



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
FACULDADE DE DIREITO

FERNANDO DE PAULA ANDRADE

**O INSTITUTO DO TRADE DRESS E A PROTEÇÃO AOS WEBSITES:
UM ESTUDO DE CASO**

JUIZ DE FORA

2016

FERNANDO DE PAULA ANDRADE

**O INSTITUTO DO TRADE DRESS E A PROTEÇÃO AOS WEBSITES:
UM ESTUDO DE CASO**

Monografia apresentada à Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel. Na área de concentração Direito sob orientação da Profa. Ms. Luciana Tasse Ferreira.

JUIZ DE FORA – MG

2016

FOLHA DE APROVAÇÃO

FERNANDO DE PAULA ANDRADE

O INSTITUTO DO TRADE DRESS: Um estudo de caso

Monografia apresentada à Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel. Na área de concentração Direito submetida à Banca Examinadora composta pelos membros:

Orientadora: Profa. Ms. Luciana Tasse Ferreira
Universidade Federal de Juiz de Fora

Prof. Dr. Leonardo Alves Corrêa
Universidade Federal de Juiz de Fora

Prof. Ms. Vitor Schettino Tresse
Universidade Federal de Juiz de Fora

PARECER DA BANCA

APROVADO

REPROVADO

Juiz de Fora, de de 2016

Agradeço a todos que contribuíram para a produção deste trabalho, seja com apoio acadêmico seja com apoio emocional. Agradeço especialmente a minha orientadora, Profa. Ms. Luciana Tasse Ferreira, pela dedicação, presença e empatia.

RESUMO

O *trade dress* é um recente instituto no esforço de se proteger o conjunto gráfico e sensorial de um produto ou serviço e com isso, reprimir a concorrência desleal. Com o avanço do comércio eletrônico, que ganha cada vez mais consumidores em todo o mundo, as empresas investem na criação de *websites* que sejam atrativos e úteis a seus clientes. Sabendo que os *websites* que mais se destacam e apresentam bons resultados estão suscetíveis a ter seu “*look and feel*” copiados por concorrentes que desejam ludibriar os consumidores, torna-se relevante questionar a aplicabilidade da proteção do *trade dress* aos *websites*. Desta forma, o presente trabalho pretende, em um primeiro momento, analisar os requisitos para a proteção do *trade dress* apresentados por Soares (2004) e, posteriormente, avaliar os quesitos conforme as particularidades dos *websites*. Ao final, busca-se, a partir do estudo de um caso concreto, aplicar a teoria investigada, a fim de se alcançar uma possível resposta ao questionamento feito.

Palavras-chave: Trade Dress. Websites. Concorrência Desleal. Comércio Eletrônico.

ABSTRACT

The trade dress is a recent institute in an effort to protect the graphic and sensory combination of a product or service and thereby rebuking unfair competition. With the advancement of e-commerce, which gains more and more consumers around the world, companies invest in creating websites that are attractive and useful to your customers. Knowing that the websites that stand out with good results are likely to have their "look and feel" copied by competitors who wish to deceive consumers, it is important to question the applicability of trade dress protection for websites. Thus, this study aims at first, to examine the requirements for trade dress protection presented by Tinoco Soares (2004) and subsequently evaluate the questions as the particularities of websites. Finally, it seeks, from the study of a particular case, apply the theory investigated in order to achieve a possible answer to the question made.

Keywords: Trade Dress. Websites. Unfair Competition. E-commerce.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Imagem 1 – <i>Website</i> Blue Nile I.....	36
Imagem 2 – <i>Website</i> Blue Nile II	36
Imagem 3 – <i>Website</i> Diamond.com I	37
Imagem 4 – <i>Website</i> Diamond.com II	37

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	08
1 O INSTITUTO DO TRADE DRESS	11
1.1 Introdução ao instituto	11
1.2 O julgado Two Pesos v. Taco Cabana e suas repercussões.....	12
1.3 Os requisitos para a proteção ao <i>trade dress</i>	14
1.4 O <i>trade dress</i> como proteção à concorrência desleal	18
2 A PROTEÇÃO AOS WEBSITES.....	22
2.1 O comércio eletrônico	22
2.2 O “ <i>look and feel</i> ” dos <i>websites</i>	23
2.3 A aplicação dos requisitos no âmbito dos <i>websites</i>	25
3 UM ESTUDO DE CASO	32
3.1 O caso <i>Blue Nile</i>	32
3.2 Aplicação dos requisitos no caso concreto	33
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS	39
REFERÊNCIAS	42

INTRODUÇÃO

Em um mercado cada vez mais competitivo, as empresas fazem de tudo para se destacar das concorrentes, e com isso o investimento em uma identidade visual que fortaleça a sua imagem e faça com que os consumidores associem rapidamente aquele conjunto gráfico e sensorial a sua fonte, cresce gradualmente.

Ao mesmo passo em que empresas investem em sua imagem, outras tentam se aproveitar da boa reputação das grandes empresas, imitando seus traços característicos.

Buscando combater tais práticas ardilosas surge a teoria da proteção ao *trade dress*, que tem sua gênese recente e fora trazida para a doutrina pátria como conjunto-imagem. O *trade dress* – que no nosso sistema não tem proteção por exclusiva, mas apenas pelos mecanismos da concorrência desleal constitui-se, no elemento significativo constituído pela totalidade significativa do objeto simbólico exercitado na prática de mercado como produto ou serviço (BARBOSA, 2011).

O *trade dress* é de grande importância na defesa dos signos identificadores de uma empresa. De certo que o maior signo identificador de uma empresa é a marca, que é protegida individualmente¹, porém há outras formas para que o consumidor reconheça aquele produto ou serviço, como as cores e formatos de uma embalagem, ou o *layout* ou fachada de um estabelecimento, elementos não registráveis no nosso ordenamento jurídico.

Pela lacuna normativa o instituto do *trade dress* é essencialmente uma construção doutrinária e jurisprudencial, e assim sendo, carrega certa nebulosidade e incerteza sobre seu âmbito de aplicação e a forma como deve ser praticado no caso concreto. Esta nebulosidade aumenta quando relacionamos o Direito com a internet. Por seu dinamismo, intangibilidade, e falta de regulamentação, a internet sempre apresenta grande desafio para aqueles estudiosos que enveredam por este ambiente. Assim, emerge a seguinte questão: poderia o instituto do *trade dress* ser aplicado aos *websites*?

¹ O artigo 2º, inciso III, da lei 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, dispõe: “A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: III - concessão de registro de marca

Tal questão ganha relevância na medida em que o comércio eletrônico cresce e ganha participação cada vez maior na receita e nos esforços das empresas, e o *website* se torna o caminho pelo qual os consumidores chegam a elas.

Conforme aponta Mikels (2014),

As sites become more popular, so too will the attempts by competitors to gain visitors to other similar websites by using the goodwill created by consumers to identify the sources of the online sites they visit. As a result, website owners have explored various legal remedies to protect their websites.

É importante esclarecer que quando se menciona o mercado tradicional e o eletrônico busca-se estabelecer uma divisão didática e não uma contraposição entre eles, uma vez que o mercado é um só e engloba todas as formas de atuação dos agentes econômicos envolvidos.

Em busca da resposta à questão proposta, a hipótese é a de que a aplicação do instituto do *trade dress* aos *websites* é possível, observando os requisitos exigidos para a proteção do conjunto-imagem dos produtos e serviços tradicionais, tendo em vista o marco teórico do Concorrência Desleal vs. Trade Dress e/ou Conjunto-Imagem, adotado para nortear a interpretação construtiva pretendida.

Em sua obra, Tinoco Soares aborda o conceito do *trade dress*, através do qual engloba as diversas manifestações gráficas e sensoriais de um produto ou serviço, como cores, construções, embalagens. Aponta os quesitos para a proteção do conjunto-imagem de um produto, notadamente a distintividade, significação secundária e não funcionalidade. Assim, o autor busca apresentar o instituto como uma opção na defesa da propriedade industrial, incluindo-o na repressão contra a concorrência desleal.

O objetivo é analisar as construções teóricas consolidadas acerca do tema, identificar as peculiaridades que o comércio eletrônico traz para o exame da matéria para que se possa, ao final, apontar um direcionamento quanto ao inquérito da aplicação da proteção ao *trade dress* aos *websites*.

Para tanto, o trabalho se divide em três capítulos. O primeiro se destina a apresentar o conceito do *trade dress* e os requisitos para sua aplicação trazidos pela doutrina nacional e estrangeira. O segundo capítulo busca acarear a teoria exposta no anterior com os *websites*, a fim de conformar os quesitos para a proteção do conjunto-imagem às particularidades dos sítios eletrônicos. No terceiro capítulo é proposto um estudo de caso,

pelo qual se pretende demonstrar a apreciação dos requisitos da proteção do *trade dress* ante a ocorrência de uma suposta imitação do *website* de uma empresa. E finalmente, são feitas algumas considerações finais, a título de conclusão.

1 – O INSTITUTO DO TRADE DRESS

1.1 - Introdução ao instituto

A identidade visual de uma empresa é por vezes tão, ou mais, significativa do que sua própria marca, seja a embalagem de seu produto, a arquitetura de seu estabelecimento, o uniforme de seus funcionários ou até mesmo cores e cheiros que remetam o consumidor a seu nome. A identidade visual é um sistema de signos criados e organizados que representam e comunicam a identidade conceitual da marca, conforme os critérios e princípios desta. Tem como objetivo identificar o produto ou serviço, gerando associação entre a marca e o consumidor; diferenciá-lo, uma vez que elementos gráficos únicos permitem a diferenciação do produto ou serviço em relação a concorrência, sendo um recurso para facilitar o reconhecimento do produto na prateleira, por exemplo; de associação, na medida em que a identidade visual funciona como um carimbo, isto é, a marca em caminhões ou embalagens vinculam o produto ao consumidor; e reforça o produto ou serviço e aquele valor ou princípio que a empresa deseja transmitir (VÁSQUEZ, 2011).

O poder de um *branding*² às vezes é tão forte que nem se precisa dizer o nome ou marca da empresa para que o consumidor saiba de quem se trata, como por exemplo, um recente comercial do banco Itaú, em que o destaque a cor laranja cria uma identidade de modo que mesmo sem a referência direta ao banco o consumidor já reconhece a marca propagandeada.

A partir do momento em que a identidade visual de um produto ou serviço ganha tamanha relevância, passando a se tornar um grande fator econômico e de sucesso para a empresa, esta se torna alvo de imitação. Buscando o caminho mais curto e se aproveitar da boa reputação que a marca carrega, concorrentes passam a imitar a aparência, totalmente ou

² Brand é uma coleção de imagens e ideias que representam um produtor econômico; para ser mais específico, refere aos atributos descritivos verbais e símbolos concretos, como o nome, logo, slogan e identidade visual que representam a essência de uma empresa, produto ou serviço. Branding pode ser considerado o ato de administrar a “brand” de uma empresa.

parcialmente, daquela e se tornam verdadeiros parasitas, uma vez que lucram através do investimento e trabalho do outro.

A fim de proteger a propriedade industrial, o ordenamento brasileiro estabeleceu mecanismos enumerados pela Lei da Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96):

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

- I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
- II - concessão de registro de desenho industrial;
- III - concessão de registro de marca;
- IV - repressão às falsas indicações geográficas; e
- V - repressão à concorrência desleal.

Observa-se que alguns dos elementos da identidade visual de uma empresa, como o nome, a marca, o desenho industrial são protegidos especificamente pela Lei da Propriedade Industrial e através do registro desses na Junta Comercial e no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Destarte, os demais elementos visuais externos que compõem o produto ou serviço são abarcados de maneira genérica pela repressão a concorrência desleal.

A esses demais elementos, que não são diretamente protegidos e que compõem a identidade visual da empresa, costumou-se chamar de *trade dress* ou conjunto-imagem. Embora o instituto do *trade dress* já esteja bastante difundida, com números casos na jurisprudência onde este tenha sido invocado, não há ainda uma definição legislativa para o termo. Deve-se, portanto, recorrer à doutrina e jurisprudência a fim de encontrar uma conceituação satisfatória. Nas palavras de Tinoco Soares (2004):

o *trade dress* que para nós é o ‘conjunto-imagem’, significa a imagem total ou aparência geral de um produto ou serviço, incluindo, mas não limitado a, desenho da embalagem, rótulos, recipientes, mostruários, decoração, o desenho do produto, a característica do produto ou a combinação de características do produto, não devendo o ‘trade dress’ ser protegido sob essa forma se, eventualmente for funcional.

É o aspecto visual como o produto ou serviço é apresentado.

1.2 - O julgado Two Pesos v Taco Cabana e suas repercussões

Ante a imprecisão do delineamento do instituto é inegável a importância do julgado *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*³, decidido pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América, em junho de 1992, que definiu as bases que norteariam as decisões futuras.

Neste célebre caso, Taco Cabana abriu seu primeiro restaurante mexicano em 1978, na cidade de San Antonio, nos EUA, e logo em alguns anos já havia aberto mais cinco restaurantes, todos com as mesmas características particulares, seu conjunto-imagem, que foi definido como: uma atmosfera festiva para as refeições com áreas internas e externas, decoradas com objetos, cores brilhantes, quadros e murais. A parte externa era composta de áreas coberta e descoberta, podendo ser isoladas uma da outra por meio de portas suspensas. A parte externa da construção era festiva com cores vivas e utilizava listras pontadas e de néon no contorno de sua forma. Toldos e guarda-sóis brilhantes completavam o tema decorativo.

A *Two Pesos* abriu seu restaurante em Houston, Estados Unidos da América, em 1985, com decoração essencialmente idêntica ao da rede Taco Cabana. *Two Pesos* abriu novos restaurantes, conquistando cada vez mais clientes, de modo que Taco Cabana pleiteou judicialmente contra a infração de seu *trade dress*, e obteve êxito em decisão que ficou conhecida mundialmente.

A decisão enunciada definiu que aquele que postula a proteção de seu conjunto-imagem deve demonstrar que a aparência do seu produto tenha adquirido o significado secundário, e que não seja apenas traços que descrevam este. Veja: “Marks which are merely descriptive of a product are not inherently distinctive... This acquired distinctiveness is generally called “secondary meaning.”⁴

Ainda que não tenha sido a primeira vez que o instituto do *trade dress* fora invocado, esse julgado foi de extrema importância, pois definiu os requisitos para que o conjunto-imagem fosse protegido:

The general rule regarding distinctiveness is clear: An identifying mark is distinctive and capable of being protected if it either (1) is inherently distinctive

³ *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763 (1992).

⁴ Marcas que são meramente descritivas de um produto não são inerentemente distintivas... Este carácter distintivo adquirido é geralmente chamado de "significado secundário". (tradução livre)

or (2) has acquired distinctiveness through secondary meaning... It is also clear that eligibility for protection under § 43(a) depends on nonfunctionality.⁵

Embora a Suprema Corte americana tenha apresentado os quesitos para que um signo receba proteção, esta usou a expressão “ou”, considerando que, provada a distintividade não se precisaria comprovar a aquisição do significado secundário.⁶ Todavia tal afirmação se mostrou equivocada e ainda que muitas decisões tenha seguido nesse sentido, a decisão “Two Pesos” não foi interpretada e aplicada uniformemente, de modo que a jurisprudência se manteve fragmentada (STEVENS, 2006).

A Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros.*, em 2000, revisitou a questão da distintividade inerente no *trade dress* e estabeleceu a brilhante regra que o design e configuração de produto nunca pode ser protegido por razões de carácter distintivo intrínseco por si só e deve sempre ter adquirido significado secundário (STEVENS, 2006).

1.3 - Os requisitos para a proteção ao *trade dress*

A partir de então, as cortes ao analisar a proteção ou não do *trade dress* de um produto ou serviço, deveriam verificar se o objeto é inerentemente distintivo; adquiriu significado secundário; e se o conjunto-imagem não é funcional.

"*Distinctiveness*", doravante distintividade, significa que um *trade dress* é particularmente distinto, através da qual empresas ou clientes daquele mercado podem reconhecer o fabricante da mercadoria. De um modo geral, distintividade é a função de distinguir a parte principal da mercadoria.

Tinoco Soares (2004) leciona que:

Para que um produto seja considerado distinto precisa apresentar as seguintes características: 1) incomum e notável – isto é, possuir uma aparência única de modo que os consumidores e/ou usuários, conhecedores das opções existentes no mercado pudessem se valer da mesma para identificar a origem do produto; 2) possibilidade de separação entre o produto e o conceito – que é reconhecido pelo

⁵ A regra geral sobre o carácter distintivo é clara: uma marca de identificação é distintivo e capaz de ser protegido se quer (1) é intrinsecamente distintivo ou (2) adquiriu carácter distintivo através significado secundário ... É também claro que a elegibilidade para proteção ao abrigo do § 43 (a) depende da não funcionalidade. (tradução livre). *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763 (1992)

⁶“Proof of secondary meaning is not required to prevail on a claim under § 43(a) of the Lanham Act where a trade dress at issue is inherently distinctive”. *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763 (1992)

consumidor e/ou usuário como indicador de origem, em vez de um padrão ou símbolo decorativo; 3) probabilidade de funcionar, primordialmente, como um designativo da origem – do produto – isto é, os consumidores e/ou usuários provavelmente serão motivados, exceto incidentalmente, a adquirir o produto porque sua configuração significa outra coisa que não a origem.

Desta forma, o conjunto-imagem deve ser único e não usual no campo em que o objeto pertence, e não deve ser uma mera ornamentação comumente adotada ou já conhecida por uma determinada classe de mercadoria ou de serviço, já que tais elementos não tem força para desempenhar o papel identificador da origem daquele.

Como resultado, conclui-se que o escopo de proteção conferido ao *trade dress* é diretamente proporcional ao seu grau de distintividade. Conjuntos-imagem únicos e absolutamente distintivos são merecedores de um amplo escopo de proteção, enquanto aqueles não tão distintivos fazem jus a um limitado escopo de proteção, o que certamente influenciará o exercício de direitos exclusivos em face de terceiros (SOARES, 2004).

É certo que para um conjunto-imagem gozar de proteção contra imitações este deve ser distintivo. Assim, o uso de cores ou um formato genérico, a princípio não seria considerado distinto o suficiente, a não ser que, no entanto, esses signos tenha adquirido um “secondary meaning” ou significado secundário.

Neste sentido elucidada brilhantemente DIAMOND(1983, *apud* SOARES, 2004):

When a descriptive term, geographical name, or personal surname becomes distinctive through widespread exclusive use so that it functions as trademark, it is said to have acquired a ‘secondary meaning’. This is intended to convey the idea that the term has lost primary meaning (descriptive, geographical or surname) and developed a new one, symbolizing the goods or services of one particular supplier. But the new meaning then has become primary, and calling it ‘secondary’ does not make the concept any easier to understand. Some courts have noted this semantic difficulty, which has handicapped the expression ‘secondary meaning’ from its inception. Nevertheless, ‘secondary meaning’ became firmly entrenched in the trademark vocabulary.⁷

⁷ “Quando um termo descritivo, nome geográfico, ou o sobrenome pessoal torna-se distintivo através do uso difundido exclusivamente para que ele funcione como marca, é dito ter adquirido um ‘significado secundário’. Este destina-se a transmitir a ideia de que o termo perdeu significado primário (descritiva, geográfica ou sobrenome) e desenvolveu um novo, simbolizando os bens ou serviços de um fornecedor específico. Mas o novo significado, em seguida, tornou-se primário, e chamando-o ‘secundário’ não faz o conceito mais fácil de entender. Alguns tribunais têm notado esta dificuldade semântica, o que prejudicou a expressão ‘significado secundário’ desde o seu início. No entanto, ‘significado secundário’ tornou-se firmemente enraizada no vocabulário da marca. (tradução livre)

O significado secundário surge quando, na mente do consumidor, o *trade dress* identifica a origem do produto, em vez de apenas o próprio produto, isto é, os consumidores não precisam de identificar o *trade dress* com a fonte particular do produto, mas deve associá-lo com uma determinada fonte, mesmo que não possa nomeá-lo. Assim o significado é “secundário” porque é a segunda acepção atribuída aquele conjunto-imagem pelo consumidor, ao longo do tempo.

Ainda que não haja uma fórmula específica, a casuística mostra que ao avaliar se um determinado *trade dress* adquiriu significado secundário ou não, deve-se estar atento a requisitos como: a) período de tempo que o conjunto-imagem tem sido usado; b) exclusividade do uso; c) aumento das vendas; d) e quantidade de propaganda. Como aventado pelo julgado *Herman Miller, Inc v. Palazzetti Imps & Exps., Inc.*⁸, uma pesquisa de mercado pode contribuir consideravelmente para a averiguação dessa significância, embora não seja um requisito para tanto.

É importante ressaltar que o significado secundário está intrinsicamente ligado ao mercado relevante, na área mercadológica de atuação daquele produto ou serviço. Na inteligência de BARBOSA (2011):

a significação secundária presume a prática simbólica num mercado determinado, que, pelos processos de criação de uma percepção junto ao público de que o signo já não designa um elemento do domínio comum, mas assinala uma origem específica para um produto ou serviço.

O conjunto-imagem deve ser inerentemente distinto e ter adquirido significado secundário, e ainda deve ser não funcional, ou seja, um atributo do produto ou a embalagem não pode ser protegido como *trade dress* se serve a uma finalidade funcional.

Características que são essencialmente para o uso ou para a finalidade do produto, que afetam o custo ou a qualidade do produto, ou que ainda são necessárias para a habilidade dos outros de efetivamente competir, compõem o rol daquelas consideradas funcionais, para fins de *trade dress* (SOARES, 2004).

É importante salientar que como explica PINOVER (1993, *apud* SOARES, 2004), a funcionalidade do *trade dress* em seu conjunto, não se confunde com a funcionalidade de

⁸ *Herman Miller, Inc v. Palazzetti Imps & Exps., Inc.*, 270 f3d 298 312 (6th. Cir. 2001)

cada elemento que o compõe. Assim, apesar de cada elemento básico possa ser funcional, a combinação particular pode se constituir num conjunto-imagem diverso, e portanto, protegível.

É importante que a proteção contra a concorrência desleal envolva apenas os elementos visuais, pois, sem prejuízo de salvaguarda contra a confusão desleal, se permite a livre concorrência e a livre iniciativa, preceitos tão caros para o nosso ordenamento jurídico. Desta forma, ainda que o *trade dress* seja mundialmente distinto, pode ser o seu titular obrigado a demonstrar a não-funcionalidade daquele.

O instituto do *trade dress* visa proteger não apenas o detentor do produto ou serviço, mas também o consumidor, aquele que não quer ser enganado, e que não quer “levar gato por lebre”. Nessa toada, a repressão à concorrência desleal caminha no sentido de impedir a confusão entre produtos.

BITTAR (1981, *apud* SOARES, 2004) elucida que:

Caracteriza-se a confusão, em uma análise geral, por meio de práticas destinadas a impingir aos consumidores, em detrimento do concorrente visado, determinado produto, aproveitando-se da imagem do outro (seja de seu estabelecimento, seja do próprio produto).

Trazendo o ensinamento enunciado para o estudo do *trade dress* percebe-se que a confusão pode se dar pelos mais diversos meios, como pelo uso de uma cor específica ou a sequência de cores, pelo formato do produto ou de sua embalagem, e por slogans, quer seja pela cópia na íntegra ou parcial.

Ante a subjetividade do conceito de confusão é importante salientar que bastaria a demonstração da probabilidade de confusão entre os traços característicos que o identificam e aqueles utilizados pelo suposto infrator. A probabilidade de confusão existe quando um considerável número de consumidores-médio, isto é, nem são descuidados nem altamente minuciosos ao comprar seu produto, e que sejam potenciais compradores, pode ser induzido em erro quanto à fonte do produto ou serviço em questão. Cumpre dizer que esta análise é mais delicada quando se tratar de produtos de mostruário ou alocados em prateleiras de supermercado, devido a maior probabilidade de confusão nesses casos.

Por fim, alguns fatores devem ser levados em conta ao se analisar o efetivo potencial da confusão, como as proximidades das mercadorias, os canais de venda e divulgação utilizados, a probabilidade de expansão nas linhas de produto, a distintividade (ou a generalidade) do conjunto-imagem, e o grau de cuidado que o comprador deve exercer.

É intrínseco ao conceito da confusão, o do mercado relevante. Conforme instrução do INPI, “a marca registrada garante ao seu proprietário o direito de uso exclusivo no território nacional em seu ramo de atividade econômica”⁹. Assim, é necessário que a similitude objetiva seja apreciada em face do consumidor relevante¹⁰.

Não há de se considerar que exista concorrência desleal, quando o conjunto-imagem de uma floricultura se assemelha ao de uma borracharia, por exemplo, uma vez que aquela não tem a intenção de ludibriar os consumidores através da confusão, a fim de aumentar suas vendas, afinal, não compartilham do mesmo mercado.

1.4 - O *trade dress* como proteção à concorrência desleal

Pelo já exposto até aqui, percebe-se que o conjunto-imagem de um produto ou serviço não é registrado como o é a marca e a patente, por exemplo, afinal não existe registro para a imagem geral do produto. Se o fosse, sua verificação e proteção seria objetiva, e relativamente mais fácil. Porém, como visto, a proteção do *trade dress* traz consigo uma análise subjetiva e casuística, devendo, portanto, ser tratado com cautela e responsabilidade, de modo que a proteção a propriedade industrial e o princípio a livre concorrência sejam sempre sobrepesados.

⁹ Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/servicos/perguntas-frequentes-paginas-internas/perguntas-frequentes-marca#marca>. Acesso em 01/06/2016.

¹⁰ Conforme observa-se nos julgados: * Mandado de segurança - marca comercial - o registro de marca deve obedecer aos requisitos de distinguibilidade, novidade relativa, veracidade e licitude. Buscam, além disso, evitar repetições ou imitações que levem terceiros, geralmente o consumidor, a engano. De outro lado, cumpre observar a natureza da mercadoria. Produtos diferentes, perfeitamente identificáveis e inconfundíveis, podem, porque não levam aquele engano, apresentar marcas semelhantes. Rel. Ministro Liz Vicente Cernicchiaro, por unanimidade, conceder o mandado de segurança. *Tribunal de Justiça de São Paulo Ementa. Propriedade industrial - Marca - Proteção - Uso da marca La Rochelle por um restaurante e por uma panificadora e confeitaria - Gênero comercial da alimentação - Possibilidade de gerar confusão entre os consumidores - Registro pertencente ao restaurante - Ação procedente - Recurso não provido. Apelação Cível n. 222.281-1 - São Paulo - 21.02.95 Apelante: La Rochelle Paes e Doces Ltda - Apelada: Saint Thomás Restaurante Ltda. * Propriedade industrial - Marca - Abstenção de uso - Inadmissibilidade - Laboratório médico e de análises clínicas - Impossibilidade de confusão pelo usuário - Atividades, ademais, requisitadas por profissionais da área que sabem distinguir a especialidade de uma e outra - Recurso não provido. (Relator: Jorge Tannus - Apelação Cível n. 206.846-1 - Santo André - 09.06.94) – em Denis Borges Barbosa. “A especialidade das marcas” (2002).

Fato é que a proteção à propriedade industrial não se esgota naquelas enumeradas pela Lei 9.279/96. Na verdade, a proteção do conjunto-imagem é autônoma e, ademais, o pleito da proteção da marca ou patente, não exclui a possibilidade de cumulativamente, se pleitear a proteção do *trade dress*.

O direito a patente é temporário, após determinado tempo esse direito decai, e o objeto cai no domínio público, possibilitando o desenvolvimento da indústria em todos os setores, no caso da patente. A concorrência desleal por sua vez não carrega esse caráter de temporariedade, de modo tal que ante a imitação do conjunto-imagem, que se tornou conhecido e distinguido no mercado em geral, poderá ser requerida sua repressão a qualquer tempo. Neste sentido, a proteção do *trade dress* tem como principal ferramenta de proteção a vedação à concorrência desleal.

Esclarece ANTONIAZZI (2010) que,

a infração de um *trade dress* poderia ser combatida com fundamento na repressão às práticas abusivas contra o consumidor (artigos 4º, inciso VI; 6º, inciso III e IV; e 81 da Lei nº 8.078/90). Ainda, consideram aplicáveis à proteção do *trade dress* normas afetas ao direito autoral (Lei 9.610/98), direito civil (proteção contratual) e a vedação a atos contra a livre concorrência (Lei nº 8.884/94).

Nas palavras de BARBOSA (2011), “no Brasil, ainda que não seja prevista a proteção do *trade dress* através de direito exclusivo, o instituto tem recebido adoção majoritária pela casuística”.

É de se ressaltar que as garantias do empresário começam pela própria Constituição Federal de 1988, a qual estabelece no seu artigo 5º, inciso XXIX, que “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

A Lei da Propriedade Industrial tem a função de direcionar a concessão de direitos de propriedade industrial, definindo as formalidades necessárias e a proteção contra cópias e imitações. Entretanto, a Lei n. 9.279/96 apresenta uma segunda função, qual seja amparar os crimes contra a propriedade industrial. No que tange aos crimes contra a concorrência desleal, o artigo 195 enumera hipóteses em que o a gente cometeria o referido crime, dentre

as quais se destaca aquela mais abrangente: “emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem”.

A Lei da Propriedade Industrial, além de prever crimes, dispõe:

Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.

Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

Observa-se que a infração ao *trade dress* no Brasil¹¹ se sustenta na repressão contra a concorrência desleal, aproveitando das penas criminais previstas para essa, e que tais

¹¹Neste sentido são os julgados: POSTO DE COMBUSTÍVEL. USO INDEVIDO DE TRADE DRESS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DANOS MATERIAIS. O réu-apelado utilizou testeira nas cores verde e amarela, com uma fixa branca no meio, em medidas semelhantes às empregadas pelos postos vinculados à autora-apelante. Cartaz com a marca "BR" estrategicamente posicionado. Placa com o valor do litro da gasolina e do álcool, na qual constavam os dizeres "De olho no produto", cartaz muito similar ao da recorrente, o qual anuncia os preços e também o programa de qualidade "De olho no combustível". Uso ilícito de elementos característicos do trade dress da apelante. Concorrência desleal específica. Artigo 195, inciso III, da Lei nº 9.279/1996. O recorrido deverá pagar à recorrente indenização por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes), em valor a ser apurado na fase de liquidação. Recurso provido, com alteração do ônus da sucumbência. (TJ-SP - APL: 03407289820098260000 SP 0340728-98.2009.8.26.0000, Relator: Roberto Maia, Data de Julgamento: 08/04/2014, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2014)* Agravo de instrumento. Direito marcário. Concorrência desleal. Trade dress. Ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos. Pedido antecipatório visando a imediata cessação da distribuição e comercialização, em todo o território nacional, do produto CICATRIMED, que seria imitação da marca e do trade dress da embalagem do produto CICATRICURE, comercializado pelas Autoras. Empresas atuantes no mesmo ramo de negócio. Comercialização de produto dermatológico. Embalagens excessivamente semelhantes, apresentando mesma quantidade, cores e formato, induzindo a erro o consumidor. Art. 5º, inciso XXIX da Constituição Federal e art. 124, inciso XIX da Lei nº 9.279/96. 1. No julgamento do RESP 510.885/GO, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que "a violação marcária se dá quando a imitação reflete na formação cognitiva do consumidor que é induzido, por erro, a perceber identidade em dois produtos de fabricações diferentes. O uso indevido de marca alheia sempre se presume prejudicial a quem a lei confere a titularidade". 2. E, por ocasião do julgamento do REsp 1105422/MG, assentou-se que "a finalidade da proteção ao uso das marcas garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art. 4º, VI, do CDC)". 3. Por força da regra contida nos parágrafos 1º e 2º do art. 209 da Lei 9279/96, está o juiz autorizado a determinar liminarmente, antes da citação, a sustação da violação marcária ou de ato que a enseje, com apreensão de mercadorias contendo marca falsificada ou imitada. 4. A análise das embalagens revela, com clareza, a existência de exagerada semelhança no conjunto-imagem entre os produtos comercializados pelas partes, o que não pode ser atribuído ao acaso, com inegável risco de induzir o consumidor a erro e causar desvio de clientela. 5. Provimento parcial do recurso, com deferimento parcial da antecipação da tutela, apenas para determinar, por ora, que, no prazo de 30 dias, as Agravadas cessem a

sanções não excluem a possibilidade de se alcançar a tutela civil, como indenização, busca apreensão e que o infrator cesse a imitação do produto ou serviço.

O instituto do *trade dress* é, portanto uma ferramenta de defesa tanto da empresa, que não quer ver sua identidade visual parasitada, quanto para o consumidor, que não deve ser levado a erro, adquirindo um produto acreditando se tratar do outro desejado. Observa-se ainda, que apesar da falta de uma legislação que o regule, o *trade dress* encontra-se presente no cenário judicial brasileiro, que vem adotando os requisitos da distintividade, significação secundária, não funcionalidade e potencialidade de causar confusão, na concessão da tutela ao conjunto-imagem de determinada empresa.

2 - A PROTEÇÃO AOS WEBSITES

2.1 - O comércio eletrônico

Dizer que a internet é uma importante parte da vida moderna é incontroverso. Pessoas do mundo todo usam a rede mundial de computadores para tudo, de aplicações e movimentações bancárias a entretenimento, de rede de relacionamento a perda de peso (MIKELS, 2014).

Com o crescente uso da internet, cada vez mais empresas passaram a usar deste meio para comercializar seus produtos ou serviço, foram criando seus próprios *websites*, que pretendiam ser uma extensão da loja física. O *website* é onde a empresa pode mostrar seus produtos, apresentar material de *marketing* e dar suporte de venda e pós-venda. Ante a grande difusão e popularidade do comércio eletrônico, não fazer parte dele, pode significar a perda de uma grande oportunidade para vender seus produtos e serviços, além de fortalecer a imagem da própria empresa.

O comércio eletrônico possui um aspecto global muito relevante, principalmente após a criação do “*world wide web*”¹², as pessoas conseguem em instantes se comunicar com outras que estão do outro lado do globo, e informações trafegam em um fluxo contínuo. Assim, um brasileiro consegue de sua casa comprar um perfume francês, um eletrônico japonês ou uma roupa italiana, direto de seus países de origem, e em contrapartida, uma empresa consegue levar sua marca além de limites físicos antes insuperáveis.

O comércio eletrônico se consolidou de uma forma que atualmente existem lojas que possuem apenas estabelecimentos virtuais, deste modo, apesar de não se encontrar fisicamente em nenhum lugar, seus produtos e serviços alcançam a todos os lugares. Dependendo do produto ou serviço comercializado, o negócio poderá ser concluído com a entrega física do objeto na casa do comprador, ou então poderá simplesmente ser completo através de um *download*, isto é, a relação consumidor-ofertante é feita exclusivamente por

¹² A *world wide web*, conhecida também como “*www*” foi criada pelo cientista inglês Tim Berners-Lee. É um sistema de documentos em hipermídia que são interligados e executados na Internet. Este sistema tornou a navegação na internet mais fácil e acessível, possibilitando a popularização do uso da internet e a comunicação global entre os usuários.

meio virtual. Ainda, há aquelas cuja prestação de serviço está intrinsicamente ligada ao meio virtual, como os serviços de *streaming*, proteção contra vírus, as redes sociais, por exemplo.

Tais empresas, por sua natureza, se beneficiam de menores custos e outras vantagens, mas ao mesmo tempo estão expostos às volatilidades e incertezas do meio virtual.

O *e-commerce* é um grande sucesso e movimenta uma quantidade copiosa de renda e vem crescendo ano após ano, segundo relatório feito pela E-bit, no Brasil, o comércio eletrônico apresentou um faturamento de R\$ 18,6 bilhões, em 2015, representando um crescimento nominal de 16% em relação ao ano de 2014¹³.

Conforme os *sites* se tornam mais populares e lucrativos, assim também cresce as tentativas por parte de concorrentes de ganhar visitantes de outros *sites* semelhantes usando a reputação criada por estes. É crucial para os consumidores identificar as fontes dos *sites on-line* que visitam. Como resultado, os proprietários de *sites* têm explorado várias medidas legais para proteger seus sítios eletrônicos (MIKELS,2014).

2.2 - O “*look and feel*” dos *websites*

Com os rápidos avanços tecnológicos, muitos *websites* passaram a apresentar mais do que simples textos. Cores, figuras, gráficos, *designs*, animações e sons formam a aparência geral do *site* (NGUYEN, 2000). Um *website* que pretenda ser atrativo para o seu visitante deve ser visualmente apelativo, ter fácil navegação, instigante para ser lido e intuitivo.

As empresas vêm criando e desenvolvendo uma padronagem própria e totalmente original do projeto gráfico para eles, de modo que os usuários da internet, no momento em que acessem os referidos sítios possam, imediatamente, identificá-lo e assim estabelecer um vínculo entre seus produtos e serviços e os internautas-consumidores através de seus *websites* (MENDONÇA; PIMENTA, 2009).

As cores, os gráficos, as animações, os ícones, o *layout*, a fonte, e outros elementos que afetam a experiência do visitante de um determinado *website* compõem o chamado

¹³ E-bit, Webshoppers. 32ª ed. 1º semestre/2015. Disponível em: www.ebit.com.br/webshoppers. Acesso em: 24/06/2016.

“*look and feel*” deste, que corresponde ao conjunto-imagem daquela empresa e sua marca (NGUYEN, 2000).

Uma peculiaridade ao se analisar o *trade dress* de um website é a dependência que existe dos computadores e de suas telas daquele que acessa o endereço eletrônico. No mundo não virtual, a maioria, se não todos, os *trade dress* permanecem o mesmo para os consumidores, independente de sua localização ou do ponto de distribuição. Como aponta Nguyen (2000):

A web site with pages uniquely displayed, as intended, on the monitor of one computer may have a different result on another computer. This may affect the overall look and feel of the web site and subsequently the experience of consumers visiting the site. The visitors, depending on the size and resolution of their computer screens, may not experience the same look and feel of the site as intended by the web site designer.¹⁴

O autor ainda indica que a experiência do internauta em relação ao “*look and feel*” do website pode sofrer influência da conexão de internet e do navegador¹⁵.

Ainda que o problema acima aduzido tivesse maior relevância em anos anteriores, quando a tecnologia era menos avançada e discrepância entre equipamentos era maior, ainda há que levar tal aspecto em consideração quando se analisar um caso concreto.

Outro obstáculo, que é inerente ao ambiente da internet, a ser enfrentado ao se analisar o *trade dress* de um *website*, é definir o limite do “*look and feel*”. Um *site* não possui limites físicos como um produto ou um estabelecimento, assim saber onde um *site* começa ou termina não é sempre tão claro. Os *websites*, em sua maioria, possuem uma página inicial, que levam o usuário a outras páginas internas e apresentam numerosos *links*¹⁶ que podem levar o visitante para uma página dentro daquele *site* original, ou para uma página externa.

¹⁴ “Um *web site* com as páginas exibidas de forma única, como previsto, no monitor de um computador pode ter um resultado diferente em outro computador. Isso pode afetar a aparência geral do site e, posteriormente, a experiência de consumidores que visitam o site. Os visitantes, dependendo do tamanho e resolução das suas telas de computador, podem não ter o mesmo ‘*look and feel*’ do site como pretendido pelo web designer” (Tradução livre)

¹⁵ Um navegador web é um tipo de software que permite a visualização de documentos e sites num hipertexto, comumente agrupados sob a denominação da web ou da internet. A principal função do navegador é colocar ao alcance do usuário de forma rápida e simples toda informação carregada ou incluída na World Wide Web, ou simplesmente na Web, por usuários e criadores de todo mundo. <http://queconceito.com.br/navegador>, consultado no dia 22/06/16.

¹⁶ “Links consistem em comandos visíveis em uma web page que “transportam” o usuário desta página para outra, sem a necessidade de se digitar um novo URL.(...) Os links tornam a navegação mais fácil e mais

Parece ser acertada a indicação de Nguyen (2000) de que o *trade dress* de um *website* deve ser a aparência geral da página inicial e das páginas internas que mantiverem o padrão gráfico e sensorial daquela, excluindo, portanto, as páginas externas, ainda que redirecionada pelo *website* analisado.

Ressalvada as peculiaridades do *website* não se tem dificuldade ao equiparar o *trade dress* dos produtos, serviços, estabelecimentos aos dos *sites*. Assim, pode-se analogicamente considerar que se equipara ao nome da loja, o nome do domínio do *website*; e a fachada e o projeto econômico do estabelecimento, ao projeto gráfico do sítio eletrônico.

Deste modo, passa a se examinar os requisitos para a proteção do *trade dress*, e as particularidades na tutela dos *websites*.

2.3 - A aplicação dos requisitos no âmbito dos *websites*

Nguyen (2000) menciona que:

Unlike traditional trade dress, the mental association consumers have between the trade dress of an Internet site and its source can only occur in cyberspace. The dynamics of the Internet environment impose several challenges to attempt to define the trade dress of an Internet site.¹⁷

Assim, como ao se analisar o conjunto-imagem de um produto deve-se considerá-lo como um todo, há de se analisar o *website* em sua totalidade, e não por seus componentes individualmente.

O primeiro requisito aventado para que um conjunto-imagem fosse protegido era a necessidade deste ser inerentemente distinto e ter alcançado um significado secundário.

Um *website* que pretenda ver seu *layout*, seus elementos gráficos protegidos contra imitação, completa ou parcial, deve demonstrar que fora pioneiro no uso destes, e que não se tratam de elementos genéricos, e sim de um conjunto que forma a identidade visual daquela empresa. Um *trade dress* é inerentemente distinto se o “*look and feel*” do *website*, por si só, for capaz de fazer com que o consumidor reconheça a sua fonte, isto é, a empresa proprietária daquele *site*. Além disso, deve a aparência do *website*, por seu uso extensivo e

rápida.” Filipe Fonteles Cabral, in Luiz Edgard Montauray Pimenta e Marianna Furtado de Mendonça. “Trade dress e a tutela dos *websites*”, 2009.

¹⁷ “Ao contrário do *trade dress* tradicional, a associação mental que os consumidores têm entre o *trade dress* de um *site* na internet e sua fonte só pode ocorrer no ciberespaço. A dinâmica do ambiente de internet impõe vários desafios para tentar definir o *trade dress* de um *site* na internet.” (tradução livre)

divulgação, ser reconhecida pelos internautas como signo daquela marca, provando assim, que esta alcançou um significado secundário.

Não se confunde o *trade dress* do *website* com o do produto ou serviço comercializado por este. O conjunto-imagem de produto ou serviço específico, não será o mesmo do *website* (NGUYEN, 2000).

Os proprietários de *websites* se encontram em um difícil paradoxo, com medo de estagnar e não acompanhar as tendências, que mudam em uma velocidade extraordinária, muitos optam por mudar seus elementos gráficos periodicamente, no entanto, quando um *site* é frequentemente atualizado, com nova aparência visual, com outros *designs* e *layouts*, conseqüentemente seu “*look and feel*” geral é atualizado, de modo tal que a empresa perde o caráter pioneiro do seu *trade dress*. Além disso, com frequentes modificações, tanto o proprietário quanto os consumidores podem não ser capazes de identificar o conjunto-imagem do *website*, e nem de associá-lo com sua fonte, condição para que o significado secundário seja considerado presente. Ademais, a proteção do *trade dress* é baseada no contínuo uso deste no mercado.

Isso não quer dizer que a empresa não possa atualizar seu *website*. Se aquela, ao atualizar os dados ou o conteúdo deste, mantiver consistente com seu *design*, *layout*, esquema de cores, enfim, o mesmo “*look and feel*” geral que o consumidor já reconheça, não há que se falar que o *site* perdera seu caráter distintivo e o sentido secundário e, por conseguinte a proteção do *trade dress*.

É inegável a importância da forte publicidade para a conquista do significado secundário de um *trade dress*, através de um forte *marketing* uma companhia consegue fazer com que seu produto, serviço, ou aqui, *website* seja conhecido pelo grande público. Zanutelli (2010) aponta que:

ao examinarmos exemplos como a Nike, o Mc Donald's, a Lacoste e a Benetton, algumas das marcas consolidadas no mercado global, podemos voltar a falar de investimentos maciços e permanentes em publicidade, os quais podemos afirmar com certeza foram e são essenciais para atingirem o patamar em que estão e ter tantos consumidores fidelizados. Essas marcas sempre se apoiaram fortemente nas estratégias publicitárias para propagar seu conceito e sua imagem, de forma a criar vínculos emocionais com seus consumidores.

No caso do ambiente virtual, muitas são as ferramentas e os meios para divulgar sua marca, e conseqüentemente seu *website*, como os *banners*, pelos quais as empresas buscam

inserir uma mensagem no consciente do internauta, além de ser um caminho direto para o *website* anunciante; *pop-ups*, pelos quais anúncios aparecem repentinamente na “janela”, cobrindo aquilo que o visitante estava lendo; anúncios flutuantes, em que os anúncios aparecem sobre o *site*, tornando impossível visualizar o que se pretende enquanto não se fechar a publicidade; *links* patrocinados, os quais são oferecidos por sites de busca, integrando palavras-chaves definidas pelo anunciante; *e-mail marketing*, em que empresas usam de *e-mails* para enviar informações, conteúdo promocional e fidelizar os consumidores; e SEO, ferramenta de otimização de *sites* para motores de busca¹⁸.

Ainda, muitas empresas se beneficiam das horas gastas pelas pessoas em redes sociais, e estão cada vez mais usando as redes sociais para estar presente no cotidiano dos consumidores. Assim, *facebook*, *twitter*, entre outras, são locais de promoção da marca, relacionamento com clientes e de venda direta. Ademais, tais redes sociais são utilizadas, muitas vezes, por consumidores para demonstrar sua satisfação ou insatisfação com determinado produto, o que pode ser fundamental para a construção de uma boa imagem de uma empresa. Uma empresa que tenha seu produto e serviço comumente elogiado tem uma maior pré-disposição para ser conhecida dentro daquele nicho de mercado que atua.

Os *websites* que investem nessas ferramentas publicitárias possuem grande chance de ver seu “*look and feel*” amplamente reconhecido, ante a intensa exposição daquele *trade dress* no *cyber* espaço, estando assim mais tendente a ter adquirido o significado secundário.

No que tange a comprovação de que o “*look and feel*” de determinado *website* tenha alcançado um significado secundário, nem sempre a análise do número de vendas poderá fornecer um resultado real, uma vez que o sucesso e reconhecimento de um *site* são muitas vezes demonstrados através do número de visitantes deste. Nguyen (2000) exemplifica:

“In the Internet context, sales success is measured by the number of visitors frequenting a site. For example, the web site Yahoo.com does not sell any product to the average user over the Internet, nor does it sell products bearing the company trade dress, but rather, it provides free content to visitors. It is one of the most successful e-companies and sites on the Internet and the company stock has a market capitalization of about \$93.22 billion dollars.”¹⁹

¹⁸ Artigo disponível em: <http://empresasefinancas.hsw.uol.com.br/publicidade-na-internet2.htm>. Acessado no dia 24/06/16.

¹⁹ “No contexto da internet, o sucesso de vendas é medida pelo número de visitantes que frequentam um *site*. Por exemplo, o *site* Yahoo.com não vende qualquer produto para o usuário médio através da internet , nem

Como demonstrado, há diferenças entre o *trade dress* de um produto ou serviço para o de um *website* que devem ser consideradas ao se averiguar a aquisição do significado secundário. Fatores como o sucesso das vendas não deve ser medido unicamente em valor monetário ganho, mas também deve considerar o número de visitantes para um *website*. A publicidade, a quantidade investida e os meios de vinculação, devem ser considerados, mas com atenção para que o *trade dress* do produto ou do serviço não seja analisado no lugar do *trade dress* do site.

Para Nguyen (2000) a imposição de que o *trade dress* seja inerentemente distinto e tenha adquirido significado secundário, prejudicaria as empresas novas no mercado, que ainda não tiveram tempo suficiente para serem amplamente conhecida entre os consumidores. Assim, parece ser acertado o entendimento proposto pela Suprema Corte Americana²⁰, uma vez que a proteção não deve ser utilizada levemente, e sem se importar com os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência. Um *trade dress* que ainda não alcançou um significado secundário, por falta de tempo de mercado, por exemplo, não merece fruir de proteção, uma vez que aquele conjunto-imagem não se tornou memorável aos olhos do consumidor, e esse não consegue reconhecer a fonte do produto pelo simples vislumbre de suas características gráficas e sensoriais. Deste modo, o “*look and feel*” de um *website* deve ter adquirido o significado secundário, para que goze do amparo deste instituto.

A tecnologia avança em passos enormes, atualmente, não há ciência que se desenvolve com maior velocidade do que a de tecnologia de informação – TI. O mesmo ocorre com o comércio eletrônico, onde progressivamente novas ferramentas e mecanismos são criados para ampliar o alcance de consumidores, facilitar o acesso destes, e tornar mais agradável a experiência do comprador ao navegar pelo estabelecimento virtual de determinada empresa.

vende produtos com o *trade dress* da empresa, mas sim, ele fornece conteúdo gratuito para os visitantes. É um das “e-empresas” e *sites* de maior sucesso na internet e as ações da empresa tem uma capitalização de cerca de US \$ 93,22 bilhões de dólares do mercado.” (tradução livre)

²⁰ Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc., 529 U.S. 205, 120 S. Ct. 1339, 146 L. Ed. 2d 182 (2000). Onde a Suprema Corte definiu que “a product’s design is distinctive, and therefore protectible, only upon a showing of secondary meaning.”

No entanto, um avanço tecnológico não deve, por meio da proteção ao *trade dress*, ser um meio de impedir a livre concorrência. Nesse sentido, o conjunto-imagem a ser protegido não pode ser funcional.

Assim, a característica tida como inovadora e distintiva não podem ser simplesmente úteis para o desempenho do *site* (MENDONÇA; PIMENTA, 2009).

Subjacente a todos os elementos de *design* é a função do *site*. Um *website* que tem problemas de navegabilidade ou de *layout* é menos funcional do que aquela em que a navegação é óbvia e intuitiva. Além disso, mesmo algo aparentemente não funcional como a estética deveria "reforçar a função". A escolha da cor, uma escolha estética na maioria das situações, pode ter fortes características funcionais em um *site*. A cor diferente pode destacar um objeto alterado, denotar a guia atualmente aberta, marcar listas diferentes, ou permitir que um usuário personalize o *site* para suas preferências.

Um ótimo exemplo é a página do Google, como aponta Mikels (2014):

For example, the Google search page incorporates many of these elements. The page is simple, and the search bar is in the middle of the page, making it absolutely clear where a user is to type the search query. There is very little else on the page, making the site easy to navigate. When the list of results is displayed, previously visited links are denoted with purple text, and sites that have not been visited are displayed with blue text. This use of color helps the user remember what sites have already been visited, so the user does not revisit the same site again while searching. All these design elements reinforce the function of web searching.²¹

O requisito da não funcionalidade tem uma função muito importante, no sentido em que ela impede que a proteção do *trade dress* seja uma forma de concessão de um direito de exclusividade perpétuo, o que não se pode aceitar ante nosso ordenamento jurídico.

Ainda que um *trade dress* seja distinto, tenha alcançado um significado secundário e seja considerável não funcional, ao se analisar um possível ato de concorrência desleal, é necessário que observe se a semelhança visual dos *sites* em questão é possível de causar confusão ao internauta consumidor. Destaca que a real confusão não precisa ser provada, e

²¹ “Por exemplo, a página de pesquisa do Google incorpora muitos desses elementos. A página é simples, e a barra de pesquisa está no meio da página, tornando-se absolutamente claro onde um usuário precisa digitar para fazer a consulta de pesquisa. Há bem pouca coisa na página, tornando o *site* fácil de navegar. Quando a lista de resultados é exibida, *links* visitados anteriormente são indicados com texto roxo e *sites* que não foram visitados são exibidos com texto azul. Este uso da cor ajuda o usuário a se lembrar do que *sites* já foram visitados, para que o usuário não revise o mesmo *site* novamente durante a busca. Todos estes elementos reforçam a função de busca na internet”. (tradução livre)

que a simples possibilidade de confusão já é o suficiente para gozar da proteção contra a infração de quem copiou o “*look and feel*” de determinado *website*.

Conforme aponta Mendonça e Pimenta (2009):

Tal requisito merece especial atenção, vez que na maior parte das vezes o acesso à uma página na internet se dá por meio da digitação no navegador do endereço eletrônico para o qual está sendo apontado determinado web site. Desta forma, dificilmente um internauta seria levado a adquirir/contratar um serviço oferecido por um sítio, acreditando estar acessando página de outro fornecedor.

No entanto, assim como um consumidor ao olhar uma embalagem numa prateleira pode confundir o produto desejado com um outro cujo nome seja parecido, seja na escrita ou na pronuncia, um internauta pode errar o endereço eletrônico do *website* destino, e se ao acessar o *site* errado, se deparar com um *layout* idêntico ou parecido com aquele quisto não notará o engano facilmente. Este erro é ainda mais comum no ambiente virtual, uma vez que diversos *sites* usam nomes de origem estrangeiras, os quais não são familiares ao público geral. Mendonça e Pimenta (2009) alertam ainda sobre a prática do *typosquatting*, em que empresas utilizam dos comuns erros de ortografia no acesso aos endereços eletrônicos, de forma proposital e maliciosa para enganar o consumidor menos atento, prática essa que também é considerada ato de concorrência desleal.

Cumpra salientar que não existe proibição de que dois domínios tenham nomes quase idênticos²², o que se considera desleal é usar essa semelhança de nomenclatura a fim de ludibriar o consumidor, o que se agrava se um copiar o “*look and feel*” do outro.

A prática de *linking*²³ e a utilização de *meta-tags*²⁴ são outras ferramentas adotadas para confundir o usuário e desviá-lo do destino almejado.

²² Por exemplo, “*customdisc.com*” e “*customdiscs.com*”.

²³ “Os principais problemas que os links suscitam resultam da sua simplicidade de operação e programação. Exatamente em razão da facilidade de se “mover” de um site para outro, o usuário após acionar um link, pode não ter ciência de qual site está visitando” Filipe Fonteles Cabral, in Luiz Edgard Montauray Pimenta e Marianna Furtado de Mendonça. “Trade dress e a tutela dos websites”

²⁴ “A outra maneira de se acessar um site no cyberspace é usada quando não se detém o seu nome de domínio. O internauta deve, então, conectar-se a um site de busca, que consiste em uma ferramenta de pesquisa na web. Esses sites de busca, ou search engines, localizam e enumeram todos os sites que contêm a keyword fornecida pelo interessado, sendo que essa pesquisa pode ser feita tanto por assunto, marca ou qualquer outra palavra que possa identificar o site desejado. (...)Para determinar os sites que são relevantes para um pesquisa, as search engines leem os metatags dos sites. Os metatags são uma parte da programação de um site em que o webdesigner indica quais são as palavras-chaves que identificam esse site. Assim, quando um internauta solicita uma pesquisa em um site de busca para determinada palavra, todos os sites que contiverem essa palavra como metatag serão indicados na lista de resultado fornecida pelo site de busca.” (...) Não é de se estranhar que, dada essa vantagem dos metatags, muitos proprietários de web sites abusem de seus direitos a esse recurso tecnológico para inserir marcas ou nomes sobre os quais não detêm direitos. Assim, não é raro o

Assim, a afirmativa acima aduzida, de que a confusão entre *websites* seria de difícil ocorrência se mostra prejudicada, ante tantas práticas desleais que levam os internautas-consumidores a erro.

O inquérito da probabilidade de confusão no ambiente de internet deve centrar-se essencialmente na comparação do *site* do autor com o do *site* do réu, seus produtos ou serviços e *marketing* canais. Se ambos os *sites* têm um idêntico “*look and feel*”, ou muito semelhante, e vender produtos similares ou serviços aos consumidores-alvo, é adequado que um tribunal conclua que exista uma alta probabilidade de confusão (NGUYEN, 2009).

Cumprе ressaltar, consoante enunciado pela U.S. Court of Appeals for the Second Circuit, no caso Mobil Oil Corp. v. Pegasus Petroleum Corp.²⁵, a intenção de copiar agrava a presunção de possibilidade de confusão. A intenção, no entanto, deve ser suposta com muito cuidado, considerando o ambiente da internet em que estão à disposição numerosos arquivos, imagens, animações disponíveis gratuitamente para *download* (NGUYEN, 2009).

Em suma, nem todos os fatores de risco de confusão são úteis no contexto da internet. A análise da probabilidade de confusão deve se adequar, voltando sua atenção à força do “*look and feel*”, à propaganda daquele *trade dress*, e à mecanismos utilizados para desviar a clientela de determinado *site*. Com essas adequações, os fatores restantes da probabilidade de inquérito confusão são suficientes para determinar se o “*look and feel*” de um *site* novo é similar ao “*look and feel*” do *site* primeiro o suficiente para causar confusão entre os consumidores daquele determinado nicho de mercado.

Analisados os requisitos essenciais para que um produto ou serviço receba proteção por *trade dress*, conclui-se que ao layout dos *websites* pode ser conferida a proteção por direito concorrencial, desde que o projeto gráfico não seja funcional e apresente distintividade intrínseca ou adquira sentido secundário, requisitos que podem ser facilmente atendidos pelos *websites*.

uso como metatags de marcas famosas ou de signos distintivos de competidores diretos, ou, ainda, de nomes de pessoas famosas em determinada área de interesse.” Filipe Fonteles Cabral, in Luiz Edgard Montauray Pimenta e Marianna Furtado de Mendonça. “Trade dress e a tutela dos websites”

²⁵ “The district court’s finding under the fourth Polaroid factor that Pegasus Petroleum did not innocently select its potentially confusing mark reinforces this conclusion: Intentional copying gives rise to a presumption of a likelihood of confusion.” Mobil Oil Corp. v. Pegasus Petroleum Corp., 818 F.2d 254, 258 (2d Cir.1987).

3 – UM ESTUDO DE CASO

3.1 - O caso Blue Nile.

A teoria da proteção do *trade dress* aos *websites* é relativamente recente, de modo que há poucos casos jurisprudenciais acerca do assunto. *Blue Nile, Inc v. Ice.com, Inc.* foi um dos primeiros casos em que uma reivindicação da proteção do *trade dress* de um *website* sobreviveu a um “*motion to dismiss*”²⁶ no cenário americano, e por isso ganhou relevância se tornando uma referência no estudo do instituto (MIKELS, 2014).

Trata-se de uma ação em que a empresa Blue Nile alega que a empresa concorrente Ice.com copiou elementos protegidos por direito autoral, elementos que compõem o “*look and feel*” de seu *website*, concorreu deslealmente, quebrou acordo e enriqueceu ilicitamente.

A empresa Blue Nile, Inc. é proprietária e opera um negócio de venda a varejo de diamantes e joias finas através de 3 *websites*: www.bluenile.com; www.bluenile.ca; www.bluenile.co.uk. A empresa ré, Ice.com, atua no mesmo mercado, e possui e gerencia seu próprio *website*: www.diamond.com.

A empresa autora afirma que a ré copiou duas porções distintas de seu site. A primeira conteria elementos protegidos pelo direito autoral, e a segunda consistiria no “*look and feel*” das páginas de pesquisa de diamante.

A defesa requereu a extinção do pedido de proteção do *trade dress* do *website* a luz do *Lanham Act* alegando que essa proteção perderia efeito uma vez que a o autor reclamou direitos autorais. *Blue Nile*, no entanto, arguiu que “the trade dress claim is not limited by the Copyright Act because the ‘look and feel’ of its website is not copyrightable”²⁷.

Ao analisar o pedido da empresa Ice.com, a Corte Distrital americana rejeitou a “*motion to dismiss*” e estabeleceu que é possível que o pedido de proteção do *trade dress*

²⁶ pedido de extinção do processo em razão de acordo (settlement), desistência da ação (voluntary withdrawal), ou defeito processual (procedural defect).

²⁷ “a reivindicação da proteção do trade dress não é limitada pela lei de direito autoral porque o “look and feel” de seu website não é passível de registro.” (tradução livre) *Blue Nile, Inc., v. Ice.com, Inc.*, 478 F.Supp.2d 1240 (W.D. Wash. 2007) P. 1244.

resista onde a proteção a infração de direito autoral não forneça o remédio adequado. A Corte reconheceu que a demandante estaria aplicando uma “teoria doutrinária”²⁸ e dessa forma, mais fatos seriam necessários para excluir o pedido da autora, ademais tal exclusão teria de ser tomada como exceção. Assim, não alcançou procedência o pedido da ré, restando, no entanto, a análise da presença do *trade dress* postergada.

O caso *Blue Nile, Inc v. Ice.com, Inc.* tem grande importância no estudo do *trade dress* e sua aplicação na tutela dos *websites*. Este caso foi um dos primeiros a considerar possível a aplicação da proteção do *trade dress* aos *website*, ademais consolidou que a proteção do direito autoral não impede a proteção do “*look and feel*”, quando o objeto da proteção não for o mesmo, o que ganha relevância ao se considerar que há elementos na composição de um *site* que são passíveis de registro e outros que não o são.

No entanto, dado como o caso se resolveu, a questão se o instituto do *trade dress* de fato iria proteger o “*look and feel*” do *site* da empresa Blue Nile continua sem resposta. A Corte permitiu que a pretensão ao direito autoral e ao *trade dress* resistisse a *motion to dismiss*, o que indica que o *trade dress* poderia ser aplicado ao “*look and feel*” do *website*. No entanto, a Corte apontou que a discussão seria infrutífera sem um maior conhecimento dos fatos. O caso Blue Nile não sugere que todo proprietário de *website* possua a proteção do *trade dress* para seu *site*. Sugere, no entanto, que após os fatos de direito, alegações e particularidade de uma reivindicação de *trade dress*, pode haver direito à proteção (COHEN, 2008).

3.2 - Aplicação dos requisitos no caso concreto

A fim de ver aplicado ao caso concreto os requisitos, enunciados neste trabalho, para a concessão da proteção do *trade dress*, propõe-se um exercício de suposição: prosseguindo o processo apresentado, se o desfecho do caso *Blue Nile, Inc v. Ice.com, Inc.* não tivesse sido o acordo judicial, e a Corte Distrital americana tivesse dado seu veredito,

²⁸ O que a Corte Distrital americana chamou de “*novel legal theory*”, uma vez que existe mais artigos doutrinários apoiando a proteção do “*look and feel*” de um *website* do que casos publicados decidindo o mérito dessa teoria.

gozaria o “*look and feel*” do *site* www.bluenile.com de proteção contra a alegada imitação²⁹?

Para se verificar se faz jus ou não à proteção, analisar-se-á o caso sob a luz dos requisitos para a concessão da tutela do *trade dress*. Assim, para que se possa responder afirmativamente à pretensão da empresa Blue Nile, seu *website* deve ser inerentemente distinto, o “*look and feel*” ter alcançado significado secundário, os elementos não serem funcionais, e, por fim, a similitude ser passível de causar confusão aos consumidores.

Em *Blue Nile, Inc v. Ice.com, Inc.*, a empresa Blue Nile processou a concorrente Ice.com por infração ao *trade dress* de seu *website*, alegando que o *website* da ré era similar ao “Blue Nile’s distinctive Diamond search features associated with its quality, reliability, reputation and goodwill³⁰”. Como descrito na petição inicial, a página eletrônica de pesquisa de diamante compila e exhibe aos consumidores os fatores-chaves numa escolha de um diamante. Blue Nile alega que sua ferramenta de pesquisa era um dos elementos criativos de maior distintividade em seu *website*.

Afirmou a autora que a empresa fora fundada em 1999, e que, no tempo da propositura da ação, era líder do mercado de revenda *online* de diamantes certificados e joias finas. Completando que, ao contrário da prática tradicional dos revendedores de diamante, a empresa oferece em seu *website*, numerosas e detalhadas informações a seus clientes e potenciais clientes sobre as qualidades e características dos diamantes e como selecioná-los. Concluindo, apontou que essa ferramenta, que contém fotografias de alta-qualidade, é parte fundamental na estratégia de mercado da empresa ao encorajar e aprimorar as vendas *onlines* de diamante.

A empresa Blue Nile apontou que ganhou notoriedade de publicações como *Forbes*, *Time*, e *Money*, por sua abordagem na venda de diamante e por sua reputação, adicionando que desde 2002, até a data da ação, ganhou anualmente o prêmio “Circle of Excellence Platinum”, conferido pelo *site* Bizrate.com, que reconhece os melhores serviços *online* aos

²⁹ Para os fins do presente trabalho, será analisado apenas as questões concernentes ao pedido de proteção do *trade dress* feito pela autora.

³⁰ “As distintas características da pesquisa de diamante da *Blue Nile* com suas qualidades, confiabilidade, reputação e freguesia” (tradução livre) First Amended Complaint at para. 52, *Blue Nile*, 478 F.Supp.2d 1240 (No. C-06-1002 RSL).

consumidores, ranqueados pelos próprios consumidores, e que fora a única joalheria a ganhar tal premiação³¹.

Deste modo, conforme os fatos apresentados e apesar de possíveis lacunas probatórias, pode-se considerar que o “*look and feel*” do *website* www.bluenile.com de propriedade da empresa Blue Nile é inerentemente distinto, uma vez que apresenta em seu *layout* e *design* elementos novos e diferentes daqueles praticados pelos concorrentes. Assim, por ter sido pioneiro no uso dos elementos gráficos e sensoriais, e que estes não são genéricos estaria caracterizada a distintividade do *trade dress*.

No que tange o significado secundário, observa-se que o *site* da empresa Blue Nile é reconhecido pelos consumidores do mercado de venda de diamantes e joias finas, sendo inclusive ganhador de prêmios. Nesse sentido, é plausível acreditar que os consumidores consigam através da observação do “*look and feel*” do *website*, conhecer a sua fonte, provando a existência do significado secundário.

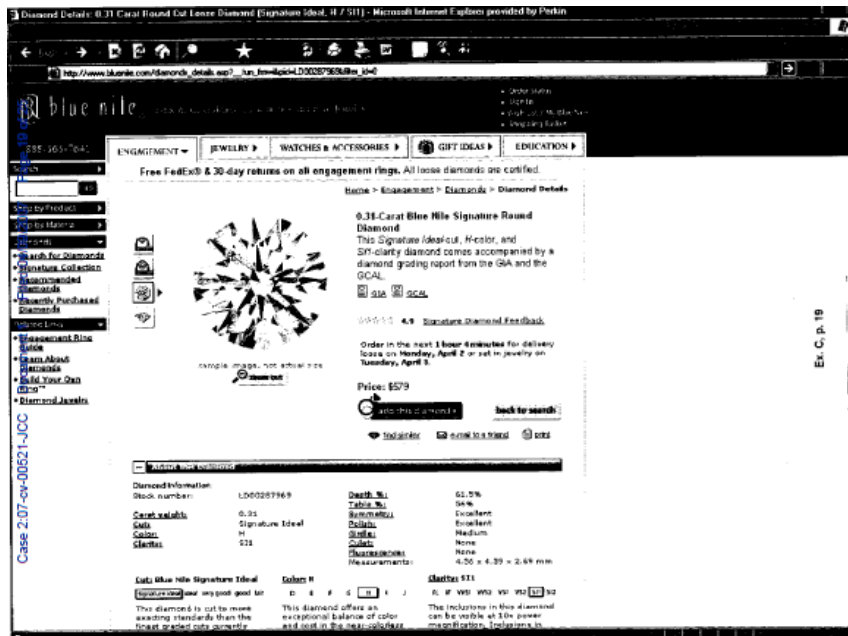
Conforme lecionado por Mendonça e Pimenta (2009), as características tidas como inovadora e distintiva não podem ser simplesmente úteis para o desempenho do *site*. De fato, a ferramenta de busca de diamantes compõe o *layout* do *site*, sua disposição e aparência fazem parte do “*look and feel*” geral deste. No entanto, percebe-se que se trata de elemento essencialmente funcional, que facilita a navegação do usuário, lhe fornece informações adicionais oferecendo maior segurança e certeza ao potencial cliente.

Limitar o uso dessa ferramenta de busca, sob a proteção do *trade dress*, seria estar privando indevidamente a concorrência de competir nas mesmas condições com a empresa sênior. Não se trata da impossibilidade de proteção da exclusividade da ferramenta de busca por outras vias, e sim da negativa da aplicação do instituto do *trade dress*, uma vez ser o “*look and feel*” do *website* funcional.

Ainda que o “*look and feel*” do *website* não fosse considerado funcional pela corte julgadora, haveria de se testar a possibilidade de confusão causada pela similitude das páginas. A empresa Blue Nile apresentou em sua inicial imagens de seu *website* e o da empresa Ice.com.

³¹ Blue Nile, Inc., v. Ice.com, Inc., 478 F.Supp.2d 1240 (W.D. Wash. 2007).

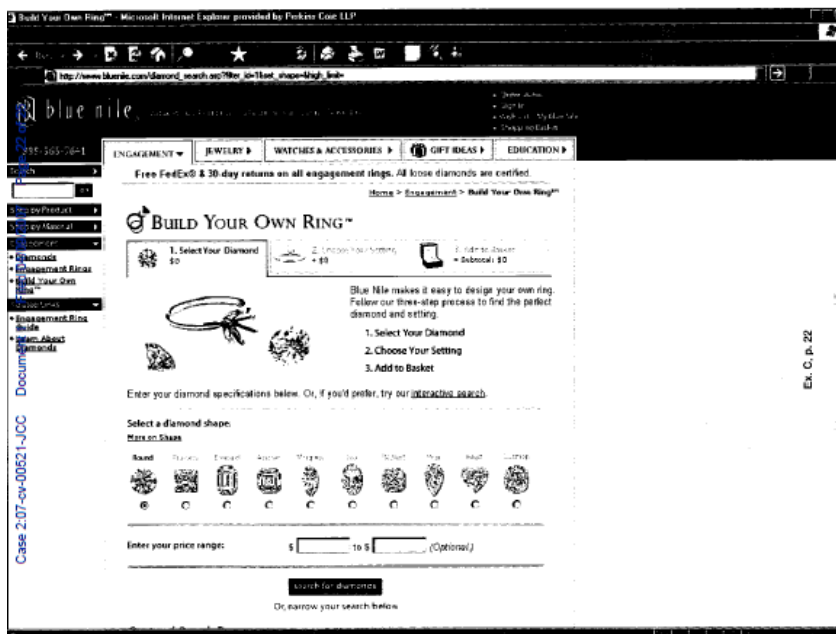
Imagem 1 - Website Blue Nile I



Fonte: Blue Nile, Inc., v. Ice.com, Inc., 478 F.Supp.2d 1240 (W.D. Wash. 2007). Documento 1.

Disponível em: <http://www.plainsite.org/dockets/kb88ybzc/washington-western-district-court/blue-nile-inc-v-icecom-inc-et-al/>

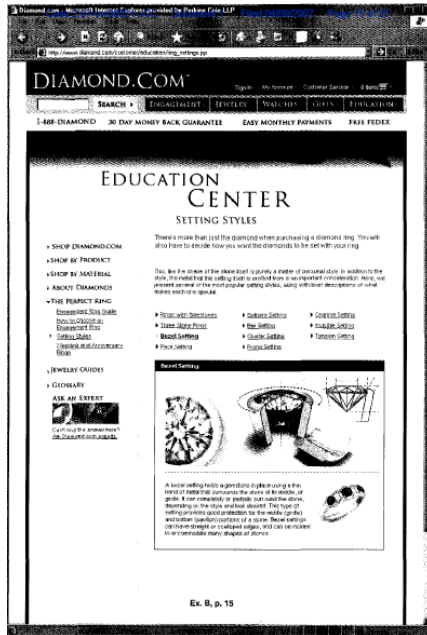
Imagem 2 – Website Blue Nile II



Fonte: Blue Nile, Inc., v. Ice.com, Inc., 478 F.Supp.2d 1240 (W.D. Wash. 2007). Documento 1.

Disponível em: <http://www.plainsite.org/dockets/kb88ybzc/washington-western-district-court/blue-nile-inc-v-icecom-inc-et-al/>

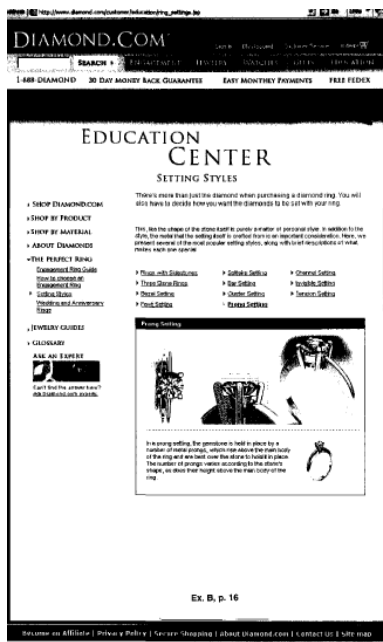
Imagem 3 - Website Diamond.com I



Fonte: Blue Nile, Inc., v. Ice.com, Inc., 478 F.Supp.2d 1240 (W.D. Wash. 2007). Documento 1.

Disponível em: <http://www.plainsite.org/dockets/kb88ybzc/washington-western-district-court/blue-nile-inc-v-icecom-inc-et-al/>

Imagem 4 - Website Diamond.com II



Fonte: Blue Nile, Inc., v. Ice.com, Inc., 478 F.Supp.2d 1240 (W.D. Wash. 2007). Documento 1.

Disponível em: <http://www.plainsite.org/dockets/kb88ybzc/washington-western-district-court/blue-nile-inc-v-icecom-inc-et-al/>

Definir se um “*look and feel*” se parece ou não com outro, ou se tal semelhança é passível de causar confusão ou não ao consumidor, é extremamente subjetivo. No caso em tela, parece ser possível afirmar que as similitudes encontradas dificilmente induziriam alguém que estivesse em um *website* a acreditar estar no outro, principalmente se considerarmos que a atenção e cautela tomada por um comprador de um diamante ou joia fina é maior do que a de um consumidor genérico.

A partir da conjectura proposta, percebe-se uma grande probabilidade de que o *website* da empresa *Blue Nile* fosse considerado inerentemente distinto e que tivesse alcançado um significado secundário. No entanto, o caráter funcional observado, a pouca similitude gráfica e sensorial entre os *sites*, e a grande diferença entre os nomes de domínio desses, possivelmente inviabilizariam a concessão da proteção do *trade dress* ao *website* da demandante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscou-se no presente trabalho desvendar se o *trade dress* pode ser estendido ou não à aparência geral dos *websites*, o que chamamos “*look and feel*”, o que se fez através da exposição deste “*look and feel*” aos requisitos apontados pela doutrina e jurisprudência.

Em um primeiro momento se apresentou o instituto do *trade dress*, suas construções doutrinárias e jurisprudenciais. Nota-se que se trata de uma matéria recente e que ainda sofre de falta de normatização, embora seja pacificamente aplicada tanto no cenário nacional quanto internacional³². O inquérito para averiguar a proteção do *trade dress* evoluiu desde que os primeiros requisitos foram apontados em 1992, no caso *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, e hoje tem-se consolidado, em certa medida, que a proteção a um conjunto-imagem, se dará quando este seja distinto, tenha alcançado o significado secundário, não seja funcional e a semelhança tenha um potencial de causar confusão ao consumidor.

Posteriormente, tratou-se a respeito da possibilidade de se combater a concorrência desleal, por meio da coerção à imitação do *trade dress* dos *websites*. Ante a relevância que o comércio eletrônico ganhou e vem ganhando, os problemas concorrenciais começaram a surgir também neste meio, como por exemplo, a imitação do “*look and feel*” dos *websites*. Assim, os requisitos praticados aos produtos e serviços foram aplicados aos sítios eletrônicos, pelo que se concluiu em favor da possibilidade de se utilizar o instituto no cenário proposto, com as devidas peculiaridades inerentes à natureza virtual deste.

Por fim, fora trazido a estudo um caso americano que foi emblemático no exame do *trade dress* aplicado aos *websites*, o caso *Blue Nile, Inc. v. Ice.com*. Aproveitou-se da situação fática, e do fato de que a lide se findou antes de que a corte pudesse se posicionar a

³² No Brasil ver: *TJ-RJ - APL: 00805603820118190001 RJ 0080560-38.2011.8.19.0001, Relator: DES. ROBERTO DE ABREU E SILVA, Data de Julgamento: 01/04/2014, NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 11/04/2014 12:05; *(TJ-SP - APL: 00026888620138260160 SP 0002688-86.2013.8.26.0160, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 11/11/2015, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 17/11/2015); *(TJ-SP - AI: 21206736620158260000 SP 2120673-66.2015.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 03/08/2015, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 07/08/2015). No exterior ver: *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 112 S. Ct. 2753, 23 U.S.P.Q.2d (BNA) 1081 (1992); *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205, 209, 120 S. Ct. 1339, 1342, 54 U.S.P.Q. 2d 1065, 1067 (2000).

respeito da aplicabilidade ou não da proteção ao *trade dress*, para, em um exercício de suposição, aplicar os quesitos apontados no caso concreto.

Embora o estudo de caso se baseie em suposições e ignore lacunas probatórias e obscuridades, objetivou-se demonstrar como seria, à luz de uma situação concreta, o inquérito e a aplicabilidade de cada condição para se deferir a proteção do instituto do *trade dress* aos *websites*.

O pioneirismo, a inovação e o reconhecimento pelo público-consumidor são aspectos a serem considerados no exame da distintividade e significância secundária do *trade dress* do *website*. Quando se verifica se um determinado “*look and feel*” é funcional, o examinador se depara com uma grande discussão doutrinária. Para alguns, seria impossível a concessão da proteção do *trade dress* uma vez que os *websites* são inerentemente funcionais³³, e que o meio adequado para assegurar a não imitação de seus elementos não seria o *trade dress* e sim outras ferramentas de proteção da propriedade industrial, como a concessão de patentes e registro de marca (MIKELS, 2014). Por outro lado, autores como Mendonça e Pimenta (2000) não veem dificuldades para atender tal requisito uma vez que

apesar de determinadas configurações técnicas serem imperativas para o seu regular funcionamento, essas ferramentas funcionais são inseridas na programação do site e não em seu layout que, conjugado com outros elementos, constituem o seu conjunto-imagem. (MENDONÇA; PIMENTA, 2000)

A doutrina da funcionalidade equilibra o direito do proprietário do *trade dress* com o direito do concorrente que precisa usar o elemento do conjunto-imagem para competir efetivamente (NGUYEN, 2000). Assim, parece que nem é extremamente fácil, nem impossível a verificação da não funcionalidade de um “*look and feel*” de um *website*, e que o examinador deverá analisar se aquela aparência geral tem o propósito de apenas identificar o *site* a sua fonte, ou se os elementos que a compõem fornece vantagem ao proprietário que sem as quais o concorrente não alcançaria, ou só através de muito custo, alcançar o mesmo resultado.

Verificado que “*look and feel*” é distinto, tenha adquirido significado secundário e que não seja funcional, restará ao julgador comparar o *website* sênior com aquele acusado de copiar a aparência geral do pioneiro. Se a semelhanças, no juízo do avaliador, forem

³³ *TrafFix Devices, Inc. v. Mtkg. Displays, Inc.*, 532 U.S. 23, 32 (2001)

fortes o suficiente para levar o consumidor a erro quanto a origem daquele *site*, deve então ser forçado a retirar os elementos similares ou copiados.

No Brasil, o *trade dress* não possui uma lei específica, sendo aplicado com base na lei da propriedade industrial, a Lei 9.279/96, e sua repressão à concorrência desleal, mas já se encontram alguns julgados em que fora conferido a proteção a *websites* que tiveram seu “*look and feel*” copiados³⁴.

Em linhas gerais, o instituto do *trade dress* deve ser aplicado aos *websites* afim de que se proteja tanto o proprietário, que investe no desenvolvimento e divulgação de seu *site*, quanto os consumidores, que não devem ser ludibriados e que possam ter segurança ao visitar um *website*. No entanto não pode ser essa proteção ser aplicada cegamente, sob pena de impedir a livre iniciativa e livre concorrência. Assim, deve o examinador sopesar os dois lados da balança, para que assim possa conferir resguardo àquele que realmente possua direito.

³⁴ Ver: *(TJ-SP - APL: 10001670320148260004 SP 1000167-03.2014.8.26.0004, Relator: Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 10/12/2015, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2015); * (TJ-SP - AGR: 990103070348 SP, Relator: Adilson de Andrade, Data de Julgamento: 19/10/2010, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2010)

REFERÊNCIAS

ANTONIAZZI, Lucas Bernardo. **Trade dress e concorrência desleal: o sistema legal de vedação à concorrência é suficiente para garantir a proteção deste instituto? Algumas observações e sugestões.** 2010. Monografia (Pós-graduação em Direito) – PUC-Rio, 2010.

BARBOSA, Denis Borges. **Do trade dress e suas relações com a significação secundária.** (2011). Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/>. Acesso em 07/05/2016.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm.

BRASIL. **Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm.

BITTAR FILHO, Carlos Alberto. **A concorrência desleal e a confusão entre produtos.** In: Revista dos Tribunais, ano 70, v. 550, agosto de 1981.

COHEN, Amber R. **A Square Peg into a Round Hole: Trade Dress Protection of Websites, the Perspective of the Consumer and the Dilemma for the Courts,** University of Massachusetts Law Review: Vol. 3: Iss. 1, Article 5. (2008). Disponível em: <http://scholarship.law.umassd.edu/umlr/vol3/iss1/5>

MENDONÇA, Maria Furtado de PIMENTA, Luiz Edgard Montauray. **Trade Dress e a Tutela dos Websites.** Revista da ABPI nº 100 (2009). Disponível em: www.montaury.com.br/index.php/artigo/revista-da-abpi-n-o-100/.

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

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

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

STEVENS, Linda, and Mark S. VanderBroek. **Protecting and Enforcing Trade Dress**. ABA Forum on Franchising, at W. Vol. 7. 2009.

VÁSQUEZ, Ruth Peralta. **Identidade de marca, gestão e comunicação**. Revista Organicom 4.7 (2011).