar a proteção do *trade dress*. Por fim, não há como falar acerca da evolução da repressão à concorrência desleal no Brasil sem mencionar a Lei 12.529/11, denominada como a “nova lei antitruste brasileira”. O diploma normativo citado tem por finalidade precípua estruturar o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) e reprimir infrações à ordem econômica.

A Lei 12.529/11 traz maior robustez à autarquia federal - Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), instituída no ano de 1994, que possui a finalidade de analisar, investigar e julgar empresas no âmbito concorrencial. A lei mencionada, ao estruturar o SBDC, integra o CADE com novos órgãos: o Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, a Superintendência Geral e o Departamento de Estudos Econômicos.

2.4 OS ATOS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL EM ESPÉCIE

A prática de concorrência desleal, conforme o ordenamento jurídico pátrio e a doutrina, é precipuamente caracterizada por atos que à luz do direito concorrencial causam confusão ao consumidor final ou lucro/prejuízo indevido para determinada marca ou empresa.

Em apertada síntese, são considerados atos de concorrência desleal, todos aqueles que utilizam do aparato constitucional da promoção da livre concorrência para ultrapassar seus limites e praticarem atos que vão contra a honestidade no cenário concorrencial.

Algumas das espécies de atos anticompetitivos a partir da visão técnico-jurídica são: a difamação do concorrente, a conduta parasitária, a confusão entre produtos ou estabelecimento, entre outras; faz-se mister salientar que todas as condutas mencionadas acima estão implicitamente descritas nos incisos do art.195 da Lei 9.279/96.

Neste sentido, iniciando pela espécie “difamação do concorrente” há de se realizar uma breve explicação sobre as mencionadas espécies de atos de concorrência desleal; a espécie supramencionada trata-se da conduta voltada para geração de danos de diversas naturezas em detrimento de outro competidor, destaca-se que para a configuração deste ato, o competidor

prejudicado deve ser facilmente identificado nos atos cometidos pela empresa concorrente. (Costa, 2011)

Quanto ao aproveitamento parasitário, pode-se dizer que este se trata da prática de condutas com a finalidade de aproveitar elementos atinentes ao serviço, metodologias e até mesmo de produtos semelhantes da empresa afetada para alienar a clientela daquela fatia de mercado consumidor. Deste modo, vislumbra-se uma empresa “subtraindo” elementos distintivos de outra e utilizando-os como chamariz de clientes, destaca-se que geralmente são utilizados preços menores pela empresa infratora para exponencializar os efeitos gerados pela prática. (Costa, 2011)

Por fim, quanto a confusão entre produtos ou estabelecimento, verifica-se o dolo do agente infrator no que tange à promoção da confusão dos consumidores, ou seja, uma empresa ou marca se apropria dos elementos distintivos de outra, de modo que quando os serviços ou produtos são dispostos no mercado, os consumidores são induzidos ao engano de modo doloso pela empresa infratora.

Deste mesmo modo entende a autora Costa (2011), acerca dos atos concernentes à promoção da nebulosidade entre caracteres distintivos das empresas:

(...) atos tendentes a criar confusão entre estabelecimentos comerciais são aqueles praticados por um comerciante que utiliza nome, insígnia iguais ou parecidas de outro, de sorte a induzir a clientela a erro. A confusão caracteriza-se, em uma análise global, por meio de práticas tendentes a captar, ilícitamente, clientela alheia, aproveitando-se da imagem do concorrente, mediante assemelhação indevida (seja de seu nome, seja de seu estabelecimento, seja de seu produto etc.). (COSTA, 2011)

A partir da síntese de algumas das espécies mais populares de atos de concorrência desleal, aduz-se que o ato de promover a confusão entre produtos ou estabelecimento, é a violação da concorrência desleal de forma mais latente e palpável proveniente da lacuna legal atinente ao instituto jurídico do *trade dress*.

3 ANÁLISE DE DIREITO COMPARADO: BRASIL *VERSUS* ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA: A *LANHAM ACT* E SUAS CARACTERÍSTICAS

Para uma melhor compreensão sobre a temática do presente trabalho, é relevante realizar uma análise comparativa entre um país em que houve a positividade da proteção do instituto do *trade dress* e o Brasil. Nos Estados Unidos da América (EUA) vigora lei de âmbito federal denominada de *Lanham Act* ou *Trademark Act*, que tem o objetivo precípua de não apenas proteger as marcas e a concorrência, mas também os elementos inerentes à esta, ou seja, o já mencionado anteriormente, conjunto-imagem. (Yazaki, 2020)

A lacuna legal quanto à proteção do *trade dress* no Brasil demonstra que, no que pese os magistrados de diversos tribunais brasileiros se ampararem na LPI (Lei de Proteção Industrial) para solucionar lides que versam sobre a concorrência desleal e violação de *trade dress*, não perfazem justificativas sólidas para que não haja a positividade da proteção do conjunto-imagem das marcas.

Sendo um país em desenvolvimento e com o título de maior economia da América Latina, os legisladores não podem alegar a ausência de fundamentos e fatores sociais que obstam a criação de uma lei protetiva aos elementos distintivos inerentes às marcas. No cenário internacional, há a positividade da proteção do conjunto-imagem, sendo usado neste capítulo, como exemplo, o título VIII do *Lanham Act*, lei estadunidense que será sintetizada a seguir.¹ A *Lanham Act* foi promulgada nos EUA no ano de 1946; apenas em razão da antiguidade da norma aduz-se que a experiência estadunidense com a propriedade intelectual e proteção marcária é demasiadamente mais consolidada do que a brasileira. Supõe-se que tal constatação decorre do contexto socioeconômico dos EUA e de sua posição hegemônica no sistema capitalista.

¹ § 43 (15 U.S.C. § 1125). Falsas denominações de origem; descrição ou representação falsa

(a) (1) Qualquer pessoa que, sozinha ou em conexão com quaisquer bens ou serviços, ou qualquer embalagens de produtos, **use no comércio qualquer palavra, termo, nome, símbolo ou dispositivo, ou qualquer combinação destes**, ou qualquer falsa designação de origem, descrição falsa ou enganosa de fato, ou representação falsa ou enganosa de fato, que—

(A) seja suscetível de causar confusão, ou causar erro, ou enganar quanto à afiliação, conexão ou associação de tal pessoa com outra pessoa, ou quanto à origem, patrocínio ou aprovação de seus bens, serviços ou atividades comerciais por outra pessoa, ou

(B) em publicidade ou promoção comercial, deturpe a natureza, características, qualidades ou origem geográfica de seus bens, serviços ou atividades comerciais ou de outra pessoa, será responsável em uma ação civil por qualquer pessoa que acredite que ele ou ela está ou provavelmente será prejudicado por tal ato. (Estados Unidos. U. S. Trademark Law. 2013. Tradução nossa – grifo da autora)

A norma supramencionada é fundamentada em duas premissas: a distintividade atrelada ao seu surgimento e a distintividade adquirida. A autora Yazaki (2020) compreende que a distintividade atrelada ao surgimento da marca, se trata de logotipos e nomes que não trazem ao consumidor a ideia imediata sobre o que se trata o produto, mas que confere a este, distintividade no cenário comercial. A distintividade adquirida é proveniente das vendas e publicidade da marca, em um cenário que o seu próprio nome ou logotipo já remete à natureza do produto, todavia, torna-se um elemento distintivo que constrói a associação do nome comum e o produto da marca, temos como exemplo brasileiro o produto aparelho de barbear da marca Gillette.

Figura 01 - Distintividade adquirida



Fonte: Pesquisa pelo produto “gillette” no site Amazon,2024.

Nota-se que o logotipo da marca de vestuário “Farm” junto ao seu nome não carrega referência à natureza do produto, todavia, no cenário comercial brasileiro, o conjunto-imagem foi objeto de associação na mente do consumidor, com as roupas da marca.

Figura 02 - Distintividade atrelada ao surgimento



Fonte: pesquisa pelo logotipo da marca “Farm” no site Pinterest, 2024.

Por outro lado, a marca de aparelhos de barbear “Gillette” é um exemplo claro de distintividade adquirida. Embora o nome da marca derive de um substantivo comum que remete à natureza do produto, sua ampla publicidade e presença no mercado fizeram com que o nome se tornasse fortemente associado ao produto. Assim, o substantivo comum passou a ser identificado com a marca, destacando sua força distintiva no mercado consumidor.

Este capítulo destaca a importância da positivação da proteção do trade dress, evidenciando a diferença significativa entre o cenário jurídico brasileiro e o norte-americano. Enquanto os Estados Unidos contam com a Lanham Act, que proporciona uma robusta proteção ao conjunto-imagem das marcas, o Brasil ainda carece de uma legislação específica que aborde diretamente a distintividade do trade dress. A análise comparativa expôs que, embora os tribunais brasileiros frequentemente se amparem na Lei de Propriedade Industrial (LPI) para tratar de casos de concorrência desleal e violação de trade dress, essa prática não substitui a necessidade de uma regulamentação explícita.

A experiência norte-americana, consolidada ao longo de décadas, revela que a proteção do trade dress é um elemento essencial para a concorrência justa e a defesa da identidade de mercado das marcas. O Brasil, como maior economia da América Latina, possui condições socioeconômicas que justificam a criação de uma legislação que abarque os elementos distintivos das marcas, como forma de fortalecer o mercado e proteger os consumidores.

Além disso, exemplos práticos como as marcas “Gillette” e “Farm” ilustram os diferentes tipos de distintividade: adquirida e atrelada ao surgimento. Enquanto a Gillette demonstra como a publicidade pode transformar um termo comum em um poderoso elemento de identificação de

marca, a Farm destaca a força da distintividade atrelada à criação original de logotipos e nomes que não se referem diretamente ao produto.

Assim, é imperativo que o legislador brasileiro avance no sentido de reconhecer e proteger o *trade dress*, promovendo uma legislação que alinhe o país às melhores práticas internacionais e garanta uma proteção mais eficaz e justa para as marcas nacionais. Dessa forma, fortalecer-se-á o ambiente de negócios, incentivando a inovação e a competitividade, elementos fundamentais para o desenvolvimento econômico e a defesa da propriedade intelectual no Brasil.

3.1 DIVERGÊNCIAS ENTRE O ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO E *THE LANHAM ACT*

A fim de melhor delinear as divergências entre a Lei de Propriedade Industrial (LPI) e *The Lanham Act*, faz-se mister segmentar a presente análise em três partes: a cronologia da promulgação das leis, a natureza jurídica das infrações e a especificidade de cada um dos diplomas legais.

Analisando os diplomas normativos acima por um viés cronológico, logo verifica-se que *The Lanham Act*, o dispositivo legal protetor do *trade dress*, fora promulgado no ano de 1946, dado a este fato, corrobora-se a tese da antiguidade da preocupação jurídica do direito estadunidense no que tange à proteção dos elementos distintivos das marcas inseridas no mercado consumidor.

No Brasil, os primeiros vestígios de proteção ao *trade dress* puderam ser vislumbrados com o ato da promulgação da Lei 9.279/96, ou seja, alguns incisos do art.195 do ordenamento pátrio mencionado, contornam alguns aspectos sobre elementos distintivos atrelados às marcas dispostas no mercado.²

Nesta senda, traça-se um paralelo entre a preocupação do legislativo e judiciário estadunidense com a proteção dos elementos supramencionados, tal demanda no cenário concorrencial e jurídico, fora positivada 50 anos antes da normatização, um tanto quanto precária, no cenário brasileiro.

² Art. 195. III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos; V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

Quanto à natureza das infrações ao *trade dress*, há uma distinção manifesta entre os ordenamentos jurídicos referentes ao Brasil e aos Estados Unidos da América. No Brasil o que mais amolda-se às infrações ao *trade dress*, são considerados “crimes de concorrência desleal”, constantes nos incisos III, IV e V do art.195 da lei, ou seja, são infrações de ordem criminal. Há de se fazer um adendo, tendo em vista que há a possibilidade de ajuizamento de ações cíveis referentes à violação do *trade dress*, mas a LPI continua sendo a norma mais concreta acerca de sua proteção e suas sanções possuem natureza criminal.

Por outro lado, no que se refere a *The Lanham Act*, todas as violações ao *trade dress* e condutas defesas constantes no título VIII da lei, são de natureza cível.

É relevante salientar que, no que pese o país dispor da Lei de Direitos Autorais (LDA), o diploma normativo supra não abarca suficientemente a proteção do *trade dress*, em razão de seu objetivo, que é atribuir a proteção autoral à pessoas físicas, não havendo o foco de proteção ao direito autoral referente à pessoas jurídicas, conforme destacado:

Em primeiro, embora inegavelmente a disciplina dos direitos autorais autorize o empenho dos seus institutos sobre elementos da roupagem comercial, essa não serve ao *trade dress* como um todo, visto como o conjunto que é. Isso porque, de acordo com a LDA, o autor é pessoa humana. Assim, ainda que a composição do *trade dress* seja fruto da criação de uma ou de mais de uma pessoa humana, a proteção recairia a priori sobre a pessoa física responsável pela criação, e não sobre o negócio. Entende-se, portanto, que a proteção do *trade dress* por vias do direito autoral é eficaz para os seus fragmentos isoladamente, mas insuficiente para o seu todo, uma vez que, partindo da legislação nacional, o reconhecimento de direitos autorais às pessoas jurídicas é restrito. (Dias, 2019)

Quanto ao grau de especificidade de cada diploma, vê-se uma grande diferenciação entre a norma estadunidense e a norma brasileira. Verifica-se que os Estados Unidos da América, no ato da publicação do *The Lanham Act*, dedicaram todo um título dentro do diploma para tratar da proteção aos elementos distintivos atrelados a marca, no que tange às violações propriamente ditas, os pré requisitos para reivindicação de um *trade dress*, trazendo até mesmo elementos processuais como por exemplo a incumbência do ônus da prova na eventual propositura de ação de natureza cível atinente à violação de *trade dress*.

Em conclusão, observa-se que as divergências entre a Lei de Propriedade Industrial (LPI) brasileira e *The Lanham Act* estadunidense são significativas, tanto em termos cronológicos quanto no tratamento jurídico das infrações ao *trade dress*. Enquanto os Estados Unidos demonstraram uma preocupação precoce e mais detalhada com a proteção dos elementos

distintivos das marcas, consolidando-a de forma expressiva no The Lanham Act, o Brasil tardou a formalizar essa proteção, com disposições ainda insuficientes e majoritariamente focadas no aspecto criminal, conforme previsto na LPI. Além disso, a Lei de Direitos Autorais brasileira oferece uma proteção limitada ao *trade dress*, voltada apenas para fragmentos da criação, e não para o conjunto comercial como um todo. Assim, fica claro que a legislação brasileira ainda apresenta lacunas quando comparada à especificidade e abrangência da norma estadunidense, o que reforça a necessidade de aprimoramento no cenário jurídico nacional para garantir uma proteção mais eficaz e abrangente ao *trade dress* no Brasil.

4 ANÁLISE DAS DECISÕES PROCESSUAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS

O objetivo do presente capítulo consiste na análise de determinados elementos e fundamentações presentes nas decisões proferidas pelo TJMG, a fim de corroborar a tese de haver certa padronização nas decisões supramencionadas em razão da lacuna legal em torno do *trade dress* no ordenamento jurídico pátrio. É de suma relevância verificar os mecanismos que os juristas do estado utilizam para contornar a lacuna legal supramencionada e promover a proteção do instituto.

A partir de levantamento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, verificou-se a presença de elementos chaves presentes nos acórdãos, de modo a configurar uma certa padronização do uso de certos dispositivos legais.

Tanto para acolher ou negar provimento aos recursos interpostos pelas litigantes, vislumbra-se a fundamentação subsidiada, na Lei de Propriedade Industrial, assim como reiteradamente os desembargadores destacaram a ausência de positividade do instituto de *trade dress*. Verifica-se também, a reiterada utilização do art.5º, XXIX da Constituição Federal, que confere a proteção constitucional à propriedade industrial no país.

No mais, em razão da ausência de normatização do instituto vê-se a forte presença do uso de doutrinas empresariais e de direito concorrencial, bem como a utilização de precedentes do STJ. Os Acórdãos analisados, em sua totalidade, afirmam que a abrangência da violação do *trade dress* é maior do que a mera proteção marcária com registro no INPI.

Os acórdãos utilizados para reconhecer esta padronização foram os proferidos nas seguintes Apelações Cíveis: 1.0000.21.197513-1/002, 1.0000.23.110294-8/001, 1.0000.23.008320-6/002, 1.0000.24.072445-0/001; todas estas julgadas nos últimos dois anos.

Portanto, com a função de melhor demonstrar o padrão alegado acima, fora elegido o caso a ser analisado no próximo tópico por conter todos os elementos supramencionados, ou seja, a fundamentação na LPI, as citações de diversas doutrinas empresariais, assim como a utilização de precedentes do STJ.

Deve-se salientar que assim como o disposto acima, referente à alegação feita por julgadores quanto à pequena abrangência da proteção marcária com fulcro no registro no INPI quando comparada com a violação do *trade dress*, há a repetição da mesma constatação no Acórdão a seguir.

4.1 DESINCHÁ LTDA. VERSUS COISAS DA TERRA ALIMENTOS FUNCIONAIS LTDA. E OUTROS

A partir da introdução acima, passa-se à análise do caso demonstrativo Desinchá Ltda *versus* Coisas Da Terra Alimentos Funcionais Ltda. e Vemate Verdinha Industria Do Mate Ltda (processo nº 5179704-46.2018.8.13.0024), ação ajuizada no ano de 2018, na 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte. Sobre este caso, o cerne da lide concentra-se no pleito da sociedade empresária autora de abstenção do uso de marca pela sociedade empresária Ré, tendo em vista que esta, alegadamente pela parte sociedade empresária autora, estaria inserindo no mercado consumidor chás em embalagens com os mesmos elementos distintivos próprios da pleiteante.

Em sede de decisão liminar, a Juíza de piso, Dra. Cláudia Helena Batista, deferiu a tutela de urgência da sociedade empresária autora, de modo a determinar que a primeira sociedade empresária Ré se abstinhasse de utilizar a marca, devido sua exorbitante similaridade com os produtos da Requerente, fundamentando-se da seguinte forma: ***“Portanto, restou comprovado que as semelhanças são visíveis, o que pode acarretar em confusão do público destinatário do produto (...). Assim, a concessão da liminar requerida é cabível no presente caso, eis que preenchidos os requisitos para tanto”***.

Na fase processual instrutória, o laudo pericial foi de grande valia para comprovar a exorbitante similitude dos dois conjuntos-imagens. Ademais, tal exame fora imprescindível para

atestar a veracidade da possibilidade de confusão entre as duas marcas pelo mercado consumidor, alegada pela sociedade empresária autora.

No referido laudo, o *expert* utilizou de diversas técnicas específicas para atestar a similaridade da grafia, das cores, das disposições dos elementos gráficos e frases entre os produtos da sociedade empresária Requerente e da sociedade empresária Requerida; de modo a oportunizar o contraditório, respondendo quesitos formulados pelas sociedades empresárias litigantes.

A seguir, consta a imagem de um trecho relevante do documento supramencionado para a elucidação do descrito acima, referente á resposta do perito quanto a um quesito formulado pela parte autora:

Figura 03 - trecho do laudo pericial (quesito formulado pela sociedade empresária autora)

6 – RESPOSTAS AOS QUESITOS FORMULADOS PELA AUTORA

1. *Queira o Sr. Perito confirmar, pela análise dos documentos constantes nos autos, se os produtos das Rés, identificados pelas marcas "Murchá" e "Descanchá", apresentam características semelhantes às presentes no aspecto visual (trade dress) do produto da Autora, identificado pela marca "Desinchá".*

Resposta – Sim. O aspecto visual e a impressão de "conjunto" deixada pelo layout das embalagens dos produtos identificados pelas marcas "Murchá" e "Descanchá" apresentam características **semelhantes**, identificáveis visualmente, àquelas presentes no aspecto visual (trade dress) do produto identificado pela marca "Desinchá". Lembrando que a técnica aplicável determina (item 3.2 do laudo) que os os produtos devem ser "**apreiciadas sucessivamente, a fim de se verificar se a impressão causada por uma recorda a impressão deixada pela outra**", e somente após em conjunto "**decidir pela Impressão de conjunto das marcas e não pelos seus detalhes**".:

Apreciação sucessiva das Embalagens:



Impressão de conjunto das Embalagens:



https://www.piwox.com/media/1974067137861784747_3194084119

Fonte: TJMG/PJE processo nº 5179704-46.2018.8.13.0024 (Id.2085479803)

Vê-se que o *expert* cita o instituto de *trade dress* e ressalta que a avaliação de similaridade abrangiu todo o conjunto-imagem das duas marcas, quando confrontadas. As fotos acostadas no

trecho do laudo acima, trazem robustez aos argumentos da sociedade empresária Requerente de violação de *trade dress* e prática de concorrência desleal.

Posteriormente, o pleito autoral foi julgado procedente, no ano de 2022, tendo em vista que a magistrada reconheceu a violação do *trade dress* e ao direito de propriedade intelectual sagrado na lei 9279/96. É de suma relevância destacar o fato da Juíza ter consignado na sentença que o registro da marca Ré no INPI, em nada obstará o ajuizamento da ação e o reconhecimento da violação, tendo em vista que o *trade dress* possui amplitude para além do registro marcário. Confira-se o trecho supramencionado da sentença na íntegra:

Em razão disso, é possível que possa ocorrer confusão do consumidor quando adquirir os produtos. Dessa forma, a oferta, comercialização e manutenção dos produtos tal como comercializados constituem ofensa ao direito de propriedade merecendo ser confirmada a tutela de urgência que condenou as rés na obrigação de não fazer.

Cabe-me registrar que a ação não trata apenas da violação da marca, mas também da identidade visual como um todo, o *trade dress*. Logo, a concessão das marcas pelo IPNI não acarretam na improcedência dos pedidos. Além disso, não cabe, nesse processo, a discussão acerca da nulidade dos registros conferidos pelo INPI, face a incompetência deste juízo.

Ainda que a ré tenha conseguido o registro das marcas, entendo que enquanto esse registro não existia e presente a identidade visual entre os produtos houve ofensa ao direito de propriedade merecendo ser confirmada a tutela de urgência que condenou as rés na obrigação de não fazer. (BELO HORIZONTE. 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte. Processo Judicial de nº 5179704-46.2018.8.13.0024 – grifado pela autora)

As sociedades empresárias Requeridas condenadas interpuseram a Apelação Cível de nº 1.0000.19.014243-0/005, que foi julgada pela 16ª Câmara Cível Especializada do TJMG; o acórdão teve como relator o Desembargador Tiago Gomes de Carvalho Pinto. As sociedades empresárias Rés apelaram da sentença no sentido de que a decisão teria sido “extra petita”, ou seja, teria ultrapassado a demanda autoral ao confundir os termos “marca” e “*trade dress*”, além de alegarem que a lide tratava-se de *sham litigation* promovido pela sociedade empresária autora.

A priori, é de suma relevância abrir um adendo para conceituar o termo *Sham Litigation* que, sinteticamente, se trata do abuso de direito do titular da marca, todavia, a autora Samantha Bancroft Vianna Braga (2015) traz à baila um conceito mais amplo sobre o instituto: “*Aqui estaria caracterizado não só o abuso do direito de marca, mas também o abuso do direito de ação para obter vantagem econômica indevida e ganhos externos não mais lastreados no direito material (marcário), o chamado ‘sham litigation’*”(Braga, 2015).

Retomando à análise do recurso mencionado anteriormente, verifica-se que o voto do relator foi majoritariamente fundamentado nos laudos periciais apresentados na fase instrutória da ação judicial, outrossim, fundamentou-se também na doutrina empresarial/concorrencial. O relator, assim como a Juíza de piso, reconheceu a violação do *trade dress* e a prática de concorrência desleal, segue trecho do acórdão referido:

Dessa forma, a meu juízo, não se há de negar a possibilidade de o consumidor ser levado ao erro/confusão entre os produtos "DESINCHÁ" e "MURCHÁ"/"DESCANCHÁ", induzindo-o, pois, a adquirir um produto pensando trata-se de outro sabor de chá pertencente à mesma empresa, buscando pegar "carona" no sucesso da marca autora. De conseguinte, considerando a prova da prática de concorrência desleal, resultante da violação do conjunto-imagem (*trade dress*) da autora/terceira apelante, bem como do aproveitamento parasitário do renome e da reputação da marca DESINCHÁ, não se pode negar a existência de dano de natureza material, pelo desvio de clientela em prejuízo da autora/terceira apelante (...). (MINAS GERAIS. **16ª Câmara especializada Cível**. TJMG. Apelação Cível 1.0000.19.014243-0/005)

Noutro ponto, é interessante destacar que o relator, assim como o juízo *a quo*, salienta o fato da lide não se limitar à violação da marca no seu elemento de registro no INPI, mas sim consistir na violação do conjunto-imagem da parte autora como um todo, em um ato de concorrência desleal em espécie cometido pelas sociedades empresárias Rés, o parasitismo. Confira-se o trecho do acórdão sobre o arguido acima:

Ademais, a proteção do *trade dress* independe da existência de registro junto ao órgão competente, conforme já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça: "(...) **Por fim, mas não menos importante, é necessário ressaltar que a tutela jurídica conferida ao *trade dress* - quando viola a lealdade concorrencial - independe de eventual amparo específico conferido formalmente pelos órgãos competentes a elementos autônomos que o integram, como a que pode resultar de eventual registro da marca ou do desenho industrial ou, ainda, do direito autoral. Isso porque a proteção ao conjunto-imagem é autônoma, fundamentando-se, conforme já demonstrado, na repressão à concorrência desleal (art. 2º, V, Da LPI), e não, necessariamente, nos institutos formais de direito de propriedade intelectual"** (REsp 1.677.787 SC - Rel. Min. NANCY ANDRIGHI - j. 26.09.2017). (MINAS GERAIS. **16ª Câmara especializada Cível**. TJMG. Apelação Cível 1.0000.19.014243-0/005 – grifado pela autora)

Portanto, vislumbra-se que tanto o Acórdão quanto a sentença da ação judicial em tela, foram fundamentados em decisões de tribunais superiores e na doutrina existente, demonstrando a clara lacuna legislativa que paira sobre o instituto jurídico do *trade dress*. Enquanto a concorrência

desleal dispõe de positivação e dispositivos legais que a coíbem, a proteção do *trade dress* é defasada no que tange o arcabouço normativo brasileiro.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo de todo o levantamento bibliográfico para a realização do presente trabalho, verificou-se a necessidade latente de positivar o instituto jurídico do *trade dress* a fim de coibir tentativas e atos concretos de concorrência desleal. Com a finalidade de corroborar a afirmativa acima, vislumbra-se o caso referente ao processo judicial de nº 5179704-46.2018.8.13.0024, analisado no tópico 4.1.

No caso mencionado acima, a sociedade empresária Ré tenta desviar-se da configuração da prática de atos de concorrência desleal afirmando que a parte autora estaria promovendo *sham litigation*, e que o registro da marca na autarquia INPI era o suficiente para a descaracterização do ato ilícito, desprezando a violação do conjunto-imagem da sociedade empresária autora.

Ainda sobre o processo judicial acima, tanto o juízo *a quo* quanto o *ad quem* precisaram utilizar a Lei de Proteção Industrial para fundamentar a configuração do ato da prática de concorrência desleal, no que pese a lei promover sanções de caráter criminal e o processo em questão ser julgado na justiça cível.

Ademais, nas diversas apelações cíveis mencionadas no capítulo 4, os relatores insistem no fato de estarem realizando o julgamento acerca de um instituto ainda não positivado.

Neste sentido, vislumbra-se que a ausência de positivação do instituto de *trade dress* no ordenamento jurídico abre portas para que atos ilícitos sejam praticados sem que haja uma lei específica para delinear a violação do conjunto-imagem. Tendo este panorama em vista, utilizam-se de precedentes, doutrinas e a LPI para determinar se houve ou não o ato ilícito.

No que pese a utilização de precedentes dos tribunais superiores, assim como a utilização da LPI e das doutrinas ainda promoverem determinada proteção ao *trade dress*, deve-se admitir a grande insegurança jurídica gerada pela ausência de regulamentação do instituto por lei específica.

No mais, assim como dissertado no capítulo 2 do presente estudo, o Brasil não possui óbices concretos para que haja a positivação do instituto de *trade dress* no ordenamento jurídico, ao passo que também possui demanda crescente para que o seja feito, devido ao fato de ser a potência comercial da América Latina e possuir incontáveis novas empresas surgindo no mercado.

O Brasil, no que pese o tratamento sobre os limitadores do direito à livre concorrência ter ocorrido tardiamente, quando se realiza a comparação com os Estados Unidos da América, carece da positivação dos novos institutos inerentes à atividade empresarial, pois na última década houve a grande difusão do pensamento neoliberal acerca dos benefícios do empreendedorismo, fazendo com que um grande montante de empresas de diversas escalas surgissem no mercado.

Outrossim, conforme analisado no presente trabalho, percebe-se que o instituto jurídico estudado possui uma abrangência maior do que a própria marca em si, de modo com que a positivação do *trade dress* garantiria a proteção específica e eficaz à roupagem dos produtos e serviços dispostos no mercado.

A maior abrangência supramencionada pode ser vislumbrada quando os relatores das apelações dispostas no presente trabalho, salientam que a violação do *trade dress*, para que seja configurada, independe do registro da marca violadora na autarquia do INPI. Vislumbra-se que a proteção marcária atual é insuficiente no que concerne à proteção do instituto jurídico alvo da presente pesquisa.

Portanto, assim como mencionado no presente trabalho, a concorrência é uma atividade essencial para a promoção de um mercado saudável para as empresas e os consumidores, todavia, o princípio da livre concorrência amparado constitucionalmente como pilar da ordem econômica nacional, deve ser balizado através de não somente a positivação do *trade dress*, como também a efetiva aplicação da Lei de Propriedade Industrial (LPI).

Ademais, compreende-se a partir de todo o histórico do Brasil referente a ratificação de tratados internacionais como a CUP e a promulgação de leis que limitam a concorrência como a LPI, bem como a promulgação da lei que regulamenta o Sistema Brasileiro de Defesa a Concorrência, qual seja a lei 12.529/2011, ainda que se trate da matéria de forma tardia em relação aos outros países, tal histórico possui o potencial de promover a positivação do instituto jurídico de *trade dress*.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA XAVIER. As possibilidades de proteção ao trade dress. v. 41 n. 2 (2015): **Direito Privado: Direito Empresarial, Direito do Consumidor e Direito Civil**. Disponível em:

<https://revistaseletronicas.pucrs.br/fadir/article/view/13642>. Acesso em: 18 jun. 2024.

ALMEIDA, Marcos Elidius Michelli de. **Abuso de Direito e Concorrência Desleal**. São Paulo: Quartier Latin, 2004.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 24 maio 2024

BRASIL. **Convenção de Paris**. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-](https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/CUP.pdf)

[br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/CUP.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/CUP.pdf). Acesso em: 28 mai. 2024.

BRASIL. **LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996**. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 02 jun. 2024.

BRASIL. **Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG)**. Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada. Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA - EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - PROTEÇÃO REGISTRAL DA MARCA - REGISTRO NO INPI - CONCORRÊNCIA DESLEAL E CONFUSÃO AO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA - MARCAS FRACAS. Apelação Cível 1.0000.23.008320-6/002 5229159-38.2022.8.13.0024. Relator: Des. Marcos Henrique Caldeira Brant. Publicação: 24/05/2024.

BRASIL. **Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG)**. Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada. Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA - PROTEÇÃO REGISTRAL DA MARCA - REGISTRO NO INPI - CONCORRÊNCIA DESLEAL E CONFUSÃO AO CONSUMIDOR - EXISTÊNCIA - DANO MATERIAL PRESUMIDO - LUCROS CESSANTES - SENTENÇA REFORMADA.

Apelação Cível 1.0000.24.072445-0/001 5005911-38.2019.8.13.0313. Relator: Des. Marcos Henrique Caldeira Brant. Acórdão: 22/05/2024. Publicação: 24/05/2024.

BRASIL.Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG). Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada. Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS - PRELIMINARES - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEIÇÃO - NULIDADE POR VÍCIO DE SENTENÇA EXTRA PETITA - INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO - NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - ACOLHIMENTO. Apelação Cível 1.0000.19.014243-0/005 5179704-46.2018.8.13.0024. Relator: Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto. Acórdão: 06/09/2023. Publicação: 13/09/2023.

BRASIL.Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG). Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada. Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA - JUSTIÇA GRATUITA - PREPARO - ATO INCOMPATÍVEL - EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO - PROTEÇÃO REGISTRAL DA MARCA - REGISTRO NO INPI - CONCORRÊNCIA DESLEAL E CONFUSÃO AO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA. Apelação Cível 1.0000.23.110294-8/001 5014907-93.2017.8.13.0701. Relator: Des. Marcos Henrique Caldeira Brant. Acórdão: 06/12/2023. Publicação: 11/12/2023.

BRASIL.Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG). Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada. Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - AÇÃO ORDINÁRIA - ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA - ALTO RENOME - PROTEÇÃO ESPECIAL - TRADE DRESS DOS PRODUTOS - SIMILITUDE - VERIFICAÇÃO - CONCORRÊNCIA DESLEAL - DANOS MORAIS - IN RE IPSA - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANOS MATERIAIS - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Apelação Cível 1.0000.21.197513-1/002 5005631-09.2021.8.13.0245. Partes: não fornecidas. Relator: Des. Adriano de Mesquita Carneiro. Acórdão: 05/06/2024. Publicação: 12/06/2024.

CARVALHO, Dahyana Siman. **Concorrência desleal**. 1 abr 2011. Disponível em: <https://ambitojuridico.com.br/concorrenca-desleal/> . Acesso em: 25 mai. 2024.

DIAS, Layse Rhayana Marcelino. **Para além do conjunto-imagem: a proteção do trade dress no ordenamento jurídico brasileiro**. 2019. 77 f. Monografia (Graduação em Direito) - Departamento de Direito, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/51588> Acesso em: 13 mai. 2024.

BRASIL. **1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte. TJMG**. Decisão Liminar. Processo nº 5179704-46.2018.8.13.0024. Desinchá Ltda (Agravante) x Coisas da Terra Alimentos Funcionais Ltda e outros. Relatora: Dra. Cláudia Helena Batista. 2018. Disponível em: <https://pje.tjmg.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=2299732&ca=ce1d61950b4ed7ee90bf6359793b7cccc5449be75accb488e30e3ad676dba4df556dbcf4d25df603234882a44b491716554eb10e1f13c0b4&aba>. Acesso em: 23 out. 2024

ESTADOS UNIDOS. **U. S. TRADEMARK LAW**. Washington, D.C. 25 nov.2013. Disponível em: https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf. Acesso em: 25 mai. 2024.

FRANCO, Vera Helena de Mello. **Manual de direito comercial**, p.132, 2001 *apud* Tomazette, 2022, p.158

GRAU, Eros Roberto. **Princípio da Livre Concorrência: Função Regulamentar e Função Normativa**. Revista Trimestral de Direito Público. 4/1993. São Paulo, Malheiros. p. 126.)

MCCARTHY, J. Tomas. **McCarthy on Trademarks and Unfair Competition**. 4. ed. Nova Iorque: Thomson Reuters, 2015.

SANTA CRUZ, André. **Manual de Direito Empresarial Volume Único**. 12ª edição. São Paulo. JusPodvim. 2022.

BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça (STJ)**. Recurso Especial nº 1.943.690 - SP (2021/0177329-5). Relatora: Ministra Nancy Andrighi. STJ, 2021. Disponível em:

https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=137625806&num_registro=202101773295&data=20211022&tipo=91&formato=PDF. Acesso em: 21 mai. 2024

TOMAZETTE, Marlon. **Curso de direito empresarial: teoria geral e direito societário**. 13. ed. São Paulo: Saraivajur, 2022. 720 p.

XAVIER, Vinicius de Almeida. **As possibilidades de proteção ao trade dress**. Direito & Justiça, [S.L.], v. 41, n. 2, p. 248, 29 jul. 2015. EDIPUCRS.

YAZAKI, BRUNA FUKUHARA. **Trade dress: as experiências brasileiras e a norte-americana**. Disponível em: <https://dspace.mackenzie.br/items/38687f22-2b40-4287-9c78-058aeb1af2f0>. Acesso em: 18 jun. 2024.