

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE DIREITO
DEPARTAMENTO DE DIREITO PRIVADO E PROCESSO CIVIL

Maiquel Isago Pavelecini

Marca e *trade dress*: critérios para aferição de sua violação

Porto Alegre
2018

MAIQUEL ISAGO PAVELECINI

Marca e *trade dress*: critérios para aferição de sua violação

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Departamento de Direito Privado e Processo Civil da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para obtenção do grau de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais.

Orientadora: Professora Doutora Lisiane Feiten Wingert Ody

Porto Alegre

2018

MAIQUEL ISAGO PAVELECINI

Marca e *trade dress*: critérios para aferição de sua violação

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Departamento de Direito Privado e Processo Civil da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para obtenção do grau de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais.

Orientadora: Professora Doutora Lisiane Feiten Wingert Ody

Data de aprovação: / /

Professora Doutora Lisiane Feiten Wingert Ody
(Orientadora)

Professora Doutora Simone Tassinari Cardoso

Professora Doutora Tula Wesendonck

Agradecimento

À minha família, por seu incondicional apoio e suporte em todos os momentos. Sem isso nada seria possível. À memória de meu querido pai, que nos deixou durante o andamento do curso.

À minha orientadora, Lisiane Feiten Wingert Ody, que, com paciência e presteza, dedicou seu tempo e conhecimento ímpar para contribuir com o trabalho.

Aos colegas de curso e professores, companheiros e mestres em toda a caminhada acadêmica. Proporcionaram uma evolução gigantesca enquanto ser humano e profissional e tornaram os dias e noites memoráveis.

RESUMO

O presente trabalho tem como tema central a verificação de violação de direitos relativos a marca e *trade dress* por meio da concorrência desleal. A complexa definição dos tipos abertos previstos na legislação, sobretudo na Lei de Propriedade Industrial, é abordada através da análise de doutrina, legislação e jurisprudência, ensejando o contato com diversos aspectos que permeiam o campo de estudo. A pesquisa estrutura-se em duas partes, na primeira se debruça sobre os institutos da marca e do *trade dress*, contemplando a perspectiva jurídica imbricada com as áreas que atuam no desenvolvimento das identidades visuais. Na segunda parte direciona o enfoque para a verificação de critérios que possam contribuir objetivamente na análise da violação da propriedade industrial. O estudo, delineado por problemas jurídicos, traz contribuições de campos do conhecimento que se complementam para buscar estabelecer formas concisas de aferição de violações legais, com o objetivo de dar maior segurança jurídica aos operadores do direito e aos projetistas em suas criações. Constata que a confusão ou associação envolvendo o instituto pode acontecer de forma relativa, conforme o público a que se destina. Assim, o princípio da proporcionalidade aplicado à resolução de conflitos em concorrência desleal pode ser um bom caminho a ser seguido.

Palavras-chave: Afinidade entre marcas, *Trade dress*, Propriedade industrial, concorrência desleal, Critérios objetivos, Teorias da imagem aplicadas.

ABSTRACT

This work has as its central theme the verification of violation of trademark and trade dress rights through unfair competition. The complex definition of the open types foreseen in the legislation, especially in the Brazilian's Industrial Property Law, is approached through the analysis of doctrine, legislation and jurisprudence, allowing the contact with several aspects that permeate the field of study. The research is structured in two parts, the first focuses on the institutes of the brand and the trade dress, contemplating the juridical perspective imbricated with the areas that work in the development of the visual identities. In the second part, it directs the approach for the verification of criteria that can contribute objectively in the analysis of the violation of industrial property. The study, outlined by legal problems, brings contributions from fields of knowledge that complement each other to seek to establish concise forms of gauging of legal violations, with the aim of giving greater legal certainty to the legal operators and designers in their creations. It finds that the confusion or association involving the institute can happen in a relative way, according to the intended audience. Thus, the principle of proportionality applied to resolving conflicts in unfair competition may be a good way forward.

Keywords: Affinity between brands, Trade dress, Industrial property, unfair competition, Objective criteria, Theories of applied image.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	7
I. A PROTEÇÃO JURÍDICA DA IDENTIDADE VISUAL	11
A. MARCA	11
A. PROTEÇÃO LEGAL	14
B. VIOLAÇÃO ÀS MARCAS	24
B. TRADE DRESS	26
A. CONCEITUAÇÃO	27
B. TRADE DRESS E IDENTIDADE VISUAL: A MARCA GANHA VIDA.....	29
C. VIOLAÇÃO AO TRADE DRESS	32
II. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA CONFIGURAÇÃO DA VIOLAÇÃO	35
A. ANÁLISE CONJUNTURAL/FRACIONADA E FORMAS DE LEITURA DOS ELEMENTOS	36
A. ASPECTO NOMINATIVO DA MARCA	40
B. ASPECTO GRÁFICO	42
C. COMBINAÇÃO DE CORES	47
B. ANÁLISE DO CAMPO SEMÂNTICO OU IDEOLÓGICO	49
A. OS ELEMENTOS DA COMUNICAÇÃO	50
B. OS NÍVEIS DA ANÁLISE SEMÂNTICA	52
C. AS DIFERENTES FORMAS DE EXPRESSÃO SEMÂNTICA	53
D. A DIFERENCIAÇÃO DO CONSUMIDOR	55
CONCLUSÃO	58
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	60
REFERENCIAS JURISPRUDENCIAIS	62

INTRODUÇÃO

É da natureza humana a necessidade de estar situado no espaço e tempo em que se vive, buscando sentido através da percepção sensorial do mundo que o circunda: outras pessoas, animais, plantas, terrenos, objetos, etc. A relação entre acontecimentos e a forma como os percebemos, sejam eles sons, imagens, gestos, sinais gráficos, cores, texturas ou outras formas materiais, determina e molda a experiência. Essa experiência, por sua vez, é armazenada na memória e fica associada às qualidades do que foi vivenciado, identificando acontecimentos semelhantes ou estabelecendo conexões entre eles, através de similaridades ou diferenças.

O aspecto individual da interpretação dos ambientes adquire uma nova dimensão quando da existência de outros seres capazes para a realização de trocas de experiências. Quando isso ocorre, a linguagem que existia apenas no mundo das ideias, conceitualmente, passa a ser expressa, estabelecendo as bases da comunicação. Para podermos expressá-las, “selecionamos, no âmbito da substância, elementos específicos e especificados, arvoramo-los em unidades pertinentes da expressão, organizamo-los num sistema de oposições”¹ para assim tornar eficiente a informação que desejamos transmitir.

A comunicação possibilitou o desenvolvimento humano e fez desenvolver a vida em comunidade, que, por sua vez, sofisticou as formas de transmissão de mensagens, num ciclo virtuoso. A civilização, que nasceu alguns milhares de anos, se desenvolveu muito nos últimos séculos com a crescente produção e troca de produtos e prestação de serviços. A expansão do comércio internacional² nesse período trouxe consigo a necessidade da identificação, sobretudo dos produtos comercializados, de forma a estabelecer conexão entre as mercadorias e suas origens.

Pós-modernamente, vivemos em um tempo que se caracteriza pela fluidez³ da forma de relacionar-se de boa parte das pessoas, com uma vida acelerada e dinâmica. Com a velocidade característica desse tempo, tornou-se preponderante a forma visual de apresentação das informações por ser apreendida de modo rápido pelo observador. Philippe Meyer⁴ ensina que

¹ ECO, Umberto. As formas do conteúdo. São Paulo: Perspectiva, 2010. p. XII.

² COPETTI, Michele. Afinidade entre marcas: uma questão de direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 19.

³ BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2001. p. 171.

⁴ MEYER, Philippe. O olho e o cérebro: biofilosofia da percepção visual. São Paulo, SP: Ed. da UNESP, 2002. p. 39.

“se ocorrer um evento imprevisto no campo visual ou se um som aparece num ruído de fundo familiar, o olhar e a cabeça, alertados pela percepção insólita, voltam-se para ela. A audição e a visão estão entre os sistemas de alarme de um ser vivo”.

Nesse sentido, a comunicação visual passou a ganhar importância ao ser um veículo eficiente de ideias. Possui gigantesca aplicação no campo da identificação de produtores, prestadores, pessoas, instituições ou qualquer tipo de associação que estabelece contato junto ao público. No campo do comércio, especialmente, a forma visual se apresenta como o modo mais utilizado para representar a origem e qualidades do produto que se põe à venda.

Enquanto representação de conceitos, os sinais indicam quais características e propriedades determinado produto ou serviço provavelmente possui. O sinal traz consigo a confiança de se estar adquirindo um bem capaz de suprir adequadamente uma necessidade ou desejo⁵, que possui amparo nas próprias experiências passadas ou em experiências vividas por terceiros. Para que esse tipo de informação seja eficiente é necessário que ele respeite duas premissas básicas.

A primeira é a existência de uma marcação no produto especificamente para identificar o seu produtor. Quando um produto é comercializado em local distante daquele em que foi confeccionado e possui a identificação do produtor, é possível identificar sua origem e, conseqüentemente, seus atributos. Também ocorre quando há a identificação da pessoa ou empresa que anuncia estar prestando determinado serviço e o realiza no local do cliente. O nome e/ou sinal identificador é a base essencial para o estabelecimento de uma relação de comunicação entre produtor/prestador e cliente.

O surgimento de nomes e insígnias dá ensejo à segunda premissa, a da necessidade de distintividade do nome e/ou sinal de identificação entre os concorrentes. A distinção nominal e visual de cada um dos produtores ou prestadores de serviços é, também, essencial para que se saiba se determinado produto se refere a uma origem ou a outra. É de fundamental relevância que os sinais característicos de cada um dos concorrentes sejam diferentes. Sem isso, surge o risco de criar confusão entre estabelecimentos comerciais ou industriais e também produtos ou

⁵ Frequentemente utilizamos o termo desejo como sinônimo de necessidade; todavia, o desejo é aquele sentimento que objetiva o “bem estar, o lazer, conforto e outras demandas consideradas como não essenciais, mas apenas desejáveis”, possuindo aspecto muito mais ideológico. Difere, assim, da necessidade, que possui significado de carência fisiológica, como fome ou sede. (COELHO, Luiz Antonio L. Conceitos-chave em design. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio; Editora Novas Ideias, 2008. p. 77.

serviços presentes no mercado, causando danos à reputação de negócios de terceiros e prejuízos econômicos a estes e também a consumidores.

É justamente da observância da necessidade imperativa de distintividade que surge a base de estudo para a presente pesquisa, pois a forma como se constata a ocorrência de diferença ou similaridade é bastante subjetivo. São inúmeros os fatores que podem influenciar na percepção da existência de risco de confusão ou associação, sendo que esse problema permeia toda a cadeia produtiva das identidades visuais. Dessa forma, como é possível analisar a distintividade dos elementos de identificação com certo grau de precisão?

Ademais, verifica-se que a indústria criativa possui como prática metodológica a análise e coleta de dados a respeito da concorrência, partindo a criação da referência em coisas que foram bem desenvolvidas e obtiveram sucesso para se implementar aperfeiçoamentos. Assim, como podem os criadores utilizarem-se de outros projetos sem incorrer em infrações legais? De outro lado, nas instâncias jurídicas, também existe a dificuldade dos magistrados de verificar se determinado sistema visual foi desenvolvido de forma desleal do ponto de vista da concorrência. Ao analisar decisões judiciais é possível perceber que nem sempre são utilizadas formas concisas no que concerne ao modo de analisar a configuração de ilicitude de nomes e sinais.

Dessa forma, o presente trabalho parte das seguintes perguntas: é possível estabelecer elementos concisos para avaliação do risco de confusão e associação entre marcas e produtos similares no mercado? Se sim, com base em quais critérios podem os operadores do direito e também projetistas tomarem decisões seguras juridicamente nas respectivas áreas de atuação quando da análise de afinidade entre identidades visuais?

A pesquisa busca verificar se é possível estabelecer critérios objetivos para a configuração ou não de casos de concorrência desleal, e, se sim, quais são eles. A procura pela definição destes critérios passa pela análise de doutrina que trata da afinidade no campo das marcas, do ordenamento jurídico em vigor e de jurisprudência, em paralelo com as teorias da imagem, com especial destaque à Semiótica e à teoria da *Gestalt*.

Tendo em vista a complexidade do assunto, o trabalho é dividido em áreas mais simples para serem abordadas, estruturando-se em duas partes principais. A primeira trata dos aspectos relativos à proteção e a violação de marcas e outros elementos da identidade visual. Divide essa parte em marcas e *trade dress*, pois existem diferenças substanciais que tornam uma necessidade abordar os dois institutos de forma separada. A segunda parte, por sua vez, cuida

de cada um dos critérios que podem ser utilizados para a verificação de violação de marcas ou de *trade dress*.

I. A PROTEÇÃO JURÍDICA DA IDENTIDADE VISUAL

Em todas as áreas da indústria criativa o processo de desenvolvimento é organizado metodologicamente de forma semelhante. Ocorrem mudanças conforme a natureza do objeto, é certo, visto que existem especificidades; porém, algumas práticas são universais no planejamento do passo a passo. O autor Bruno Munari⁶, grande referência no que concerne à metodologia de projetos, corroborando o que acontece na prática produtiva, define as etapas que um bom método projetual deve ter e, entre elas, estão a coleta e análise de dados.

Na atividade de criação das marcas, assim como no projeto de suas identidades visuais, a coleta e análise de similares da concorrência é fundamental ao sucesso de um projeto. Existe, porém, na inspiração advinda de bons trabalhos, uma linha tênue: se transgredida, pode ser interpretada com uma imitação da referência inicial. A legislação e a jurisprudência preveem hipóteses em que o produto final do projeto, seja intencionalmente ou não, quando posto em circulação, causa ou corre o risco de causar confusão ou associação ao público consumidor. Neste capítulo vamos abordar as duas formas pelas quais isso se dá: a marca e o *trade dress*.

A. MARCA

Com a vida em sociedade e estando o ser humano contextualizado em um mundo dinâmico, a marca surge como a principal forma de identificação de uma pessoa, instituição, produto ou serviço. Caracteriza-se, essencialmente, por um nome e pela sua representação gráfica com que se apresenta ao público. Com o passar do tempo e das experiências que vivenciamos com elas, sejam reais ou virtuais, objetivas ou subjetivas, vão ganhando um valor específico⁷.

A marca evoluiu desde uma assinatura simples ou um sinal gravado por um produtor sobre as mercadorias ou em seus recipientes quando seriam transportadas a outros lugares. Sua função básica sempre foi “identificar uma procedência constante de determinado produto, mercadoria ou serviço, oferecidos em concorrência com outros de procedência diversa. A marca

⁶ MUNARI, Bruno. Das coisas nascem coisas. Lisboa: Edições 70, 1981. p. 66.

⁷ STRUNCK, Gilberto Luiz Teixeira Leite. Como criar identidades Visuais de Sucesso: um guia sobre o marketing das marcas e como representar graficamente seus valores. Rio de Janeiro: Rio Books, 2001. p. 18.

pressupõe a existência, ao menos em potencial, de produtos idênticos ou similares oferecidos no mesmo mercado, sendo, pois, um instrumento de concorrência, não de monopólio”⁸.

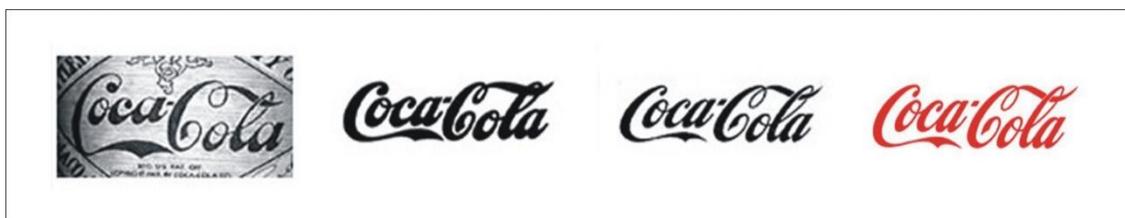


Figura 1 - Evolução da marca Coca Cola (adaptado pelo autor).

É nesse sentido que Denis Barbosa⁹ pondera sobre a necessidade dessas duas premissas básicas: da indicação de origem e a da distintividade, ou apropriabilidade. O autor ensina que os sinais visualmente representados da marca são configurados com esse fim específico de fazer a distinção de origem quanto aos produtos e serviços. “Sua existência fáctica depende da presença destes dois requisitos: capacidade de simbolizar, e capacidade de indicar uma origem específica, sem confundir o destinatário do processo de comunicação em que se insere: o consumidor”. Dessa forma, para que seja inequívoco em relação aos já existentes no mesmo ramo de atividade (exceção às marcas de alto renome que serão vistas mais adiante) “sua proteção jurídica depende de um fator a mais: a apropriabilidade, ou seja, a possibilidade de se tornar um símbolo exclusivo”.

A marca pode ser destacada¹⁰ como a mais importante das formas de propriedade intelectual. Assim, passou a exigir atenção jurídica quanto à forma com que deveria ser utilizada. Através da regulação sobre o uso é que os prejuízos potenciais da confusão entre os diferentes produtores ou prestadores de serviço são mitigados. Silveira, por sua vez, dá ênfase à importância jurídica que se deu especialmente em relação aos produtos pelas seguintes razões:

Um desses elementos, o produto, recebeu especial atenção do legislador, em razão de sua capacidade de poder desligar-se do estabelecimento e circular como mercadoria. As técnicas modernas de prestação de serviços tornaram possível também a desvinculação dos serviços do local de negócios. O nome ou símbolo com os quais o produtor marcava seus produtos, como signo indicador do próprio produtor ou local de produção, passaram, a constituir o nome ou o sinal do produto (mercadoria ou serviço). Esse é o significado atual da marca de indústria e/ou comércio e de serviços.

⁸ SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes. 5. Ed. Barueri: Manole, 2014. p. 21.

⁹ BARBOSA, Denis. Uma introdução à propriedade intelectual. p. 700. Disponível em www.denisbarbosa.addr.com>. Acesso em: 12 de maio de 2018.

¹⁰ BARBOSA, Denis. Uma introdução à propriedade intelectual. p. 698. Disponível em www.denisbarbosa.addr.com>. Acesso em: 12 de maio de 2018.

Apesar de inicialmente ter sido bastante voltada para o campo industrial e comercial, a marca passou a ganhar importância nos mais diversos segmentos de atuação social. É preciso lembrar que “elas são igualmente importantes para designar religiões, partidos políticos, instituições, clubes esportivos e até pessoas (...) além de uma infinidade de outras atividades humanas”. A Figura 2 apresenta imagens representativas de partidos políticos brasileiros, que vêm percebendo a importância de uma boa comunicação com o eleitor e investindo em suas identidades visuais.



Figura 2 - Identidades visuais de partidos políticos brasileiros (adaptado pelo autor).

Para o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual¹¹, autarquia federal responsável pela gestão da propriedade intelectual no Brasil, a marca pode ser definida como “todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas. A marca registrada garante ao seu proprietário o direito de uso exclusivo no território nacional em seu ramo de atividade econômica”. Outro ponto importante da definição estabelecida pelo INPI diz respeito ao caráter de patrimônio simbólico que a marca adquire. Destaca a autarquia que

¹¹ Criado em 1970, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria. Entre os serviços do INPI, estão os registros de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de computador e topografias de circuitos integrados, as concessões de patentes e as averbações de contratos de franquia e das distintas modalidades de transferência de tecnologia. Na economia do conhecimento, estes direitos se transformam em diferenciais competitivos, estimulando o surgimento constante de novas identidades e soluções técnicas. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/sobre/estrutura>. Acesso em: 20 de maio de 2018.

“sua percepção pelo consumidor pode resultar em agregação de valor aos produtos ou serviços”. Tal valor é objeto de muitos estudos, pesquisas e trabalhos, que buscam estratégias para fortalecer a imagem de qualidade e confiabilidade que é transmitida ao público.

Com a grande importância que adquiriu, a marca passou a ser objeto de estudo de diversos campos do conhecimento, cada um analisando sob seu prisma. É importante destacar duas dessas áreas, visto que possuem ligação direta com as marcas. A primeira delas, que recebe a denominação de *branding*, está ligada ao nascimento de uma marca, atuando diretamente na sua criação. A palavra tem como raiz o termo inglês ‘*brand*’, usado na Inglaterra para o ato de marcar o gado¹², ato que tinha como consequências haver por formado nesse momento direitos patrimoniais e deveres de cuidado ao então proprietário.

Apesar de o *branding* construir e gerir diretamente as marcas, o conceito mais amplamente difundido da palavra ‘marca’ é dado pelos especialistas em *marketing*¹³, sendo essa perspectiva bastante relevante porque o *marketing* estuda justamente o mercado, o público. Para Phillip Kotler¹⁴, a marca é “um nome, termo, sinal, símbolo ou combinação dos mesmos, que têm o propósito de identificar bens ou serviços de um vendedor ou grupo de vendedores e de diferenciá-los de concorrentes”. Também se diferencia a parte nominal da parte figurativa de forma que um nome de marca é a parte que se pode pronunciar, enquanto a figurativa é a que pode ser vista.

a. Proteção legal

A primeira lei em vigor no Brasil que dispôs sobre a proteção das marcas é bastante antiga, datando de 1809, antes mesmo da independência, que estabelecia privilégio de

¹² “O branding “Brand significa ‘marca’ em inglês. O termo foi utilizado originalmente para o ato de uma pessoa marcar seu gado, formalizando sua posse. Porém, esse ato representava também que o dono tinha a responsabilidade de alimentá-lo, cuidar dele. Assim, desde o início havia uma relação direta entre propriedade e responsabilidade, como acontece com os produtos e serviços, que, quando têm uma marca, transmitem aos seus proprietários toda uma carga de direitos e deveres.” (STRUNCK, Gilberto Luiz Teixeira Leite. Como criar identidades Visuais de Sucesso: um guia sobre o marketing das marcas e como representar graficamente seus valores. Rio de Janeiro: Rio Books, 2001. p. 21.

¹³ O Comitê de definições da American Marketing Association (AMA) conceitua o *marketing* da seguinte forma: “Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large”. Disponível em: <<https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx>>. Acesso em: 15 de maio de 2018.

¹⁴ KOTLER, Philip. Administração de Marketing. São Paulo: Atlas, 1998. p. 393.

exploração exclusiva por quatorze anos a inventores industriais ou artísticos¹⁵. Enquanto nação soberana, foi no Decreto n. 2.682 de 23 de outubro de 1975 que surgiu a primeira lei sobre privilégios de invenção. Tendo em vista a grande expansão e complexidade que adquiriu a marca no sistema de mercado em que ora vivemos, o ordenamento jurídico brasileiro passou por onze modificações legais, três no período do Império e oito na República.

Em termos de status constitucional, embora a primeira Constituição, de 1824, assegurasse aos inventores o direito sobre suas criações, tal proteção não foi aplicada às marcas. Tal previsão legal ocorreu apenas na Constituição de 1891, em seu artigo 72¹⁶, §27, onde assegurava a propriedade das marcas de fábrica. Apesar de nova modificação em emenda constitucional em 3 de setembro de 1926, é na Constituição Federal de 1988¹⁷ que ganha status de direito fundamental, em seu artigo 5º, inciso XXIX.

Tradicionalmente, a legislação brasileira citava como protegidas as ‘marcas de indústria e comércio’, porém, na proposta de redação do novo texto constitucional da Constituição Federal de 1988 tal expressão foi substituída simplesmente por ‘marcas’. Deu-se, assim, a preferência por um status de objeto protegido às marcas de serviços, lembrando que “a disposição constitucional, que se refere ao direito exclusivo marcário, não exclui a proteção da marca não registrada”¹⁸.

¹⁵ BRASIL. Alvará de 28 de abril de 1809. Disponível em: <<http://www.camara.gov.br>>. Acesso em 12 de julho de 2018.

¹⁶ CF de 1891. Art. 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

§ 27 - A lei assegurará também a propriedade das marcas de fábrica.

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm> Acesso em: 22 de maio de 2018.

¹⁷ Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXIX - 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. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em: 05 de maio de 2018.

¹⁸ BARBOSA, Denis. Uma introdução à propriedade intelectual. p. 123. Disponível em <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>> Acesso em: 14 de maio de 2018.

A previsão constitucional da marca enquanto objeto de proteção registral é abordada por Pontes de Miranda¹⁹, que afirma haver “direito público subjetivo à proteção assegurada na lei ordinária, e direito regido pela lei comercial no tocante à exclusividade resultante do registro. É tal direito público, de sede constitucional, que ampara a objeção do pré-utente ao registro, solicitado por terceiros”. O registro, entretanto, apenas prevalece enquanto não for reivindicado por terceiro que fazia uso anteriormente ao seu pedido, até que exista o prazo em que o uso seja reservado ao titular.

É de grande importância também, no tocante ao registro de marcas, destacar que o texto constitucional prevê a existência de um pressuposto finalístico que “vincula a propriedade ao seu uso social - o que representa um compromisso necessário com a utilidade (uso do direito), com a veracidade e licitude, sem falar de seus pressupostos de aquisição: a distinguibilidade e a chamada novidade relativa”²⁰. Tal previsão foi feita pelos legisladores para evitar o abuso de monopólio econômico atuando para constituir reserva de mercado. Sem tal cláusula seria possível a uma grande empresa desenvolver e registrar marcas que existem em potencial e restringindo a possibilidade de tal criação, ou de semelhante, por terceiros.

Hoje, além da proteção expressa da Carta Magna e da Lei 9.279 de 1996, a chamada Lei de Propriedade Industrial, existem tratados internacionais que regulam a matéria, com especial destaque para a Convenção da União de Paris (CUP) e para o *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). A CUP surgiu em 1883 (ratificada no Brasil em 1884) e deu origem à harmonização da proteção à propriedade industrial no plano internacional²¹. Desde lá veio sofrendo diversas modificações e seu sucesso foi atingido muito graças à flexibilidade que deu às normas internas dos signatários aliada presença de alguns princípios fundamentais. Já a TRIPs, que pode ser traduzida como Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio²², que “estabelece níveis mínimos de proteção para os direitos de propriedade intelectual”.

¹⁹ PONTES DE MIRANDA (s.d.) Tratado de Direito Privado, v. XVII. Apud. BARBOSA, Denis. Uma introdução à propriedade intelectual. p. 123. Disponível em <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>> Acesso em: 14 de maio de 2018.

²⁰ BARBOSA, op. cit., p. 123.

²¹ COPETTI, Michele. Afinidade entre marcas: uma questão de direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 24.

²² COPETTI, op. cit., p. 29.

No direito interno brasileiro, a Lei 9,279/96 que, segundo Barbosa²³, pode ser interpretada segundo o parâmetro dos atos internacionais como o TRIPs, assegura de forma ampla os direitos de propriedade. Porém, apresenta limitações quanto às diferentes formas de apresentação da marca. A Lei prevê a possibilidade de registro de marcas a partir de seu artigo 122²⁴, quando estabelece a possibilidade de registro e posteriormente vai além, prevendo reparos na esfera civil e até mesmo remetendo ao código penal para criminalização de condutas que violem o direito marcário.

Para fins de registro, é definida como instituição competente o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, que faz a gestão da propriedade intelectual no Brasil. As marcas encontram-se dispostas como uma das formas de propriedade industrial que, por sua vez, é uma das espécies de propriedade intelectual, ao lado dos direitos autorais. São classificadas²⁵ em quatro hipóteses distintas, segundo sua forma de apresentação: nominal ou verbal, figurativa ou emblemática, mista e marca tridimensional.

A marca nominal ou verbal é parte da marca que se apresenta sem forma visual definida, se caracterizando basicamente por uma ideia de nome, que pode ser expressa de forma verbal ou registrada de forma não especificamente definida em relação ao estilo tipográfico. Nessa parte expressa graficamente, a composição de letras forma palavras, que, por sua vez, remete ao nome daquilo que se quer identificar. Note-se, na Figura 3, que os nomes das duas marcas estão impressos materialmente com um estilo visual genérico, utilizando-se ambas do desenho da fonte Arial²⁶ para ganhar forma.

²³ BARBOSA, Denis. Apropriação de cores em marcas. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/apropriacao_cores_marcas.pdf> Acesso em 12 de junho de 2018.

²⁴ Lei 9.279/96. Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/19279.htm>. Acesso em 15 de maio de 2018.

²⁵ ANDRADE LIMA, João Ademar de. Curso de Propriedade Intelectual para designers. Teresópolis: Editora Novas Ideias, 2006. p. 43.

²⁶ Arial, desenvolvida em 1982 por Robin Nicholas e Patricia Saunders.



Figura 3 - Em (A): Registro INPI²⁷ n. 811181197. Em (B): Registro INPI n. 828749019.

A marca figurativa ou emblemática, por sua vez, possui natureza que a difere substancialmente do tipo de marca nominal. O registro possui apenas forma visual, com forma visual característica. Nesse tipo, a figura é destacada para fins de registro e transmite significado que pode ser autônomo em relação ao nome. Para Andrade Lima²⁸, é a parte “constituída de uma figura, símbolo ou sinal gráfico, incluindo qualquer novo aspecto dado à letra ou algarismo isoladamente, mesmo que não seja o alfabeto arábico”. Na Figura 4, os nomes ‘Volkswagen’ e ‘Lacoste’ são representados por sinais visuais.

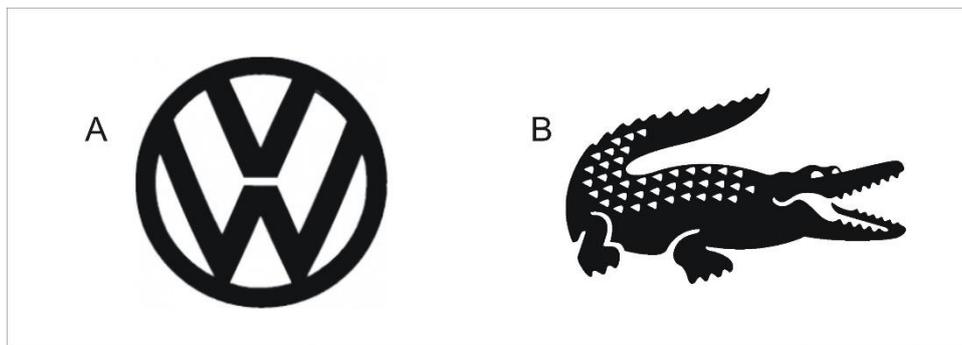


Figura 4 – Em (A): Registro INPI n. 003165086. Em (B): Registro INPI n. 003165086.

A marca mista é aquela que engloba as duas primeiras, a nominal ou verbal e a figurativa ou emblemática. É importante destacar que nessa forma de apresentação o nome recebe uma roupagem visual que o particulariza.

²⁷ Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/marcas-de-alto-renome>>. Acesso em: 10 de junho de 2018.

²⁸ ANDRADE LIMA, op. cit., p. 43.

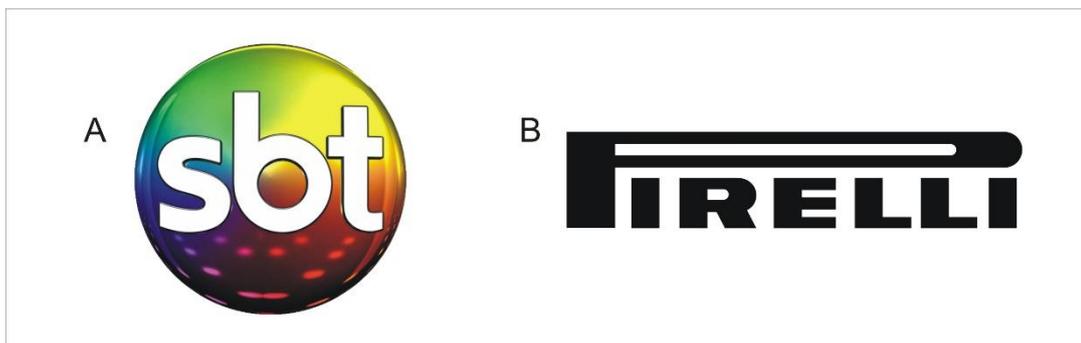


Figura 5 - Em (A): Registro INPI n. 902323253. Em (B): Registro INPI n. 004079329.

Depois de reconhecido o registro, a Lei de Propriedade Industrial dispõe que haja renovação do vínculo. Nesse sentido, a marca diferencia-se das patentes e do desenho industrial, pois pode ser renovada indefinidamente pelo titular ou agentes da propriedade intelectual que o representam. Estipula, apenas, um período mínimo de 10 anos, sendo relativizado em casos em que seu uso não tiver sido iniciado no Brasil ou interrompido por período superior a cinco anos, caso em que pode ser pedida a caducidade. Tal disposição tem em vista o interesse social e busca evitar o registro de marcas apenas como uma forma de reserva de mercado²⁹

A marca tridimensional, por sua vez, possui aspecto diferenciado quanto às demais pela existência de volumetria, tratando-se de objeto com altura, largura e profundidade. Terminologicamente, existem diferentes formas pelas quais é denominada³⁰ pela doutrina. João da Gama Cerqueira e Marie-Angèle Pérot-Morel se referem a ela como ‘marca plástica’; João da Gama Cerqueira, Almeida Nogueira e Fisher Junior a chamam de ‘marca formal’; para Franceschelli e Leo Brock, recebe a denominação de ‘marca de forma’. Na literatura nacional, ainda há o uso do termo ‘marca modelo’ por Tinoco Soares³¹.

²⁹ ANDRADE LIMA, João Ademar de. Curso de Propriedade Intelectual para designers. Teresópolis: Editora Novas Ideias, 2006. p. 54.

³⁰ MORO, Maitê Cecília Fabbri. Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 19.

³¹ MORO, op. cit., p. 20.



Figura 6 – Marca tridimensional registrada no INPI sob o n. 200037056 (adaptado pelo autor).

No que se refere à forma como pode ser protegida, a marca tridimensional possui peculiaridade: tendo em vista as formas de registro admitidas pela Lei de Propriedade Industrial, poderia ser registrada tanto como marca tridimensional quanto como desenho industrial³², visto que possui os requisitos para tais espécies de proteção. A doutrina muito discute sobre o assunto e a solução adotada no Brasil é a de que só é admitido registro pelo INPI como marca tridimensional quando a forma estiver notoriamente ligada à sua origem³³.

Interessante também o caráter duplo das marcas tridimensionais no que se refere a sua natureza, ao mesmo tempo industrial e artística. Trata-se de projeto com vistas à produção industrial que pode ser objeto também de valor artístico, protegido, assim, pelos direitos de autor. Sobre isso, existem três diferentes teorias, oriundas sobretudo de países europeus, que tratam da possibilidade da dupla proteção. A teoria francesa da unidade da arte³⁴, que tem como inseparáveis os aspectos artísticos e industriais; a teoria italiana da dissociabilidade³⁵, que faz a completa separação e afirma a impossibilidade da dupla proteção e; a teoria intermediária, que admite parcialmente a proteção autoral, em função do caráter mais ou menos artístico da obra.

³² Lei 9.279/96. Art. 94. Ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

³³ MORO, op. cit., p. 30.

³⁴ MORO, Maitê Cecília Fabbri. Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 216.

³⁵ MORO, op. cit., p. 218.

A legislação brasileira prevê que a propriedade industrial é presumida como sendo de titularidade do requerente do registro³⁶, sempre existindo a presunção de veracidade dos que é preenchido no requerimento. Cabe, porém, prova em contrário para definir um não requerente como proprietário. A transferência de propriedade também é admitida, desde que formalmente contenha todas as informações relativas ao cedente e ao cessionário. Uma forma comum de transferência é pela herança. Pode haver a transferência de bens imateriais já registrados ou ainda em fase de tramitação. Outra possibilidade de transferência, mas, nesse caso, sem a mudança de titularidade, é o licenciamento. Trata-se de uma espécie de “aluguel” da marca, desenho industrial ou patente. Tal figura jurídica é mais comumente conhecida como *royalty*.

As premissas inerentes à própria existência da marca, indicação de origem e distintividade, fundamentam os princípios que norteiam o reconhecimento das marcas por parte do INPI. Michele Copetti³⁷ traz os principais, que são decorrentes diretos dos fundamentais. O princípio da disponibilidade traz em seu âmago a ideia de que a não exista um registro similar anterior àquele que se pretende realizar, de forma que haja originalidade quanto ao objeto do pedido de registro junto à autarquia. Conseqüência da disponibilidade, surge o princípio da anterioridade, que garante ao primeiro a registrar a garantia de que terá preferência em relação aos pedidos posteriores. Quanto à anterioridade, exceção a esse princípio a marca notoriamente conhecida³⁸, hipótese em que marcas estrangeiras, de países signatários da Convenção da União de Paris, amplamente conhecidas não precisam estara previamente registradas.

36 Lei 9.279, art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

³⁷ COPETTI, Michele. Afinidade entre marcas: uma questão de direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 49 a 52.

³⁸ Art. 26. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º *bis* (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

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

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

Para ter seu pedido de registro aceito ou para não violar marca alheia, é necessário que haja novidade relativa³⁹. Relativa, porque precisa apenas ser diferente de signos já apropriados por terceiros. Essa ideia de apropriação possui um significado interessante na medida em que considera todas e quaisquer criações como potencialmente existentes, estando disponíveis para serem apropriadas. Assim, um conceito mais adequado “seria melhor designado como apropriabilidade. Ora, um complexo significativo é inapropriável por duas razões: ou já se encontra no domínio comum da língua (*res communis omnium*) ou já foi apropriado por terceiros (*res allii*)”.

Outro princípio fundamental para que seja viável o registro é o da especialidade⁴⁰. Segundo ele, a marca, em todas as suas formas de apresentação, é protegida apenas no ramo de atividade em que estão inseridas. Assim, nos exemplos da Figura 7, a marca Continental registrada pela fabricante de fogões (A) não confunde os consumidores quando comparada à marca Continental registrada pela fabricante de pneus (B) nem ao uso do mesmo nome pela emissora de rádio (C). Ainda, a atividade que exerce o requerente do pedido deve ser da mesma categoria⁴¹ de produtos ou serviços que especificados no requerimento.

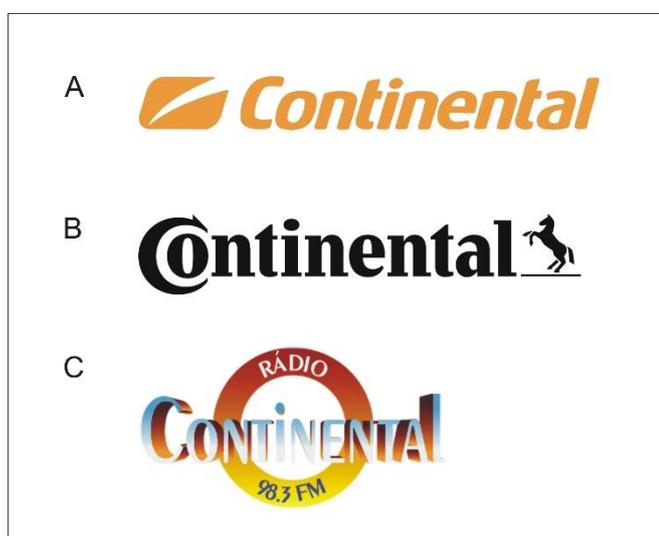


Figura 7 - Nome de marca Continental em especialidades diferentes (adaptado pelo autor).

³⁹ BARBOSA, Denis. Uma introdução à propriedade intelectual. p. 704. Disponível em <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>> Acesso em: 20 de maio de 2018.

⁴⁰ COPETTI, Michele. Afinidade entre marcas: uma questão de direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 52 e 53.

⁴¹ ANDRADE LIMA, João Ademar de. Curso de Propriedade Intelectual para designers. Teresópolis: Editora Novas Ideias, 2006. p. 50.

Abordando o princípio da especialidade Barbosa⁴² ressalta sua importância, porém, pondera que a novidade é relativa, e não absoluta, pois afirma que existe exceção a esse princípio. Na Lei de Propriedade Industrial, o artigo 125⁴³ assegura proteção especial às marcas de alto renome quando garante exclusividade em todos os ramos de atividade. O exemplo clássico é o da Coca-Cola, que possui esse tipo de privilégio. Uma marca relativa a produtos de limpeza, embora muito diferente da área de produção de bebidas, não pode possuir o nome da marca Coca-Cola. Isso poderia levar os consumidores a associar produtos ou serviço a empresas diferentes pelo amplo conhecimento da marca de alto renome.

A possibilidade de registro, porém, não é aceita de forma absoluta. A Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 124⁴⁴, dispõe as hipóteses em que o seu registro não é admitido. Recebem especial atenção dois grupos de dispositivos legais dessas hipóteses de proibição. O primeiro deles é o de marcas genéricas que não sejam suficientemente distintas no uso de caracteres⁴⁵ isolados, ou de termos⁴⁶ que não tenham força para defini-las de modo peculiar. O segundo grupo de destaque é o de registros que não seriam deferidos devido à possibilidade de gerar confusão ou associação com nomes empresariais⁴⁷ já existentes ou com marcas anteriores⁴⁸.

A possibilidade de criar confusão com nomes ou marcas já existentes é o grande obstáculo para a admissão de registros no Brasil e também objeto de grandes disputas judiciais. As formas de apresentação de uma marca foram estabelecidas de modo bastante limitado pela legislação infraconstitucional brasileira⁴⁹. É o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual que

⁴² BARBOSA, Denis. Uma introdução à propriedade intelectual. p. 704. Disponível em <www.denisbarbosa.addr.com>. Acesso em: 20 de maio de 2018.

⁴³ Lei 9.279/96. Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

⁴⁴ Lei 9.279/96. Art. 124. Não são registráveis como marca:

⁴⁵ “II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva”

⁴⁶ “VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva”

⁴⁷ V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos

⁴⁸ XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.

⁴⁹ MORO, Maitê Cecília Fabbri. Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 18.

aceita, com base naquilo que no que não é vedado em lei, as quatro modalidades de registro de marca já vistas: nominativa, figurativa, a forma mista e a marca tridimensional, frisando que a última nem sempre foi aceita como registrável.

b. Violação às marcas

A violação ao direito de marca é prevista na Lei de Propriedade Industrial, que utiliza treze de seus artigos para tipificar crimes. Não seguiu o caminho escolhido pelo legislador na Lei de Direitos Autorais, que optou por direcionar ao código penal quando da infração de tipos penais. No caso de infração aos direitos de marca, o cometimento de crimes⁵⁰ se dá, em última análise, através de atos que levem à confusão ou associação errônea.

Os crimes relativos às marcas que encontram-se tipificados pela Lei 9.279/96 podem ser divididos em dois grupos básicos, os crimes cometidos contra as marcas e os cometidos por meio delas. O primeiro caso é o da reprodução⁵¹ ou alteração sem licença de marcas já registradas e de propriedade de terceiros; ou da importação, exportação, venda, oferecimento ou exposição à venda, ocultação ou estocagem⁵² de produto de marca ilicitamente reproduzida ou imitada ou utilização de embalagem com marca alheia legítima. No caso dos crimes cometidos por meio das marcas incorre em infração legal aquele que reproduz, imita ou faz uso de reprodução ou imitação⁵³ de símbolos nacionais ou de terceiros, causando erro ou confusão com o objetivo de auferir ganho econômico.

⁵⁰ ANDRADE LIMA, João Ademar de. Curso de Propriedade Intelectual para designers. Teresópolis: Editora Novas Ideias, 2006. p. 55.

⁵¹ Lei 9.279/96. Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou

II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

⁵² Lei 9.279/96. Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:

I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou

II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

⁵³ Lei 9.279/96. Art. 191. Reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro ou confusão, armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a necessária autorização, no todo ou em parte,

A pena prevista na hipótese de reprodução ou alteração de marca pode chegar até um ano de detenção, com a possibilidade de conversão da pena em multa pecuniária. Por isso é importante ao criador, ou equipe de criação, que observe com muito cuidado o requisito da originalidade. Na coleta de dados referentes à concorrência, deve-se afastar de elementos marcantes das referências em análise.

No caso das marcas tridimensionais, a violação se dá também pela não observância de propriedade industrial de outrem. Normalmente ocorre devido a “industrialização, comercialização ou uso – no caso de processo de fabricação – de objeto de privilégio alheio sem a autorização de seu titular”. Os crimes encontram-se tipificados penalmente pelos artigos 187⁵⁴ e 188⁵⁵ da referida lei.

Andrade Lima⁵⁶ pondera que, em caso de violação, deve-se reclamar direitos pela via INPI, que oferece procedimentos administrativos cabíveis para defesa de propriedade industrial. Só deve-se recorrer à justiça comum em caso de insatisfação, observando sempre os prazos prescricionais. A Lei de Propriedade Industrial ratifica o Código Civil, definindo em cinco anos, contados a partir da data da violação, o prazo para recorrer ao judiciário

Na legislação brasileira, a violação das marcas não registradas não ocorre somente quando são infringidos os artigos da Lei de Propriedade Industrial que tratam da concorrência desleal, mas também quando são violados os dispositivos legais oriundos de tratados

em marca, título de estabelecimento, nome comercial, insígnia ou sinal de propaganda, ou usar essas reproduções ou imitações com fins econômicos.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende ou expõe ou oferece à venda produtos assinalados com essas marcas.

⁵⁴ Lei 9.279/96. Art. 187. Fabricar, sem autorização do titular, produto que incorpore desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

⁵⁵ Lei 9.279/96. Art. 188. Comete crime contra registro de desenho industrial quem:

I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão; ou

II - importa produto que incorpore desenho industrial registrado no País, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular ou com seu consentimento.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

⁵⁶ ANDRADE LIMA, João Ademar de. Curso de Propriedade Intelectual para designers. Teresópolis: Editora Novas Ideias, 2006. p. 56.

internacionais em que o Brasil é signatário e que foram internalizados. São normas que concedem a titularidade jurídica nos casos de marca não registrada⁵⁷, desde que existam alguns requisitos. Para requerer tais direitos deve-se observar os princípios da precedência e da notoriedade relativa, previstos expressamente no art.124, XXIII da Lei 9.279/96.

São também pertinentes as regras que tratam das marcas de alto renome, aplicáveis mesma para atividade em que ainda não tenha sido homologado o procedimento registral, nesse caso na modalidade especial que é para elas prevista. Para os nacionais e residentes no Brasil deve-se observar se no caso específico cabem as hipóteses de aplicação de normas contidas nos tratados dos quais o Brasil faz parte, como o artigo 8º da CUP, que trata da utilização de nomes empresariais ainda que não estejam registrados.

B. TRADE DRESS

Grandes investimentos são realizados ao redor do mundo para aperfeiçoar a comunicação entre instituições e consumidores, através de estudos e implementação de projetos que atuem nesse sentido. Um projeto de identidade visual tem suas bases estabelecidas pelo *branding*, que cria e faz a gestão da marca, estabelecendo os parâmetros, através de um *briefing*, para as etapas seguintes do processo criativo. Uma delas é o *namming*, que desenvolve o nome da marca, juridicamente chamado de marca nominativa ou verbal; posteriormente, os projetistas visuais irão também trabalhar observando o *briefing* que lhes é passado. Com base nele fundamentam boa parte das decisões durante o desenvolvimento projetual.

Porém, o projeto realmente ganha vida quando se dá o momento da aplicação daquilo que foi projetado, sendo neste momento que a papelaria, uniformes, frota automotiva, sinalização ambiental, conjunto arquitetônico, entre outras infinitas possibilidades saem da prancheta do criador e passam a ter o contato real com o público interno e externo. As diferentes formas de expressão de uma marca decorrem da necessidade natural que o ser humano tem de transmitir e receber informações por meios materialmente diversos. É justamente da busca pela maior efetividade na comunicação com o mercado que nascem os modos pelos quais a marca seja expressa.

⁵⁷ BARBOSA, Denis. Uma introdução à propriedade intelectual. p. 781. Disponível em <www.denisbarbosa.addr.com>. Acesso em: 20 de maio de 2018.

A expressão da identidade de uma marca pode, na prática, assumir as mais variadas formas de apresentação, transcendendo o aspecto de marca figurativa, mista ou mesmo a tridimensional. Todavia, tais formas jurídicas não alcançam a complexidade do âmbito criativo, deixando fora da possibilidade de registro muitos dos elementos da identidade visual. De que forma, então, pode-se proteger os investimentos de capital, seja ele econômico, social, cultural ou simbólico⁵⁸, para que exista viabilidade de retorno do investimento e proteção do consumidor?

a. Conceituação

Inicialmente o *trade dress* foi entendido como a ‘vestimenta’⁵⁹ de um produto quando ia ser destinado à venda, “o ‘uniforme’, isto é, um traço peculiar, uma roupagem ou a maneira particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor ou diante dos usuários com habitualidade”. McCarthy⁶⁰, talvez a maior referência da doutrina americana sobre o tema das marcas, define *trade dress* como sendo “a totalidade dos elementos que formam o produto ou serviço”, de forma que merecem direitos exclusivos, assim como um tipo de marca registrada ou sinal de origem.

O instituto⁶¹ surgiu originalmente nos Estados Unidos da América, através de sua jurisprudência, sendo posteriormente inserido no Lanham Act⁶². Assim como no Brasil, o instituto não possui previsão legal. O termo *trade dress* faz uma conveniente complementação ao termo *trade mark*. Enquanto este trata de marcas comerciais, o primeiro cuida das “vestes”

⁵⁸ BOURDIEU, Pierre. As regras da arte. São Paulo: Cia da Letras, 2000.

⁵⁹ BARBOSA, Denis. Uma introdução à propriedade intelectual. p. 781. Disponível em <www.denisbarbosa.addr.com>. Acesso em: 20 de maio de 2018.

⁶⁰ J. Thomas McCarthy. Desk encyclopedia of intellectual property, p. 441. apud MORO, Maitê Cecília Fabbri. Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 44.

⁶¹ MORO, Maitê Cecília Fabbri. Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 44.

⁶² SEC. 43. (a) (...) a false designation of origin, or any false description or representation, including words or other symbols tending falsely to describe or represent the same, and shall cause such goods or services to enter into commerce, and any person who shall with knowledge of the falsity of such designation of origin or description or representation cause or procure the same to be transported or used in commerce or deliver the same to any carrier to be transported or used, shall be liable to a civil action by any person doing business in the locality falsely indicated as that of origin or in the region in which said locality is situated, or by any person who believes that he is or is likely to be damaged by the use of any such false description or representation (...). Disponível em: <http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=345085>. Acesso em 28 de maio de 2018.

comerciais. Quer dizer, o conjunto elementos que receberão distinção formal ou cromática para identificar a origem quando estiverem em conato com o público.



Figura 8 - Trade Mark e Trade Dress (adaptado pelo autor).

A jurisprudência americana⁶³ o define como a imagem total de um produto ou serviço, contemplando o aspecto de unidade adquirido pela combinação única de seus elementos. Ou seja o conjunto abrangente de todas as formas pelas quais uma empresa, produto ou serviço se apresenta ao público e, sendo habitual tal modo de apresentação, passa a ser por essas características reconhecido. Apesar de alguns autores conceberem também formas não visuais, como sons, cheiros e texturas, na ampla maioria dos casos é sob a forma de imagem que ela se apresenta⁶⁴.

No Brasil, José Carlos Tinoco Soares⁶⁵ cunhou o termo vernáculo ‘Conjunto-imagem’, sendo assim que se refere ao *trade dress*. Ele fundamenta o conceito pela própria natureza do instituto, apresentando como sendo “a exteriorização do objeto, do produto ou sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido”. Afirma que o *trade dress* abrange as marcas figurativas, mistas e tridimensionais, mas não se limitando a elas. Os elementos passam a ser entendidos como parte da identidade visual da empresa e, da mesma forma que os elementos protegidos, também passam a terem reconhecida sua proteção jurídica.

⁶³ Comentário à decisão *Two Pesos, Inc. vs. Taco Cabana, Inc.* feito por Mohr, Stephen, Mitchel, Glenn. Wadika Jr., Steven (US Trade Dress Law, Exploring the Boundaries, p. 2), conceito também contido na decisão *John H. Harland Co. vs. Clark Checks, Inc.* 711 F.2ed. 966,980 11th cir 1983, conforme citado por Paola Frassi (L’aquisto della capacità distintiva delle forme industriali, p. 295). apud Moro, op. cit. 44.

⁶⁴ BARBOSA, Denis. Uma introdução à propriedade intelectual. p. 781. Disponível em: <www.denisbarbosa.addr.com>. Acesso em: 28 de maio de 2018.

⁶⁵ SOARES, José Carlos Tinoco. *Concorrência Desleal Vs. Trade Dress ou Conjunto Imagem*. São Paulo: Edição Tinoco Soares, São Paulo, 2004, p. 213.

O *trade dress* realmente possui a necessidade de ser amplo e aberto em sua concepção, pois precisa abranger um número teoricamente infinito de formas de elementos visuais. Compreende a forma intrínseca de produtos e/ou suas embalagens, projetos arquitetônicos, design de interiores, materiais de publicidade, uniformes para colaboradores, frota de veículos, ponto de venda, mobiliário de pista, sinalização, estandes, identificação das instalações e até mesmo interfaces gráfico-digitais, desde que transcendam apenas sua funcionalidade. Essa grande abrangência se justifica porque todas as formas pelas quais o público entra em contato com o produtor, comerciante, produto ou serviço são marcantes em sua memória e remeterão àquele que as criou.

Assim, tendo em vista que as aplicações de uma marca no trabalho de projeção podem ser praticamente infinitas, pois é inerente à inovação a criação de novas formas de contato com o público, o *trade dress* contempla de forma ampla o trabalho de criadores de identidades visuais. O conjunto de elementos que compõem a imagem total varia conforme o caso, de acordo com as diferentes modalidades pelas quais pode se dar a implementação de um projeto de identificação gráfica.

b. Trade dress e identidade visual: a marca ganha vida

O grande desenvolvimento tecnológico, com profundas transformações culturais e materiais, que tornou a vida bastante acelerada, sobretudo nos grandes centros urbanos, teve forte influência sobre as formas de comunicação. Aquilo que faz sucesso num momento podem cair em desagrado pouco tempo depois. Isso acontece com frequência com as identidades visuais, que buscam acompanhar as tendências e utilizá-las como fonte de referência projetual. Assim, torna-se imperioso observar o atributo da flexibilidade⁶⁶, que contribui para que a marca se mantenha atual por mais tempo e permite sua aplicação em diferentes formatos.

Para fins de proteção, a exigência de transcendência de forma que apenas siga a funcionalidade é o grande filtro a ser considerado na análise do conjunto-imagem. Cabe lembrar que o *trade dress* não é o mesmo que marca tridimensional, pois engloba essa e vai além. Os

⁶⁶ STRUNCK, Gilberto Luiz Teixeira Leite. Como criar identidades Visuais de Sucesso: um guia sobre o marketing das marcas e como representar graficamente seus valores. Rio de Janeiro: Rio Books, 2001. p. 111.

tribunais são mais rigorosos quando na sua análise em comparação ao desenho industrial⁶⁷, que protege as marcas tridimensionais. Isso ocorre porque o *trade dress* existe apenas quando está em contato com o público.

O caso empresa Ipiranga demonstra a preocupação dos projetistas com o conceito diferenciador da marca. Em 1993 a Ipiranga adquiriu a operação da estrangeira Atlantic, estabelecendo um novo posicionamento estratégico⁶⁸ voltado principalmente para a distribuição de derivados do petróleo. O processo de desenvolvimento dos elementos voltados diretamente ao contato com o público pode ser sintetizado na Figura 9. A forma elíptica, utilizada extensivamente nos postos desde 1995, foi transformada em um fusão, construindo uma figura com dois lados. Essa adaptação permitiu a aplicação das formas características da empresa a elementos com dupla face, posicionados nas ilhas dentro dos postos de combustível.

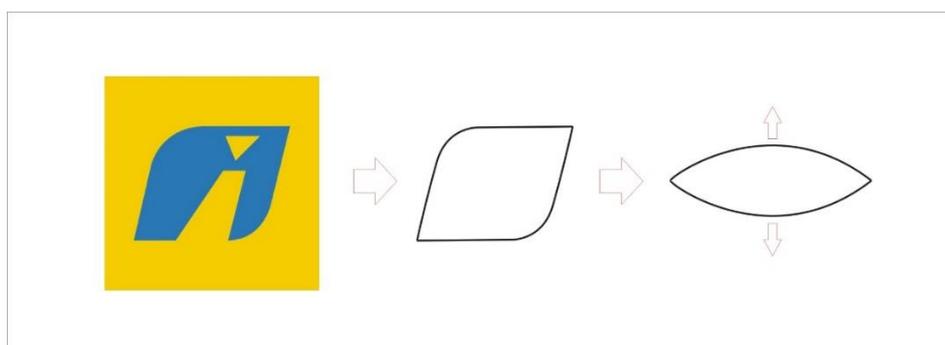


Figura 9⁶⁹ - Síntese do processo de desenvolvimento (adaptado pelo autor).

Tridimensionalmente, o achatamento⁷⁰ da elipse permitiu a utilização de duas faces para veicular informações e foi além, imprimindo uma forma característica nos postos. O conceito do projeto, diferente de qualquer outro concorrente, foi aplicado em diversos lugares do ponto de venda (Figura 10): símbolo volumétrico (A), mobiliário de pista (B e C), ilhas de bomba (D); a imagem em (E) apresenta o conjunto dos elementos. Um grande investimento foi feito e a análise do projeto demonstra que se transcendeu a mera funcionalidade, com os objetos recebendo características peculiares e diferenciadoras.

⁶⁷ BARBOSA, Denis. Do requisito de originalidade nos desenhos industriais: a perspectiva brasileira. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/do_requisito_originalidade.pdf> Acesso em 5 de junho de 2018.

⁶⁸ STEPHAN. Auresnede Pires (coordenador). 10 casos do design brasileiro: os bastidores do processo de criação. 2. Ed. São Paulo: Editora Blucher, 2010. p. 62.

⁶⁹ Fonte: STEPHAN. Auresnede Pires (coordenador). 10 casos do design brasileiro: os bastidores do processo de criação. 2. Ed. São Paulo: Editora Blucher, 2010. p. 63.

⁷⁰ STEPHAN, op. cit., p. 63.



Figura 10⁷¹ - Aplicação do conceito aos elementos do ponto de venda (adaptado pelo autor).

O projeto foi ambicioso no sentido de dar uma unidade harmônica através das diferentes aplicações da forma elíptica. Até mesmo equipamentos de serviço foram pensados para receber as linhas padrão. Na Figura 11 pode ser visto um desenho do projeto em que se antecipa as formas e medidas que deve ter a bomba de óleo.

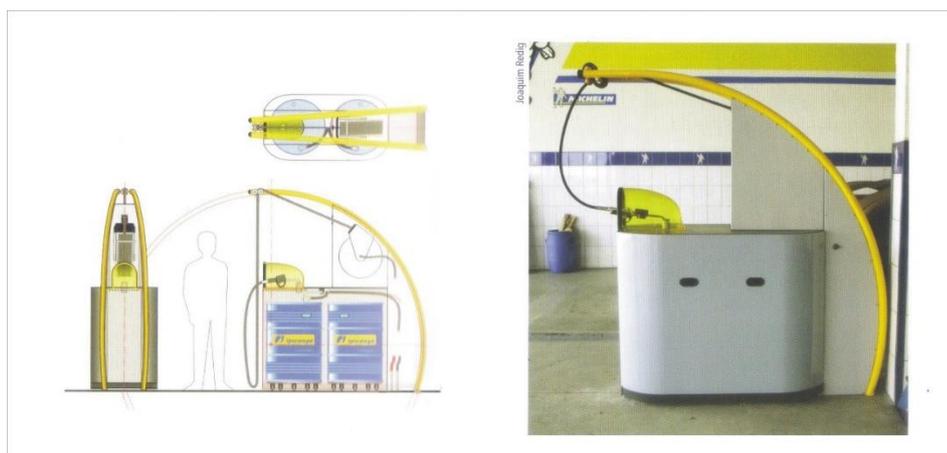


Figura 11⁷² - Bomba de óleo lubrificante (adaptado pelo autor).

⁷¹ Fonte: STEPHAN. Auresnede Pires (coordenador). 10 cases do design brasileiro: os bastidores do processo de criação. 2. Ed. São Paulo: Editora Blucher, 2010. p. 81 e 82.

⁷² Fonte: STEPHAN, op. cit., p. 70.

c. *Violação ao trade dress*

Como não há uma proteção registral do *trade dress*, em caso de violação do instituto, a única forma possível de requerer direitos é através de ação judicial que vise reparar os prejuízos acumulados. Apesar disso, a fundamentação legal é concisa no sentido de assegurar o direito e ação em caso de infração. Pode-se deduzir que a Constituição Federal de 1988 traz a hipótese de proteção⁷³ quando fala em “criações industriais (...) e outros signos distintivos”.

Apesar de utilizarmos o nome estrangeiro *trade dress* para se referir aos casos envolvendo esse tipo de violação, aqui no Brasil a proteção não é tão ampla⁷⁴ quanto nos Estados Unidos. Os casos envolvendo violação de *trade dress* no Brasil normalmente são enquadrados como concorrência desleal, instituto previsto na Lei de Propriedade Industrial e detalhado incisos III, IV e V do artigo 195⁷⁵.

Essa lei prevê, ainda, a hipótese de reparação civil com base na concorrência desleal mesmo que tais atos não estejam suficientemente descritos na lei⁷⁶, ou seja, as ações apresentadas no artigo 195 fazem parte de um rol não taxativo de atos capazes de ensejar a repressão estatal. A concorrência desleal surge como princípio que se utiliza da Lei de

⁷³ CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXIX - 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;

⁷⁴ MORO, Maitê Cecília Fabbri. Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 46.

⁷⁵ Lei 9.279/96. Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

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;

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

⁷⁶ Lei 9.279/96. 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.

Propriedade Industrial e dos tratados internacionais para remeter aos dispositivos positivados no código civil e no código penal.

No caso Cultura e Saraiva⁷⁷, a primeira demandou judicialmente a segunda por imitar a arquitetura interna de suas lojas, considerando haverem semelhanças em elementos como o mezanino em formato sinuoso e os corrimões. Os autores, Livraria Cultura e o arquiteto que projetou a obra, alegam violação dos artigos 187⁷⁸ do CC; 10 bis da Convenção da União de Paris⁷⁹ (promulgado no Brasil através do Decreto 635/92); 195, VI, da Lei 9.279/96; e 29, I, da Lei 9.610/98. No caso em tela, a Lei de Direitos Autorais foi arguida devido ao pedido de reconhecimento de plágio da obra. Nesse caso, a decisão⁸⁰ baseou-se em laudo pericial, entendendo que não haveriam provas suficientes para a condenação da ré.



Figura 12 - Projeto de interior das livrarias Saraiva (A) e Cultura⁸¹ (B) (adaptado pelo autor).

A violação do *trade dress* é verificável de forma semelhante à das marcas, tendo em vista que também se baseia em dois princípios básicos: a distintividade do *trade dress* e a

⁷⁷

<<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ATC?seq=69325352&tipo=51&nreg=201502072203&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20170216&formato=PDF&salvar=false>>. Acesso em 25 de maio de 2018.

⁷⁸ Lei 9.279/96. Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

⁷⁹ CUP. Art. 10 bis (3) ‘Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente’. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf>>. Acesso em 5 de junho de 2018.

⁸⁰ Decisão disponível em:

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201502072203&dt_publicacao=16/02/2017>. Acesso em: 25 de maio de 2018.

⁸¹ BRASÍLIA. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n°. 1645574/SP. Recorrentes: Livraria Cultura S/A e Fernando Faria de Castro Brandão. Recorridos: Saraiva SA Livreiros Editores e KN Arquitetura e Gerenciamento Ltda – EPP. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Brasília, 14 de fevereiro de 2017.

possibilidade de gerar confusão ou associação indevida⁸². Apenas no que se refere à distintividade é que se faz uma análise mais rigorosa, como já abordado na seção anterior. Uma empresa produtora de massa de tomate não pode requerer proteção de um produto que fabricou e envasou em uma lata cilíndrica vermelha, pois não transcende a funcionalidade básico do recipiente e nem utiliza-se, supostamente, de uma cor vermelha combinada de modo diferenciado da concorrência.

De fato, muito do que foi abordado em relação à violação das marcas pode ser aplicado às infrações envolvendo o *trade dress*, com a grande diferença e não ser registrável. Assim, a única forma de análise será a análise em concreto⁸³, que visa aferir a confusão ou associação dentro do caso prático, nas relações de mercado estabelecidas com o consumidor. É realizada sobretudo quando a questão chega ao poder judiciário, quando já ocorreu a possível colidência no mercado. Contrapõe-se à análise em abstrato, que é realizada no momento da avaliação do pedido de registro, sendo a comparação feita ainda sem consequências reais ao consumidor e ao direito patrimonial.

Relativamente à competência para julgamento, em decisão recente⁸⁴, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que é a Justiça estadual a competente para decidir sobre os casos envolvendo concorrência desleal por meio da violação de *trade dress*. A decisão, em caráter de recurso repetitivo⁸⁵, sustenta-se no fundamento⁸⁶ de que, como o instituto do *trade dress* não é passível de ser registrado junto ao INPI, autarquia federal, então a competência não é da justiça federal, mas da justiça comum.

⁸² MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do trade dress no Brasil - a eficácia da repressão à concorrência enquanto mecanismo de proteção. Disponível em: <<https://www.kasznarleonardos.com.br/files/Artigo%20ASPI-Trade%20dress-Luciana%20Minada.pdf>> Acesso em: 16 de maio de 2018.

⁸³ BARBOSA, Denis. Da análise de colidências em abstrato e em concreto. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/abstrato.pdf>> Acesso em: 01 de junho de 2018.

⁸⁴ BRASÍLIA. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº. 1.527.232/SP. Recorrentes: SS industrial as; SS comércio de cosméticos e produtos de higiene pessoal; Natura cosméticos S/A; Industria e comercio de cosméticos Natura ltda. Relatora: Ministro Luis Felipe Salomão. Brasília, 13 de dezembro de 2017.

⁸⁵

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201500535587&dt_publicacao=05/02/2018>. Acesso em: 25 de maio de 2018.

⁸⁶ “As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.” (BRASÍLIA, op. cit.)

II. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA CONFIGURAÇÃO DA VIOLAÇÃO

Como a marca tem como finalidade essencial identificar a origem de produtos e serviços e a distintividade é uma necessidade absoluta para aquelas que identificam produtores e prestadores que estão no mesmo segmento de mercado, a marca idêntica ou assemelhada atenta contra a própria função básica da marca. Com exceção aos casos em que se analisa sinais idênticos, a princípio proibidos em absoluto e refutados sem necessidades de análise prolongada, deve haver comparação mais aprofundada para apurar os riscos de confusão ou associação.

Segundo Copetti⁸⁷, o princípio da especialidade, que determina o alcance da proteção não deve ser entendido como absoluto⁸⁸, sendo imprescindível a comparação dos sinais e também dos produtos. A definição de regras que sirvam como fundamento para oposição a novo depósito, pedido de nulidade de registro ou ação judicial relativa ao seu uso não são matemáticas, por isso possuem limitação quando se destinam a enquadrar casos complexos, no limiar da possibilidade de possuírem ou não risco de confusão ou associação.

A autora supracitada ensina que “existem certos pressupostos a serem considerados, como a análise dos sinais (do conjunto e detalhada) das marcas confrontadas, assim como a análise dos produtos e serviços por ela identificados para determinar a confusão ou associação com a marca anterior”. Analisando o que ensinam alguns dos autores especializados no assunto, pode-se destacar alguns pontos cruciais para nortear a comparação da afinidade entre as marcas.

A análise aprofundada das imagens ou objetos é fundamental para a tomada de decisão, seja ela em abstrato ou em concreto. De grande relevância ao presente trabalho é a decisão⁸⁹ de setembro de 2017, em que se discutiu se a perícia técnica poderia ou não ter sido indeferida pelo juízo. O acórdão sustenta que, na análise de casos envolvendo confusão entre marcas, é necessário “transpor a fronteira da questão de direito marcário para se adentrar ao campo fático

⁸⁷ COPETTI, Michele. Afinidade entre marcas: uma questão de direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 188.

⁸⁸ O caso recente da empresa Gillette, tradicional fabricante de lâminas de barbear, que passou a fabricar também desodorantes, pode ser utilizado como exemplo de um campo que existia em potencial. Antes mesmo de a Gillette abrir essa nova frente já existia, para os fabricantes de desodorantes, um potencial risco de confusão com a empresa.

⁸⁹ BRASÍLIA. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n°. 1.353.451-MG, Recorrente: S/A Fábrica de Tecidos São João Evangelista. Recorrido: Companhia Manufatora de Tecidos de Algodão. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201202395552&dt_publicacao=28/09/2017>. Acesso em: 28 de abril de 2018.

da concorrência desleal”, a fim de observar os “elementos laterais para captura da atenção e do interesse do público-alvo do posicionamento de produtos no mercado”. Dessa forma, a decisão, impôs que “a confusão que caracteriza a concorrência desleal é questão fática, sujeita a exame técnico”, prevalecendo o entendimento de que o indeferimento da perícia é caso de cerceamento de defesa. Conclui com a determinação do retorno da ação à instância de origem para realização da perícia técnica.

A. ANÁLISE CONJUNTURAL/FRACIONADA E FORMAS DE LEITURA DOS ELEMENTOS

A doutrina destaca aquilo que deve ser considerado na comparação e de que forma se deve fazê-la. Um dos primeiros a se preocupar com tal questão foi Carvalho de Mendonça⁹⁰. Para ele, as duas marcas devem ser apreciadas conforme a impressão que provoca no observador o conjunto, sendo que os elementos isolados não influenciariam em casos imagens bastante diferenciadas. Como forma de comparar afirma que tal impressão deva ser realizada de forma sucessiva, com a observação de um elemento após o outro.

Em cotejo com o autor acima, é de grande contribuição o sistema de leitura visual da forma fundamentados cientificamente nos estudos e pesquisas realizadas pela escola Gestalt⁹¹, no campo da psicologia perceptual da forma. Os estudos, muito utilizados em áreas como o design, artes, arquitetura, psicologia e pedagogia, baseiam-se em percepções instintivas do ser humano ao receberem estímulos visuais. João Gomes Filho⁹², faz observações muito pertinentes sobre o tema da afinidade de marcas quando dispõe que as forças de organização da forma dirigem-se sempre para uma ordem espacial lógica para o cérebro⁹³, que busca na memória extrair significados. O leão, quando à espreita da caça, como na Figura 13 se esconde sob os

⁹⁰ CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Tratado de direito commercial brasileiro. 2. ed. v. V, Livro III. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1934. p. 236.

⁹¹ GOMES FILHO, João. Gestalt do objeto: sistema de leitura visual da forma. 8. ed. rev. e ampl. São Paulo: Escrituras editora, 2008. p. 17.

⁹² GOMES FILHO, op. cit., p. 34.

⁹³ “O fator de fechamento estabelece ou concorre para a formação de unidades. As forças de organização da forma dirigem-se, de maneira natural, para uma ordem espacial que tende à formação de unidades em todos fechados. Em outras palavras, obtêm-se a sensação de fechamento visual da forma pela continuidade em uma ordem estrutural definida, ou seja, por meio de agrupamento de elementos de maneira a constituir uma figura total mais fechada ou mais completa”. (GOMES FILHO, João. Gestalt do objeto: sistema de leitura visual da forma. 8 ed. rev. e ampl. São Paulo: Escrituras editora, 2008. p. 32.)

arbustos para que não seja visto. Na imagem abaixo, ele não pode ser visto completamente, pois a vegetação o encobre. No entanto, o cérebro em alerta busca instintivamente um sentido para o que vê e percebe o leão como estando integralmente na imagem.



Figura 13 – Imagem com partes de um leão: o cérebro o completa.

Para exemplificar de modo visual esse ensinamento dos teóricos da *Gestalt*, temos a Figura 14 em que se coloca lado a lado dois grupos de elementos constituídos por unidades básicas diferentes: em (A), grupo formado por círculos; em (B), por quadrados. Embora formados por elementos distintos, são percebidos como uma forma única, em conjunto, ganhando novo e distinto significado para o observador.

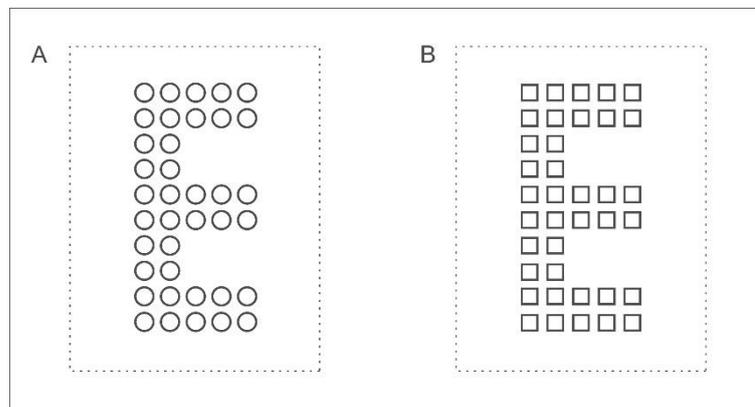


Figura 14 – Percepção de similaridade pelo fechamento visual das formas (adaptado pelo autor).

O autor Gama Cerqueira⁹⁴ corrobora a necessidade de se analisar o conjunto de cada um dos logos de forma sucessiva, mas vai além de Mendonça quando afirma que a contemplação deve ser feita através de uma inspeção ocular superficial. Também afirma que devem ser apreciadas as semelhanças e não as diferenças, o que faz todo o sentido lógico,

⁹⁴ CERQUEIRA, João da Gama. Tratado de Propriedade Industrial. 2. Ed. Vol. II. Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, 1982. p. 900.

uma vez que aquilo que se questiona é a similaridade, sendo justamente dela que advém o engano consumerista.

No entanto, observa Soucasse Medrano⁹⁵ que certas partes da marca podem ser distintas do resto e isso precisa ser levado em conta na análise, mesmo que cause certo desmembramento. O autor percebeu que tais elementos poderiam alterar a forma como se considera a ordem dentro da configuração global dos elementos. Nesse sentido, João Gomes Filho observa que a igualdade de forma e de cor desperta também a tendência de se construir unidades, isto é, de estabelecer agrupamentos de partes semelhantes.

A combinação dos elementos pode se dar de diferentes formas, “seja por forma, cor, tamanho, textura, brilho, peso, direção e localização, terão maior tendência a ser agrupados e a constituir unidades. Importante observar que a proximidade e a semelhança são dois fatores que muitas vezes agem em comum e reforçam-se mutuamente, tanto para formar unidades como para unificar a forma”. Na Figura 15, a cor amarela do táxi contrasta com o fundo cinza da cidade, formando uma unidade cromática que segrega a figura do fundo.



Figura 15 - Táxi de cor amarela se destaca sobre o fundo acinzentado da cidade.

A Figura 16 ilustra um caso em que é necessário utilizar-se da exceção a que se refere Soucasse Medrano. Tanto o grupo da esquerda quanto o da direita é composto por elementos individuais que possuem o mesmo formato circular. Na esquerda, o grupo forma um conjunto homogêneo e percebido no conjunto global, porém, na figura da direita, devido ao

⁹⁵ COPETTI, Michele. Afinidade entre marcas: uma questão de direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 188. p. 189.

preenchimento de cor em alguns dos círculos, forma-se uma nova unidade segregada do todo e dominante em relação a ele.

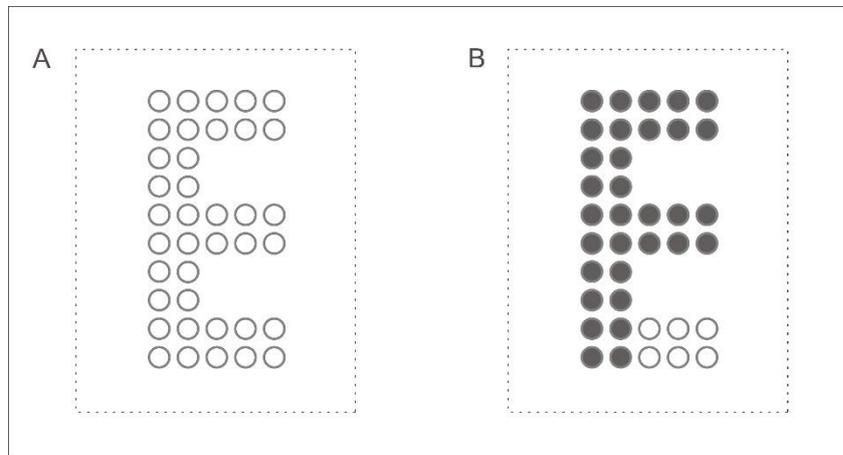


Figura 16 – Percepção de diferença gerada pela formação de grupo segregado dominante à direita (adaptado pelo autor).

Abaixo a Figura 17, que contém dois agrupamentos distintos. Ambos possuem o mesmo número de pequenos círculos com preenchimento em preto; no entanto, não ocupam as mesmas posições dentro do todo, com arranjos distintos de (A) para (B). A configuração posicional dos elementos com preenchimento em preto forma unidades distintas em cada um dos grupos, pois não ocupa, relativamente, os mesmos espaços, causando modificação na percepção de toda a figura e as tornando distintas uma da outra. Em (A), percebe-se a letra ‘C’; em (B), a letra ‘F’.

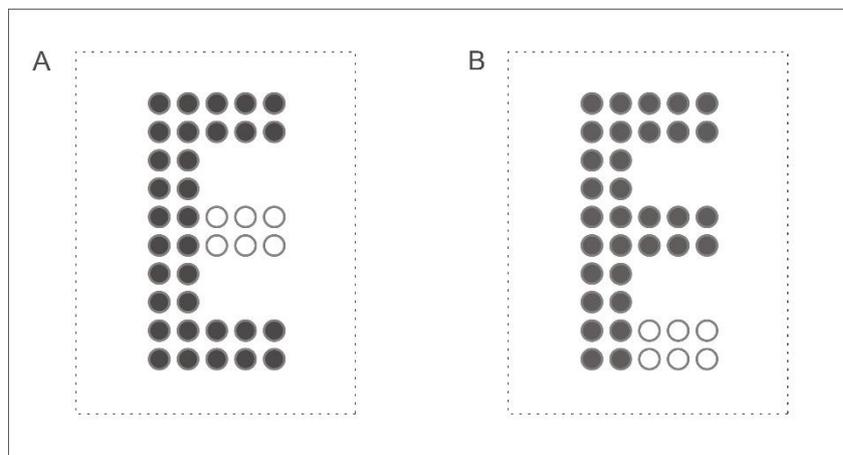


Figura 17 - Arranjo diferente dos elementos básicos forma figuras diferentes (adaptado pelo autor).

Copetti⁹⁶ afirma que “tendo em conta o tipo de marcas confrontadas, a categoria de produtos ou serviços assinalados, e as condições de comercialização, deve-se distinguir cada

⁹⁶ COPETTI, Michele. Afinidade entre marcas: uma questão de direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 192.

campo da confundibilidade segundo sua relevância. Todos os autores citados pela autora⁹⁷ abordam a necessidade de se considerar, inicialmente, a análise do conjunto dos elementos que formam o logo. Em outras palavras, o primeiro passo seria não analisar partes isoladas dentro de um todo, mas o próprio todo como um elemento único.

Da análise dos autores abordados nesta seção é possível estabelecer uma síntese de etapas que se mostram universais a todos eles. Abaixo, seguem uma sistematização objetiva de critérios a serem seguidos quando da análise comparativa entre identidades visuais:

1. Análise do conjunto;
2. Se da análise do conjunto se perceber elementos que formam um grupo diferenciado e predominantes dentro do todo, considera-se o todo em cotejo com estes;
3. Análise comparativa com observação dos logos de forma sucessiva, não simultânea;
4. Inspeção ocular superficial e sem pré-reflexão;

Agrega conhecimento acerca da apreciação de similitudes Bertone e Cabanellas de las Cuevas⁹⁸, quando afirma que a semelhança pode ser dar em três campos distintos: o gráfico, o fonético e o ideológico. No presente trabalho será abordado o gráfico, que está sendo abordado nesta seção, e o ideológico. Soucasse Medrano⁹⁹ acrescenta que basta que a confusão se configura ainda que se dê em apenas um dos três campos.

a. Aspecto nominativo da marca

Parte da doutrina¹⁰⁰ utiliza a expressão ‘confusão ortográfica’ para definir, no campo da afinidade entre marcas, a parte em que se põe em foco a semelhança ou não das marcas nominativas. O termo que se refere à “sequência, longitude quantidade de sílabas ou radicais ou terminações comuns” de vocábulos e letras é abordado nesse trabalho de forma diferente. Tendo em vista que ‘ortografia’ é definida¹⁰¹ como a “escrita correta das palavras de uma

⁹⁷ COPETTI, op. cit., p. 188 a 190.

⁹⁸ COPETTI, op. cit., p. 189 e 190.

⁹⁹ COPETTI, op. cit., p. 191.

¹⁰⁰ COPETTI, op. cit., p. 193.

¹⁰¹ “Ortografia” em Dicionário Priberam da Língua Portuguesa online. Disponível em: <<https://www.priberam.pt/dlpo/ortografia>>. Acesso em 02 de junho de 2018.

língua” e que o foco da análise não é a correção, mas a similaridade, consideramos que ‘ortografia’ não seja a palavra mais adequada para descrever tal fenômeno.

Desta forma, neste trabalho utilizamos o termo ‘nome’, signo linguístico que pode ser expressado pelo ser humano de diferentes formas, podendo ser verbalizado por uma pessoa, quando adquire o caráter fonético com a pronúncia; ou pode ser materializado através de registro, quando ganha a forma de grafia¹⁰², quando letras impressas em suportes físicos são utilizadas para expressar o nome.

O nome pode ser compreendido em sua forma subjetiva ou na forma objetiva¹⁰³. Sob a perspectiva subjetiva se apresenta como o nome pelo qual uma pessoa física ou jurídica exerce o comércio e se identifica quanto pratica atos a ele relacionados. No sentido objetivo atua como “projeção da individualidade do comerciante ou do complexo do estabelecimento no campo da concorrência” e é nesse sentido que passa a receber proteção jurídica.

São muitas as possibilidades de combinação de letras em uma palavra, sendo que muitas formas de análise podem ser seguidas. A doutrina¹⁰⁴ destaca algumas em especial: “a raiz idêntica com terminação diferente; raiz idêntica, necessária ou descritiva e terminação diferente e, por último, raiz diferente e terminação idêntica” De forma semelhante ao que a teoria da Gestalt chama de segregação de unidades, trechos e uma palavra também podem se destacar do todo, formando uma raiz com significado próprio.

No caso Bigfral e Megafral¹⁰⁵, as palavras apresentam a mesma raiz e a semelhança se dá em apenas um campo de análise, o da denominação da marca. Em acórdão¹⁰⁶, o Superior Tribunal de Justiça entendeu estarem corretos os atos dos recorridos e, citando¹⁰⁷ a previsão

¹⁰²¹⁰² “Emprego de sinais para exprimir por escrito as ideias”. Disponível em: <<https://www.priberam.pt/dlpo/grafia?>>. Acesso em: 13 de junho de 2018.

¹⁰³ CERQUEIRA, João da Gama. *Tartado da propriedade intelectual*. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Volume II. Rio de Janeiro: Editora Lumem Juris, 2012. p. 223.

¹⁰⁴ BERTONE, Luis Eduardo; CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. *Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*. 2. Ed. Tomo II. Buenos Aires: Heliasta, 2003. p. 49. apud. COPETTI, p. 194.

¹⁰⁵ BRASÍLIA. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n°. 1.721.697. Recorrente: Hypermarcas S/A. Recorridos: Megafral ind. e com. Ltda e Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Brasília, 22 de março de 2018.

¹⁰⁶ Disponível em: <[¹⁰⁷ ‘A Lei 9.279/96 contém previsão específica que impede o registro de marca quando se constar a ocorrência de “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201703075285&dt_publicacao=26/03/2018>. Acesso em: 06 de junho de 2018.</p></div><div data-bbox=)

expressa do artigo 124 do Código de Propriedade Industrial, reconheceu haver risco de confusão ou associação por razões de afinidade ideológica¹⁰⁸ por transmitirem a ideia de “fralda grande”. Interessante também destacar que a similaridade se dá apenas no nome, sendo configuração gráfica bastante distinta uma da outra, como mostra a Figura 18.



Figura 18 – Marcas nominativas de Bigfral e Megafral foram consideradas colidentes (adaptado pelo autor).

b. Aspecto gráfico

A maior parte das marcas possui como representação visual um arranjo entre letras (nome) e/ou formas figurativas relativas a coisas concretas ou abstratas, formando uma configuração global. Tendo em vista a análise de similitude entre marcas, é importante aprofundar no entendimento sobre as duas formas principais de expressão da identidade visual, pois, do ponto de vista da similitude, a confusão frequentemente acontece quando logotipos e/ou símbolos possuem traços idênticos ou semelhantes¹⁰⁹.

A cada uma dessas formas é conveniente buscar conceitos específicos para referenciá-las com maior precisão. Estudo conciso acerca da classificação dos elementos chave da identidade visual da marca¹¹⁰ demonstra que, conforme estudos de Wheeler¹¹¹, Strunck¹¹² e

ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia” (art. 124, XIX)’.

¹⁰⁸ ‘Na espécie, contrapondo-se as marcas em disputa (BIGFRAL e MEGAFRAL), a conclusão inafastável é no sentido do reconhecimento da existência de sensível afinidade ideológica entre elas (pois transmitem a ideia de “fralda grande”), o que pode gerar confusão ou associação indevida por parte do público consumidor. BRASÍLIA, op. cit.

¹⁰⁹ COPETTI, Michele. Afinidade entre marcas: uma questão de direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 198.

¹¹⁰ SZABLUK, D. *et. al.* As três dimensões da identidade de marca e seus pontos de contato. In: VAN DER LINDEN, J. C. S.; BRUSCATO, U. M.; BERNARDES, M. M. S. (Orgs.). Design em Pesquisa – Vol. II. Porto Alegre: Marcavisual, 2018. p. 477.

¹¹¹ WHEELER, Alina. Design de Identidade da Marca. Porto Alegre: Bookman, 2008.

¹¹² STRUNCK, Gilberto Luiz Teixeira Leite. Como criar identidades Visuais de Sucesso: um guia sobre o marketing das marcas e como representar graficamente seus valores. Rio de Janeiro: Rio Books, 2001.

Péon¹¹³, pode-se desmembrar a marca em logotipo, símbolo, padrão cromático e tipografia padrão (ilustrado na Figura 19). A esse conjunto de elementos dá-se o nome de assinatura visual.

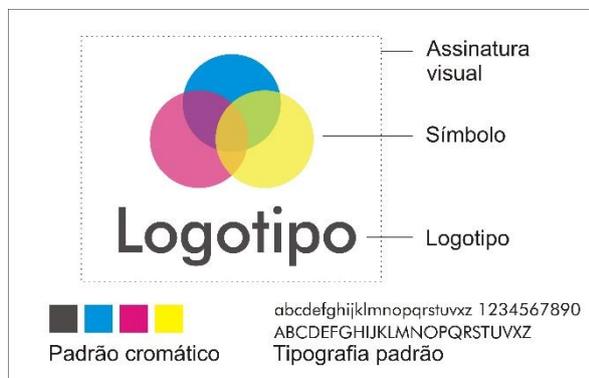


Figura 19 - Elementos da identidade visual (adaptado pelo autor).



Figura 20 - Assinatura visual da marca Hering.

A grosso modo, para fins deste tópico de análise gráfica de similitude da marca, pode-se destacar os dois primeiros, logotipo e símbolo, sendo que os dois últimos, padrão cromático e tipográfico destacam-se sobretudo na análise do *trade dress*.

O logotipo, também chamado de *lettering*, consiste na forma visual que adquire a grafia; o modo estilizado com que o nome é registrado fisicamente. Consiste fundamentalmente na particularização da escrita de um nome, como na figura abaixo em que a grafia do nome ‘Gillette’ recebe uma forma peculiar de representação visual.

¹¹³ PÉON, Maria Luísa. Sistemas de Identidade Visual. Rio de Janeiro: 2AB, 2000.



Figura 21 - Logotipo da marca Gillette¹¹⁴

Para Michele Copetti¹¹⁵ é preciso que, quando da análise de confusão ou associação, observe-se o logotipo a partir de suas características distintivas, como “os estilos da fonte utilizada, serifada ou não; inclinação da fonte e sua estilização”. Destaca também que alguns tipos utilizados podem ser de criação já existentes e postas no mercado de fontes, como também pode ser fruto de criação especial dos projetistas para a assinatura visual da marca.

O logotipo ou *lettering* é caracterizado principalmente por letras de uma fonte tipográfica específica. A fonte é uma das formas de grafia inseridas em uma família tipográfica. A família Times New Roman possui fontes *bold*, itálico, regular, *caption*, etc. Assim, uma família tipográfica reúne um conjunto de fontes tipográficas, que são inspiradas em épocas, lugares e contextos culturais diferentes. O tipógrafo, criador da fonte, utiliza-se de referencial histórico-cultural no momento do seu desenvolvimento. Adrian Frutiger¹¹⁶, reconhecido estudioso da tipografia define os principais estilos segundo seis pontos de referência históricos.

Na Figura 22 são apresentados exemplos de famílias de fontes características da época. O primeiro estilo, em (A), é o das elceverianas¹¹⁷, inspiradas em tipos dos séculos XV, XVI e XVII; são chamadas de humanistas por possuírem forte inclinação no eixo vertical, remetendo à escrita da mão humana. Em (B) os tipos de transição¹¹⁸, romanas e barrocas dos séculos XVII e XVIII já menos angulosas. Em (C) o estilo neoclássico¹¹⁹ dos séculos XVIII e XIX, com

¹¹⁴ Imagem disponível em: <<https://logos-download.com/4268-gillette-logo-download.html>>. Acessado em: 10 de junho de 2018.

¹¹⁵ COPETTI, Michele. Afinidade entre marcas: uma questão de direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 196.

¹¹⁶ FRUTIGER, Adrian. En torno a la tipografia. Barcelona: Gustavo Gili, 2004. p. 26 e 27.

¹¹⁷ ITC Golden Type, desenvolvida em 1890 por William Morris.

¹¹⁸ Century Old Style, desenvolvida em 1906 por Morris Fuller Benton.

¹¹⁹ Linotype Didot, desenvolvida em 1804 por Firmin Didot.

contraste grande de espessura entre as hastes verticais e horizontais, serifas achatadas e eixo vertical em noventa graus.

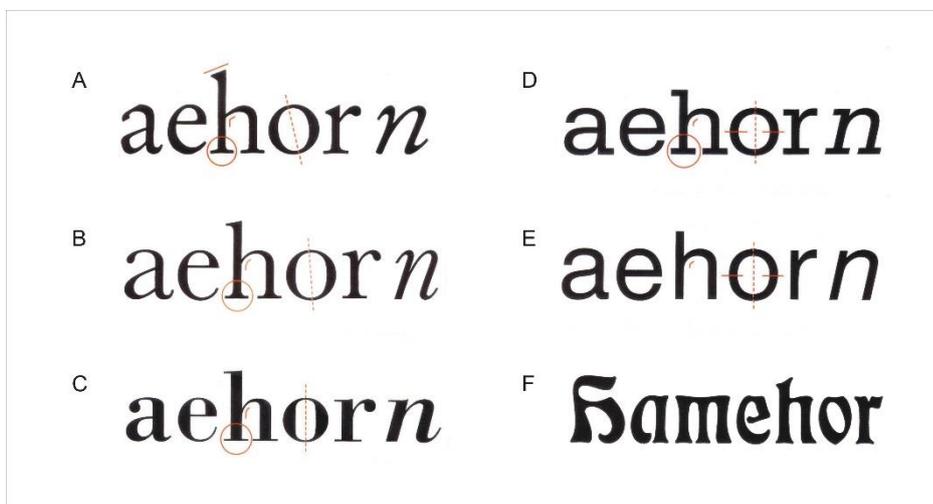


Figura 22 – Os principais estilos tipográficos, segundo pontos de referência históricos

Inspiradas no século XIX surgem as egípcias¹²⁰ (D), ou mecânicas, caracterizadas principalmente pelas serifas achatadas e grossas, que expressam força. Os *palosecos*, mais conhecidas no Brasil como geométricas¹²¹ (E) rompem com o tradicional e inauguram a modernidade na tipografia. Não possuem serifas, apresentando traços uniformes e formas geométricas. Por fim os tipos de fantasia¹²² (F), que surgem a partir dos anos sessenta, fruto de novas tecnologias no campo das artes gráficas, permitindo uma liberdade de criação inédita. Outras características importantes em relação a diferenciação entre as fontes são o peso (regular, *bold*...), inclinação (itálicas), tamanho do corpo se foi composta em caixa alta ou baixa (caracteres maiúsculos, respectivamente).

Sobretudo quando se analisa o *trade dress*, não se pode esquecer que um dos elementos chave da identidade visual é a tipografia padrão, “aquela empregada para escrever todas as informações complementares a uma identidade visual, nas diversas mídias”¹²³. As formas com que os caracteres são desenhados “possui uma expressividade semântica independentemente do conteúdo do texto que eles formam, e por isso contribuem para que a identidade seja coerente em todo seu contexto”. Se a escolha da família tipográfica que tem a função de complementar

¹²⁰ Serifa, desenvolvida em 1964 por Adrian Frutiger.

¹²¹ Futura, desenvolvida em 1927 por Paul Renner.

¹²² Trifrog, desenvolvida em 1994 por Phil Cyr.

¹²³ SZABLUK, D. *et. al.* As três dimensões da identidade de marca e seus pontos de contato. In: VAN DER LINDEN, J. C. S.; BRUSCATO, U. M.; BERNARDES, M. M. S. (Orgs.). Design em Pesquisa – Vol. II. Porto Alegre: Marcavisual, 2018. p. 477.

a assinatura visual for adequada, o conjunto-imagem ganha no atributo da unidade das formas, tornando-se mais conciso¹²⁴ e distinto de outros.

Outro elemento de extrema relevância para a assinatura visual é o símbolo. Ele se caracteriza pela grande carga semântica que possui, transmitindo ideias basicamente através de grafismos. Possui um grande trunfo em relação aos logotipos: “A grande propriedade de um símbolo é a sua capacidade de síntese: ele deve ser rapidamente identificado e associado à organização. Por isso, não deve ter excesso de elementos, deve ter uma associação clara com os valores e conceitos da marca”¹²⁵.

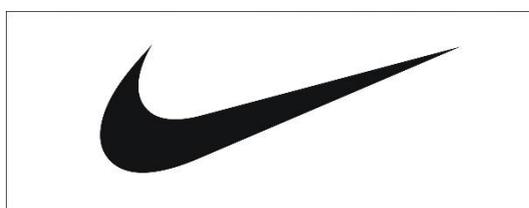


Figura 23 - Símbolo da marca Nike¹²⁶

Na análise da doutrina¹²⁷ pode-se constatar que as formas mais comuns para determinada imagem ou objeto são as mais desejáveis pelos artistas gráficos, visto que tal formato levará a precisão do conceito a um maior número de pessoas. As formas figurativas com maior potencial de eficiência na transmissão das mensagens evitam temas com detalhes pouco comuns, que não são familiares para os observadores, como, por exemplo, “uma folha pode ser mostrada como um formato que representa árvores em geral ou como um formato que representa uma árvore em particular. É raro, entretanto, que uma folha de formato pouco comum seja escolhida como o tema para um desenho”.

Todavia, no campo da propriedade industrial pode-se deduzir que essas formas, sendo naturalmente mais buscadas pelos artistas, levarão a maior generalidade e, conseqüentemente, maior dificuldade de terem admitido seus registros por existirem outros anteriores. No caso do *trade dress*, será difícil comprovar que os elementos transcendem aplicações comuns a outras marcas e que são identificadores com grau forte de distintividade. Na Figura 24 a forma do

¹²⁴ STRUNCK, Gilberto Luiz Teixeira Leite. Como criar identidades Visuais de Sucesso: um guia sobre o marketing das marcas e como representar graficamente seus valores. Rio de Janeiro: Rio Books, 2001. p. 80.

¹²⁵ SZABLUK, op. cit., p. 477.

¹²⁶ Imagem disponível em: <<https://logos-download.com/1722-nike-logo-download.html>. Acesso em: 10 de junho de 2018.

¹²⁷ WONG, Wucius. Princípios de forma e desenho. Tradução Alvarina Helena Lamparelli. 2ed. São Paulo WMF Martins Fontes, 2010. p. 186.

produto (A) apresenta linhas peculiares e inovadoras em relação aos concorrentes, que serão analisadas mais adiante.



Figura 24 – Embalagem¹²⁸ do amaciante de roupas Ypê.

c. Combinação de cores

Num mundo de grande dinamicidade nas relações, uma outra forma de expressão da identidade visual ganha especial atenção. É o caso das cores ou combinações delas utilizadas para identificar uma marca e suas aplicações visuais consecutórias. Seja num supermercado ou no trânsito urbano tornou-se bastante comum que as escolhas sejam feitas com grande rapidez. Nesses casos é especialmente marcante a distinção perceptiva por meio da frequência cromática que se observa.

Muitas vezes as pessoas não conseguem descrever com detalhes os aspectos de uma assinatura visual ou símbolo, porém conseguem fazer tal descrição das cores ou suas combinações¹²⁹, as cores padrão de uma marca. “Estas cores estão intrinsecamente relacionadas às empresas que representam, fazem parte de sua personalidade visual, podendo ser reconhecidas a grandes distâncias, antes mesmo que possamos ler seus símbolos ou logotipos”. A velocidade na relação e a distância entre observador e objeto são os principais fatores que tornam relevante em alguns casos o aspecto cromático.

Na Figura 25, um avião no céu é visto à certa distância. Em casos assim, a empresa que opera o avião só pode ser identificada por intermédio de suas cores características. A torre de controle aéreo possui, assim, mais um recurso para a identificação das aeronaves. Também é

¹²⁸ Disponível em: <<http://www.ype.ind.br/produtos/amaciante-ype-tradicional>>. Acesso em: 09 de junho de 2018.

¹²⁹ STRUNCK, Gilberto Luiz Teixeira Leite. Como criar identidades Visuais de Sucesso: um guia sobre o marketing das marcas e como representar graficamente seus valores. Rio de Janeiro: Rio Books, 2001. p. 79.

bastante comum quando o observador encontra-se em deslocamento, como no caso de postos de gasolina reconhecidos pelas cores de suas bandeiras.



Figura 25 - Preponderância do aspecto cromático na observação à distância.

O artigo 124, VIII¹³⁰ da Lei de Propriedade Industrial veda parcialmente a apropriação de cores quando dispões que é vedado o registro de “cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo”. O artigo, porém, deve ser interpretado¹³¹ em observância do artigo 15¹³² do TRIPs, que prevê a possibilidade de constituir marca qualquer elemento capaz de distinguir produtos ou serviços, entre eles a combinação de cores. Importante perceber que uma cor só, sem relação com outros elementos, não pode ser objeto de registro. Dessa forma, “é possível o registro de marcas que incluam cores, desde que tais elementos sejam combinados entre si, ou sejam objeto de disposição espacial peculiar, ou somados a outros elementos significativos”.

¹³⁰ Lei 9.279/96. Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;

¹³¹ BARBOSA, Denis. Apropriação de cores em marcas. Disponível em:

<http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/apropriacao_cores_marcas.pdf> Acesso em 20 de junho de 2018.

¹³² TRIPs. Art.15 1 - Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para o registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.

Nesse sentido, corroborando o que nos ensina a doutrina jurídica, pode-se compreender a cor enquanto um dos elementos essenciais para a identidade visual, que contribui para expressar metaforicamente o rosto de uma instituição ou produto. A cor possui a qualidade de despertar rapidamente emoções no observador, contribuindo efetivamente para o estabelecimento de uma personalidade para a imagem. É importante destacar que “o modo como as pessoas reagem às cores é influenciado por uma combinação de fatores culturais, sociais, biológicos, psicológicos e fisiológicos – e estes devem ser considerados”.

B. ANÁLISE DO CAMPO SEMÂNTICO OU IDEOLÓGICO

O direito, através da Constituição Federal, da Lei de Propriedade Industrial e dos tratados internacionais, protege os elementos de identificação através de nomes, sinais, formas e combinação de cores. O mesmo, entretanto, não acontece com o aspecto conceitual que dá significado à mensagem, que não recebe igual atenção. Apesar de não haver o mesmo tratamento legislativo, não se pode deixar de enfatizar¹³³ que os consumidores ou quaisquer receptores da informação inevitavelmente são afetados pela mensagem.

A solução para os casos que envolvem risco de colidência semântica em marcas não encontra-se expressa na legislação, sendo dada pela jurisprudência. A abordagem do aspecto em questão recebe atenção por parte dos julgadores nos casos concretos. Nesse sentido, Denis Barbosa¹³⁴ nos traz dois julgados bastante pertinentes: a marca nominativa “Cogito” foi considerada colidente com “Ergo Sum”; a marca “Pronto”, com “Súbito”. Nesses casos não houve uma similaridade na grafia ou na verbalização, mas no campo das ideias, pois ambas contêm o mesmo significado.

Para a análise do campo semântico, inicialmente é preciso buscar as fontes de estudo em que esse assunto é trabalhado e ressaltar que existem muitas metodologias diferentes para abordar a questão. Todavia, a teoria da comunicação possui bases científicas já bastante estabelecidas, tanto no campo da linguística, casos de colidência nominal, como no campo das teorias da imagem. A principal das teorias da comunicação é a semiótica, a ciência dos signos,

¹³³ COPETTI, Michele. Afinidade entre marcas: uma questão de direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 207.

¹³⁴ BARBOSA, Denis. Signos distintivos. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/ibmec/ibmec5.doc>>. Acesso em: 15 de junho de 2018.

que nasceu paralelamente e quase ao mesmo tempo em três lugares diferentes¹³⁵: nos Estados Unidos, na União Soviética e na Europa Ocidental.

A fonte que ganhou maior destaque foi a americana, cujo grande teórico foi Charles Sanders Peirce. O estudioso partiu de um gigantesco campo teórico que englobou a teoria lógica, filosófica e científica da linguagem¹³⁶ para delinear a forma do que hoje é a semiótica. Esse campo do conhecimento tem como função¹³⁷ “classificar e descrever todos os tipos de signos logicamente possíveis”. Ou, para o próprio Peirce¹³⁸, trata-se de uma “quase-necessária, ou formal, doutrina dos signos”, sendo o adjetivo ‘quase-necessário’ utilizado porque a observação dos signos parte de uma abstração com base na experiência, sendo eminentemente falível e, nesse sentido, não absoluta.

Peirce, que viveu entre os anos de 1839 e 1914, baseou-se nas observações de Kant sobre a existência, na lógica analítica, de distinções triádicas¹³⁹ ou tripartidas. Ele parte dessa noção universal que o filósofo alemão constatou como naturais para estabelecer diversas formas de abordagem fenomenológicas da comunicação. Em seu livro parte de uma tríade em particular¹⁴⁰ que acredita “lançar uma poderosa luz sobre a natureza de todas as outras tríades”:

Em primeiro lugar, há caracteres singulares que são predicáveis de objetos singulares, tal como quando dizemos que algo é branco, grande, etc. Em segundo lugar, há caracteres duplos que referem a pares de objetos: estes são implicados por todos os termos relativos como ‘amante’, ‘similar’, ‘outro’, etc. Em terceiro lugar, há caracteres plurais, que podem ser reduzidos a caracteres triplos mas não a caracteres duplos (...) as três categorias fundamentais são: fato sobre um objeto, fato sobre dois objetos (relação) e fato sobre três objetos (fato sintético).

A seguir vamos nesse trabalho abordar as principais dimensões dessa lógica para buscar compreender as bases da comunicação e podermos estabelecer formas de análise das imagens.

a. Os elementos da comunicação

A primeira das relações triádicas que é importante para o presente estudo se refere aos elementos da comunicação e possui nomenclatura bastante diferente na doutrina, apesar de

¹³⁵ SANTAELLA, Lúcia. O que é semiótica. São Paulo: Editora Brasiliense, 1983. p. 15.

¹³⁶ SANTAELLA, op. cit., p. 21.

¹³⁷ SANTAELLA, op. cit., p. 29.

¹³⁸ PIERCE, Charles Sanders. Semiótica. Tradução José Teixeira Coelho Neto. São Paulo: Perspectiva, 2015. p. 45.

¹³⁹ PIERCE, op. cit. p. 9.

¹⁴⁰ PIERCE, op. cit. p. 10 e 11.

conceitualmente se referirem às mesmas coisas. Para Barthes¹⁴¹, esses três elementos são o signo propriamente dito, o significado e o significante. Saussure¹⁴², aborda com precisão conceitual a relação, descrevendo significado e significante como componentes do signo. O signo seria a representação de um objeto do mundo real ou abstrato, que estaria sendo representado. O significante, por sua vez, seria aquele que interpreta o signo e a ele dá um sentido.

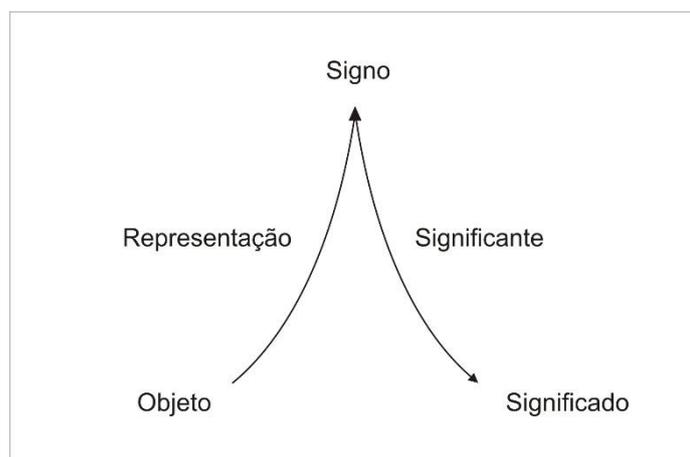


Figura 26 - Abordagem metodológica de Saussure (adaptado pelo autor)

Roland Barthes¹⁴³ ressalta que a metodologia utilizada na abordagem dos signos é bastante variável entre os diferentes autores. Assim, tendo como objetivo pesquisar se a imagem contém signos e quais são eles, inventou sua própria metodologia. Ele se baseia na proposta de Saussure quando define que um significante está “ligado a um significado, considerando que se ele parte do que compreende da mensagem publicitária que está analisando, obtém significados; portanto, procurando o elemento ou os elementos que provocam tais significados, irá associar a eles significantes e encontrará signos plenos”. Na análise de similitude envolvendo o conjunto-imagem isso é importante para compreender como se dá a comunicação e as implicações sobre o valor de uso¹⁴⁴.

¹⁴¹ BARTHES, Roland. Elementos de semiologia; tradução de Isidoro Blikstein. 16. ed. São Paulo: Cultrix, 2006. p. 39 a 51.

¹⁴² BARTHES, Roland. Elementos de semiologia; tradução de Isidoro Blikstein. 16. ed. São Paulo: Cultrix, 2006. p. 39.

¹⁴³ JOLY, Martine. Introdução à análise da imagem. 14. ed. Campinas: Papirus, 2012. p. 50.

¹⁴⁴ “A teoria da comunicação nos ensina que todo signo tem uma função e uma representação. Em nossa economia não existem marcas só com uma função (valor de uso). Todas têm também uma representação, que nos é transmitida pela experiência de seu consumo, pelo que nos é relatado por terceiros ou por suas ações de comunicação”. (STRUNCK, Gilberto Luiz Teixeira Leite. Como criar identidades Visuais de Sucesso: um guia sobre o marketing das marcas e como representar graficamente seus valores. Rio de Janeiro: Rio Books, 2001. p. 18)

b. Os níveis da análise semântica

Outra relação triádica importante se refere à forma como o ser humano recebe uma imagem, sendo esse o ponto central para quem busca entender de que forma o interpretante percebe a informação. A interpretação da imagem se dá pela apreensão da fenomenologia da consciência¹⁴⁵, sendo classificada fundamentalmente em três diferentes níveis: primeiridade, secundidade e terceiridade, conforme o grau de apreensão do observador.

Na primeiridade, o signo é percebido pelo consumidor pelas suas qualidades imediatas e presentes, como forma, textura, cor e acontece num primeiro olhar espontâneo e livre. Nesse momento o receptor da informação não faz nenhuma articulação pensada, recebendo os estímulos quase que de uma forma inocente, sem reflexão. Na Figura 278, em (A), a primeiridade pode ser exemplificada pela percepção da forma material arredondada característica da embalagem do amaciante de roupas.

A secundidade, por sua vez, é o fenômeno da consciência reagindo em relação ao mundo¹⁴⁶ e acontece quando o consumidor é emocionalmente afetado. Trata-se do puro sentir que o objeto ou imagem desperta no receptor, transcendendo as qualidades do objeto. A imagem (B), na Figura 27, faz essa referência ao relacionar o formato arredondado da embalagem com o ventre de uma mulher em gestação. Nesse momento, a experiência do observador determina seu aspecto emocional, pois ainda não está presente o caráter de intencionalidade interpretativa.

Por fim, a terceiridade é a parte fenomenológica em que intelecto passa a agir de forma predominante e o consumidor busca uma interpretação racional daquilo que vê. A imagem em (C), na Figura 27, remete à ideia de carinho e cuidado. Tal dedução só é possível graças ao uso da razão para significar o signo e é totalmente dependente daquele que observa. Disso, novamente por meio de dedução, entende-se que o produto seja destinado a um público que faça conexões próximas da que acima foi feita.

¹⁴⁵ SANTAELLA, Lúcia. O que é semiótica. São Paulo: Editora Brasiliense, 1983. p. 40.

¹⁴⁶ SANTAELLA, op. cit., p. 47.



Figura 27 - Análise semiológica da embalagem do amaciante Ypê (adaptado pelo autor).

c. As diferentes formas de expressão semântica

A terceira relação triádica se refere à divisão dos signos conforme sua natureza, e são classificadas como ícone, índice ou símbolo. É importante entendê-los porque um conceito pode ser expresso de diferentes formas. Partindo de origens diferentes é possível chegar a um mesmo lugar.

Um ícone pode ser descrito¹⁴⁷ como um signo que possui características ou qualidades que o objeto também possui. Ele apresenta similaridade com o objeto que representa linguisticamente, como as imagens (A) e (B) da Figura 28. O produto apresenta formas sinuosas tanto no grafismo impresso no rótulo, que predomina na configuração global dos elementos gráficos, quanto na forma plástica da embalagem. As linhas onduladas remetem diretamente aos fios de cabelo. As formas e cores icônicas são muito utilizadas porque remetem diretamente ao representado.

¹⁴⁷ PIERCE, Charles Sanders. *Semiótica*. Tradução José Teixeira Coelho Neto. São Paulo: Perspectiva, 2015. p. 52.

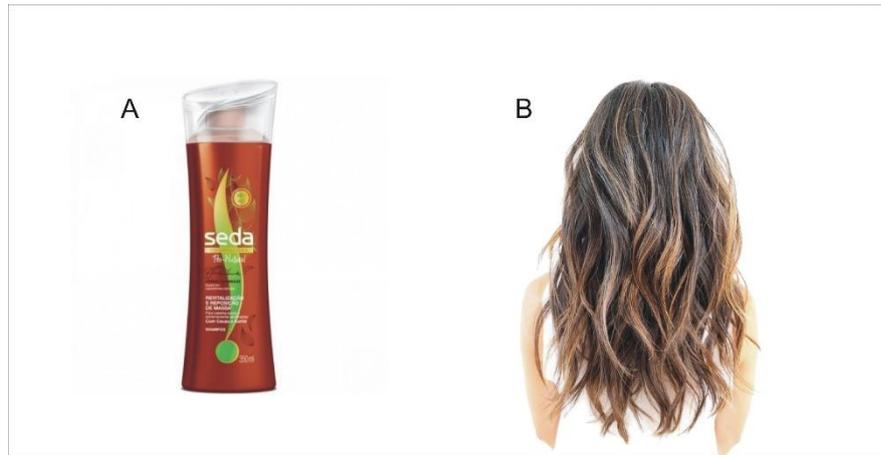


Figura 28 - Formas gráficas e plásticas enquanto signo icônico (adaptado pelo autor).

Um signo atua como índice quando¹⁴⁸ “se refere ao objeto que denota em virtude de ser realmente afetado por esse objeto”. Não se trata de uma semelhança, mas sim de uma modificação sofrida pelo representado. A Figura 29 mostra três imagens: em (A), registro de marcas deixadas por um ser com patas de três dedos e garras nas pontas; em (B), as patas de uma ave que possuem formato capaz de deixar marcas similares às deixadas na figura anterior; em (C), uma galinha com as patas da imagem anterior. Sinteticamente, as marcas de patas no chão são um indício de que uma galinha tenha passado pelo lugar.

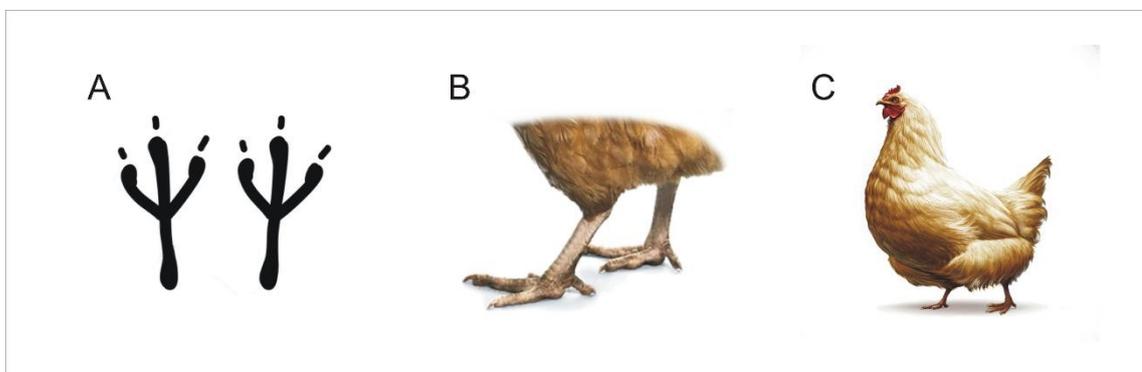


Figura 29 - Análise semiológica de um índice (adaptado pelo autor).

A terceira divisão dos signos é denominada de símbolo, se caracterizando por denotar uma “associação de ideias gerais que opera no sentido de fazer com que o símbolo seja interpretado como se referindo” a um objeto específico. Na Figura 27, a embalagem de amaciante funciona como signo simbólico, pois sua forma arredondada não remete imediatamente ao conceito abstrato de ‘cuidado materno’, mas sim ao ventre feminino em

¹⁴⁸ PIERCE, Charles Sanders. *Semiótica*. Tradução José Teixeira Coelho Neto. São Paulo: Perspectiva, 2015. p. 52.

gestação e esse, por meio das ideias construídas culturalmente, ao conceito que se pretende expressar.

Importante também destacar a análise semiológica comparativa entre produtos realizada por Lucia Santaella na obra *Semiótica Aplicada*¹⁴⁹. Ao fazer a comparação entre embalagens e rótulos de xampus a reconhecida autora a faz de forma sucessiva, analisando o primeiro objeto em três níveis e depois fazendo o mesmo com o outro. Assim, na análise do campo semântico é mantida a regra da comparação sucessiva.

d. A diferenciação do consumidor

A lei da diferenciação é de fundamental importância para compreender de que forma se dá a evolução da vida relativamente aos sistemas biológicos e de que modo isso pode influenciar na percepção da imagem. Rudolph Arnheim¹⁵⁰ nos ensina que o desenvolvimento biológico se dá, em todos os casos, de sua forma mais básica para a mais complexa. A esse padrão cunhou-se o termo de diferenciação ou especialização e acontece na natureza em dois níveis: em termos amplos, a origem e evolução das espécies de forma global; de forma específica, quando se analisa cada ser individualmente.

No caso da evolução das espécies, o autor afirma que “No século XIX, quando surgiu a ideia da evolução biológica, este princípio veio a significar a divisão de uma organização unitária em funções mais específicas”. Esse conceito é aplicável também ao desenvolvimento humano, quando passa a ter especial significado para o presente trabalho quando se refere. A lei da diferenciação tem papel esclarecedor sobre a forma pela qual se analisa a afinidade de marcas ou do conjunto-imagem, pois quanto mais diferenciado for o organismo maior será a capacidade de perceber os detalhes de uma imagem. Já um organismo pouco diferenciado percebe como iguais formas bastante distintas.

São duas as principais consequências da diferenciação para o assunto que aqui abordamos. Uma das perspectivas é a de abordar a lei sob o ponto de vista de desenvolvimento neuronal que surge com a idade e capacidade cognitiva dos consumidores. Nesse sentido,

¹⁴⁹ SANTAELLA, Lucia. *Semiótica aplicada*. São Paulo: Thomson, 2002. p. 69 a 82.

¹⁵⁰ Arnheim, Rudolf. *Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora*. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

destaca-se que uma criança não consegue perceber as diferenças entre uma imagem e outra como percebe um adolescente ou um adulto.

Outra perspectiva possível é interpretar a lei da diferenciação em relação ao grau de conhecimento que a pessoa possui acerca daquilo que observa. Um contato próximo entre produto e consumidor leva a uma especialização neuronal em uma área específica. Esse contato próximo entre a identidade visual e o público é bastante recorrente em casos de uso habitual, mas também é possível nos casos que envolvem especialistas, que possuem maior conhecimento a respeito de um assunto e, conseqüentemente, maior capacidade de captar os pequenos detalhes da imagem.

O estudo da percepção visual é extremamente abrangente, envolvendo desde complexas reações físico-químicas¹⁵¹ até fenômenos metafísicos relativos à consciência humana. A ciência busca entender o comportamento das pessoas e classificá-los segundo uma ordem que faça sentido, mas, mesmo chegando a um grau respeitável de “perspicácia, encontra-se numa situação de precariedade e instabilidade” com muitos resultados que pareciam absolutos sendo tendo que ser revistos com o passar do tempo.

O polimorfismo cerebral e sensorial leva à conclusão de que “nenhum cérebro pode pensar como outro, nenhum indivíduo vê como outro”. Para o filósofo André Breton¹⁵², a representação por meio de signos deveria ser mantida sob suspeita, pois predispõe o observador ao engano. Assim, o estudo da visão leva a constatação de que cada indivíduo que entra em contato com uma marca ou elemento abrangido pelo conjunto-imagem pode perceber a imagem ou objeto de forma própria e diferente dos demais.

Contemplando o conjunto dos conhecimentos estudados, busca-se a seguir sistematizar de forma objetiva os ensinamentos das teorias da imagem adaptados ao problema jurídico. Embora as relações entre imagem e observador intrinsecamente subjetivas, é possível verificar regras gerais e estabelecer alguns passos importantes para a análise de um objeto quando se visa compreender seu significado. As etapas seguem abaixo:

1. Considerar cada um dos três elementos da comunicação: objeto, signo e interpretante;

¹⁵¹ MEYER, Philippe. O olho e o cérebro: biofilosofia da percepção visual. São Paulo: Ed. da UNESP, 2002. p. 124 e 125.

¹⁵² COELHO, Luiz Antonio L. Conceitos-chave em design. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio; Editora Novas Ideias, 2008. p. 178.

2. Entender de que forma o significado é expresso no caso concreto, observando a natureza do signo: se ícone, índice ou símbolo;
3. Realizar a busca pelo significado da imagem ou objeto através de uma análise em três etapas: observar as qualidades do signo (primeiridade), perceber as sensações imediatas (secundidade) e, por último, buscar racionalmente o sentido final (terceiridade);
4. Considerar o público alvo da comunicação e seu grau de diferenciação.

Esses critérios, sendo universais a todas as análises conceituais, possibilitam realizar a comparação entre imagens e objetos de forma concisa. Podem ser utilizados tanto na aferição de violação de marcas pela similitude semântica, como também possuem flexibilidade para a adaptação frente aos mais variados casos de *trade dress*.

CONCLUSÃO

Procurou-se, nesse estudo, debruçar-se sobre o tema da afinidade entre identidades visuais nas suas diferentes formas de expressão. O enfoque principal foi a busca por subsídios teóricos e jurisprudenciais capazes de contribuir para a sistematização de critérios predominantemente objetivos de verificação de similitudes comparativas. A multidisciplinaridade caracteriza o assunto, sendo a marca e seus sistemas complementares objeto de diferentes campos de estudo. O aspecto jurídico do fenômeno delineou o problema mas, não possuindo todas as ferramentas necessárias para resolvê-lo, utilizou-se de conhecimentos auxiliares para aprofundar em questões específicas. Assim, diversas fontes de conhecimento foram trazidas para tentar resolver problemas eminentemente jurídicos, com efeitos diversos.

A proteção legal à identidade visual, no ordenamento jurídico brasileiro, é dada pelo princípio da concorrência desleal. Ele utiliza-se de fundamentos constitucionais, normas da Lei de Propriedade Industrial e de tratados internacionais internalizados para remeter aos dispositivos dos códigos civil e penal. Assim, a violação acontece no âmbito da relação entre os concorrentes, sendo as infrações verificadas nas circunstâncias em relativas a disputa por mercado em que se atinge direitos de terceiros, titulares ou não de registro. Apesar disso, o afetado imediato pelo ato ilícito é o público, normalmente em relações de consumo, através de confusão entre produtos ou serviços ou associação errônea a respeito de origem.

Tendo em vista a potencial subjetividade do observador na verificação de similaridade entre identidades visuais, buscou-se dividir em partes a pesquisa sobre a análise dos objetos de forma a objetivar aspectos da análise. A primeira parte, quando aborda o aspecto da afinidade nominal e gráfica, revela critérios importantes para a forma como se analisa a imagem: primeiramente, o conjunto dos elementos; se há um grupo diferenciado e predominante, considera-se o grupo segregado em paralelo com o todo. Além disso, a análise comparativa deve observar os sinais de forma sucessiva e, por fim, a inspeção ocular deve ser superficial e sem pré-reflexão.

Quanto à análise semântica, é importante ter em mente os três elementos da comunicação: objeto, signo e interpretante. A partir daí, deve-se realizar a busca pelo conceito ideológico da imagem ou objeto através de uma análise em três etapas, decifrando a primeiridade através das qualidades do signo, a secundidade pelo sentido imediato, e a

terceiridade pela reflexão racional a respeito do objeto mediato. Por fim, considerar o público alvo da comunicação e seu grau de diferenciação.

A partir do conhecimento obtido, é possível concluir que são os consumidores que determinam o real potencial de confusão ou associação errônea. Dessa forma, é recomendável que na análise em concreto se estabeleça um diálogo com amostras dessas pessoas. Uma pesquisa com grupos representativos do público, selecionados através de filtros estatísticos, que respondam os questionamentos observando as formas de análise acima descritas pode apresentar um resultado fidedigno em relação ao grau de confusão existente na prática.

A utilização do princípio da proporcionalidade quando no limiar da similaridade é importante, porque a semelhança pode causar confusão em algumas pessoas e em outras não. Assim, é mais justo que se entenda a afinidade não de forma absoluta, mas relativa, considerando que existam graus diferentes de risco de equívoco, conforme o indivíduo. Em casos mais polêmicos, é prudente ao autor que contrate pareceres prévios, de forma a não correr o risco de sucumbir em uma lide.

Os pareceres podem ter enfoques bastante particulares, conforme o caso concreto, pois as circunstâncias determinam quais os caminhos se deve seguir. Em alguns momentos, pode ser útil ao perito ou ao operador que atue como um gestor dos elementos da perícia e não como alguém com conhecimento superior e capaz de resolver um problema de afinidade com base apenas em si mesmo. Não existe uma resposta mágica, é necessário reproduzir ao máximo aquilo que acontece na realidade de um ponto de venda.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARNHEIM, Rudolf. **Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora**. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

BARBOSA, Denis. **A especialidade das marcas**. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/72.doc>

BARBOSA, Denis. **Da análise de colidências em abstrato e em concreto**. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/abstrato.pdf>.

BARBOSA, Denis. **Signos distintivos**. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/ibmec/ibmec5.doc>

BARBOSA, Denis. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Disponível em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>. Acesso em

BARTHES, Roland. **Elementos de semiologia**. Tradução de Isidoro Blikstein. 16. ed. São Paulo: Cultrix, 2006.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade intelectual**. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Vol. II. Rio de Janeiro: Editora Lumem Juris, 2012.

COELHO, Luiz Antonio L. **Conceitos-chave em design**. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio; Editora Novas Ideias, 2008.

COPETTI, Michele. **Afinidade entre marcas: uma questão de direito**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

FRUTIGER, Adrian. **En torno a la tipografía**. Barcelona: Gustavo Gili, 2004.

GOMES FILHO, João. **Gestalt do objeto: sistema de leitura visual da forma**. 8. ed. rev. e ampl. São Paulo: Escrituras editora, 2008.

JOLY, Martine. **Introdução à análise da imagem**. 14. ed. Campinas: Papyrus, 2012.

MEYER, Philippe. **O olho e o cérebro: biofilosofia da percepção visual**. São Paulo, SP: Ed. da UNESP, 2002.

MINADA, Luciana Yumi Hiane. **O instituto do *trade dress* no Brasil - a eficácia da repressão à concorrência enquanto mecanismo de proteção**. Disponível em: <https://www.kasznarleonardos.com.br/files/Artigo%20ASPI-Trade%20dress-Luciana%20Minada.pdf>. Acesso em: 28 de maio de 2018.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual**. São Paulo: Saraiva, 2009.

OTAMENDI, Jorge. **Derecho de marcas**. 3. Ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1999.

PÉON, Maria Luísa. **Sistemas de Identidade Visual**. Rio de Janeiro: 2AB, 2000.

PIERCE, Charles Sanders. **Semiótica**. Tradução José Teixeira Coelho Neto. São Paulo: Perspectiva, 2015.

SANTAELLA, Lúcia. **O que é semiótica**. São Paulo: Editora Brasiliense, 1983.

SANTAELLA, Lúcia. **Semiótica aplicada**. São Paulo: Thomson, 2002.

SILVEIRA, Newton. **Propriedade intelectual**: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes. 5. Ed. Barueri: Manole, 2014.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Concorrência Desleal Vs. Trade dress ou Conjunto Imagem**. São Paulo: Edição Tinoco Soares, São Paulo, 2004.

STEPHAN. Auresnede Pires (coordenador). **10 cases do design brasileiro: os bastidores do processo de criação**. 2. Ed. São Paulo: Editora Blucher, 2010.

STRUNCK, Gilberto Luiz Teixeira Leite. **Como criar identidades Visuais de Sucesso**: um guia sobre o marketing das marcas e como representar graficamente seus valores. Rio de Janeiro: Rio Books, 2001.

SZABLUK, D. *et. al.* **As três dimensões da identidade de marca e seus pontos de contato**. In: VAN DER LINDEN, J. C. S.; BRUSCATO, U. M.; BERNARDES, M. M. S. (Orgs.). Design em Pesquisa – Vol. II. Porto Alegre: Marcavisual, 2018. p. 470-487.

WONG, Wucius. **Princípios de forma e desenho**. Tradução Alvamar Helena Lamparelli. 2ed. São Paulo WMF Martins Fontes, 2010.

REFERÊNCIAS JURISPRUDENCIAIS

Caso Cultura e Saraiva

RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE ABSTENÇÃO DE USO DE OBRA ARQUITETÔNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA.

FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS.

INADMISSIBILIDADE. PLÁGIO DE PROJETO ARQUITETÔNICO. PROVAS VALORADAS ADEQUADAMENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). INOCORRÊNCIA.

1- Ação distribuída em 25/9/2009. Recurso especial interposto em 18/11/2013 e atribuído à Relatora em 25/8/2016.

2- Controvérsia que se cinge em definir se houve cerceamento ao direito dos recorrentes de produzir as provas que entendiam necessárias à comprovação de suas teses, bem como se houve reprodução indevida de obra arquitetônica apta a ensejar o pagamento de indenização.

3- A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema.

4- O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

5- No que se refere à atividade do arquiteto, este Tribunal tem entendido que a proteção ao direito autoral abrange tanto o projeto e o esboço confeccionados por profissional legalmente habilitado como a obra em si, materializada na construção edificada (REsp 1.562.617/SP, Terceira Turma, DJe 30/11/2016).

6- A reprodução de obra substancialmente semelhante a outra preexistente é vedada pelo ordenamento jurídico.

7- A Lei de Direitos Autorais, contudo, permite que sejam reproduzidos pequenos trechos, ou mesmo a obra integral, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e não prejudique a exploração normal da obra reproduzida ou cause prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores (art. 46, VIII).

8- Hipótese em que a Corte de origem, soberana no exame do conteúdo fático-probatório, apesar de reconhecer a identidade parcial de dois elementos arquitetônicos - dentre os 19 analisados -, concluiu que eles traduzem leituras singulares de concepções comuns à arquitetura moderna, inserindo-se no contexto de um projeto inteiramente diverso e que segue uma linguagem de inspiração própria, não causando confusão no público consumidor.

9- Recurso especial não provido.

(REsp 1645574/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 16/02/2017)

Caso Megafral e Bigfral

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE NULIDADE. SINAIS EVOCATIVOS. REGISTRABILIDADE. SUFICIENTE DISTINTIVIDADE. IMITAÇÃO IDEOLÓGICA. OFENSA AO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

1- Ação ajuizada em 29/6/2012. Recurso especial interposto em 9/11/2016 e concluso ao Gabinete em 15/12/2017.

2- O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu o registro da marca MEGAFRAL ao primeiro recorrido, a partir da análise de eventual colidência ideológica com a marca BIGFRAL, titulada pelo recorrente.

3- Sinais evocativos ou sugestivos - aqueles formados por expressões que evocam ou sugerem características do produto ou serviço assinalado pela marca, mediante relações de referência indireta -, mesmo quando guardam relação com o produto ou serviço por eles designados, admitem registro marcário quando dotados de suficiente distintividade (art. 124, VI, parte final, da LPI).

4- A Lei 9.279/96 contém previsão específica que impede o registro de marca quando se constar a ocorrência de "reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia" (art. 124, XIX).

5- A imitação ideológica ocorre quando uma marca reproduz a mesma ideia transmitida por outra, anteriormente registrada e inserida no mesmo segmento mercadológico, levando o público consumidor à confusão ou à associação indevida.

6- Na espécie, contrapondo-se as marcas em disputa (BIGFRAL e MEGAFRAL), a conclusão inafastável é no sentido do reconhecimento da existência de sensível afinidade ideológica entre elas (pois transmitem a ideia de "fralda grande"), o que pode gerar confusão ou associação indevida por parte do público consumidor, caracterizando a hipótese fática defesa pelo art. 124, XIX, da LPI.

7- Vale consignar que, para a tutela da marca, basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos. Precedentes.

8- No particular, contribui para evidenciar a impossibilidade de convivência das marcas em questão o fato de o próprio INPI ter negado dois pedidos de registro formulados pela empresa recorrida envolvendo a marca aqui impugnada, justamente com fundamento no inc.

XIX do art. 124 da LPI.

9- Hipótese fática distinta daquela tratada em precedentes desta Corte que admitem a mitigação da regra de exclusividade do registro de marcas "fracas", haja vista ter-se constatado, na espécie, a ocorrência de imitação ideológica.

10- RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1721697/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 26/03/2018)

Julgado sobre a competência para os casos envolvendo *trade dress*

EMENTA RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TRADE DRESS. CONJUNTO-IMAGEM. ELEMENTOS DISTINTIVOS. PROTEÇÃO LEGAL CONFERIDA PELA TEORIA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL. REGISTRO DE MARCA. TEMA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, DE ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE AUTARQUIA FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO, POR PARTE DO PRÓPRIO TITULAR, DO USO DE SUA MARCA REGISTRADA. CONJECTÁRIO LÓGICO DA INFIRMAÇÃO DA HIGIDEZ DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: As questões acerca do *trade dress* (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória. Documento: 79955021 –

EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 05/02/2018 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça 2. No caso concreto, dá-se parcial provimento ao recurso interposto por SS Industrial S.A. e SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda., remetendo à Quarta Turma do STJ, para prosseguir-se no julgamento do recurso manejado por Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. e Natura Cosméticos S.A.

Perícia no trade dress

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO AFIM. EMBALAGENS ASSEMELHADAS.

CONCORRÊNCIA DESLEAL. ART. 209 DA LEI N. 9.279/1996 (LPI). PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA. DISPENSA INJUSTIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. O conjunto-imagem (*trade dress*) é a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva, vinculando-se à sua identidade visual, de apresentação do bem no mercado consumidor.
2. Não se confunde com a patente, o desenho industrial ou a marca, apesar de poder ser constituído por elementos passíveis de registro, a exemplo da composição de embalagens por marca e desenho industrial. 3. Embora não disciplinado na Lei n. 9.279/1996, o conjunto-imagem de bens e produtos é passível de proteção judicial quando a utilização de conjunto similar resulte em ato de concorrência desleal, em razão de confusão ou associação com bens e produtos concorrentes (art. 209 da LPI).
4. No entanto, por não ser sujeito a registro - ato atributivo do direito de exploração exclusiva - sua proteção não pode servir para ampliar direito que seria devido mediante registro, de modo que não será suficiente o confronto de marca a marca para caracterizar a similaridade notória e presumir o risco de confusão.
5. A confusão que caracteriza concorrência desleal é questão fática, sujeita a exame técnico, a fim de averiguar o mercado em que inserido o bem e serviço e o resultado da entrada de novo produto na competição, de modo a se alcançar a imprevisibilidade da conduta anticompetitiva aos olhos do mercado.
6. O indeferimento de prova técnica, para utilizar-se de máximas da experiência como substitutivo de prova, é conduta que cerceia o direito de ampla defesa das partes.
7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1353451/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017)