INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ACADEMIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
MESTRADO PROFISSIONAL EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E INOVAÇÃO

Deborah Portilho Marques de Souza

A PROPRIEDADE INTELECTUAL NA INDÚSTRIA DA MODA: FORMAS DE PROTEÇÃO E MODALIDADES DE INFRAÇÃO

Rio de Janeiro
Junho, 2015

Deborah Portilho Marques de Souza

A PROPRIEDADE INTELECTUAL NA INDÚSTRIA DA MODA: FORMAS DE PROTEÇÃO E MODALIDADES DE INFRAÇÃO

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, da Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação.

Orientador: **Ricardo Carvalho Rodrigues, D.Sc.**

Rio de Janeiro

Junho, 2015

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Economista Cláudio Treiguer – INPI

S719 Souza, Deborah Portilho Marques de
A propriedade intelectual na indústria da moda: formas de proteção e modalidades de infração / Deborah Portilho Marques de Souza. - - 2015.

330 f.; il.

Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2015.

Orientador: Prof. Dr. Ricardo Carvalho Rodrigues

1. Propriedade intelectual – Indústria da Moda. 2. Propriedade intelectual - Proteção; Propriedade Intelectual – Infração. I. Rodrigues, Ricardo Carvalho. II. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil). III. Título.

CDU: 347.772:391

Deborah Portilho Marques de Souza

A PROPRIEDADE INTELECTUAL NA INDÚSTRIA DA MODA: FORMAS DE PROTEÇÃO E MODALIDADES DE INFRAÇÃO

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, da Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação.

Rio de Janeiro, 25 de junho de 2015.

_____

Ricardo Carvalho Rodrigues, D.Sc.

_____

José Carlos Vaz e Dias, Ph.D.

_____

Marta Kasznar Feghali, D.Sc.

_____

Alexandre Guimarães Vasconcelos, D.Sc.

Dedico esta Dissertação ao **Prof. Dr. Ricardo Carvalho Rodrigues,** não só para demonstrar quão importante e enriquecedor foi tê-lo como orientador, mas também para que ele continue aceitando desafios como este – de orientar alunos em áreas tão distantes da Engenharia, como é o caso do Direito e da Moda – e que, justamente por isso, demandaram dele incansáveis horas de pesquisa e leitura!

Que Deus o abençoe e também sua esposa e filhas, pois certamente são elas que lhe dão a força e a estabilidade emocional necessárias para se dedicar de corpo e alma aos seus alunos!

Muitíssimo obrigada, por tudo, Prof. Ricardo, de coração e com a minha mais profunda admiração!

AGRADECIMENTOS

A primeira pessoa a quem quero agradecer é à minha revisora – que há muito se tornou uma amiga especial – Yasmine Saif. Sua ajuda durante todos esses anos, Yasmine, sempre foi e sempre será fundamental!

Também quero agradecer, do fundo do meu coração, à querida amiga Roberta Portella, que desprendidamente estendeu-me a mão quando pensei que não conseguiria mais continuar e ajudou-me a chegar até o final. Jamais esquecerei, Roberta!

À Paula Russomano, amiga e assistente, à minha bibliotecária e amiga do coração, Juliana Marques, ao Gabriel Sacramento, aluno e advogado brilhante que tem trabalhado comigo nesse final de jornada, e às queridas amigas Thays Toschi e Luciana Balieiro, que com tanto carinho ajudaram-me com suas pesquisas, meu muito obrigada a todos vocês!

Um agradecimento especial à Patrícia Trotte, pela força e incentivo em vários momentos difíceis. Sua preocupação e carinho, Patrícia, também jamais serão esquecidos!

Meu sincero agradecimento aos Professores da Academia, Adelaide Antunes, Anderson Moraes, Araken Alves de Lima, Celso Lage, Denis Barbosa, Eduardo Winter, Elizabeth Silva, Iolanda Fierro, Jeziel Nunes, Lucia Fernandes, Luciene Amaral, Mauki Espósito, Patricia Peralta, Renato Dutra e Ricardo Sichel. Tenho muito orgulho de ter sido aluna de cada um de vocês!

Aos Professores Patricia Peralta, Mauro Catharino e Evanildo Vieira dos Santos, um agradecimento muito especial por todas as horas a mim dedicadas!

Ao Prof. Denis Barbosa, um agradecimento duplo: pelos valiosos conhecimentos transmitidos durante as quatro disciplinas que tive o prazer de cursar, antes e durante o Mestrado e, também, por disponibilizar todos os seus livros e artigos, os quais foram inúmeras vezes consultados e citados nesta Dissertação! Foi um prazer e uma honra poder ser sua aluna, Prof. Denis!

Aos Coordenadores Rita Pinheiro Machado e Celso Lage, meu agradecimento por toda a atenção, paciência e preocupação demonstradas!

Aos Professores Alexandre Guimarães Vasconcellos e Edi Braga de Oliveira Junior quero agradecer pela valiosa participação na Banca de Qualificação, bem como pelas sugestões apresentadas.

Aos Professores José Carlos Vaz e Dias, Marta Kasznar e Alexandre Guimarães Vasconcellos por terem prontamente aceitado o convite para fazerem parte da Banca de Defesa e, desde já, pelas sugestões que me serão dadas. A avaliação de vocês será fundamental para o trabalho!

À minha mãe Ketty, agradeço pela constante preocupação e pelas contínuas orações! E ao meu marido, Alexandre Ferreira e à minha filha Alexia, meu eterno agradecimento pela compreensão e paciência durante todo o Mestrado e, principalmente, durante a preparação desta Dissertação. Amo vocês!

Por fim, agradeço a Deus, SEMPRE e por TUDO e, nesse momento, por Ele ter colocado todos vocês aqui lembrados no meu caminho!

A tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém viu, mas pensar o que ninguém ainda pensou sobre aquilo que todo mundo vê.

(Arthur Schopenhauer)

Para ser insubstituível, deve-se sempre ser diferente.

(Coco Chanel)

PORTILHO MARQUES DE SOUZA, Deborah. **A propriedade intelectual na Indústria da Moda:** formas de proteção e modalidades de infração. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2015.

RESUMO

Fundamentado em uma extensa pesquisa bibliográfica, exploratória e documental, este estudo discute as diferentes formas de proteção que a Propriedade Intelectual oferece para as criações da Indústria da Moda, bem como as várias modalidades de infração que ocorrem nessa indústria, mostrando o que deve e o que não deve ser tolerado, tudo de forma didática e bastante ilustrada. Antes, contudo, apresenta um panorama da Indústria da Moda no Brasil, suas características e especificidades. Em seguida, explica vários termos e conceitos fundamentais na área de PI, que são comuns a mais de uma forma de proteção, e que precisam ser conhecidos de antemão pelo leitor, pois podem levar a interpretações dúbias. Discute então as diferentes formas tradicionais de proteção previstas pela legislação brasileira para as criações da Indústria da Moda: Direito de Autor, patentes de invenção e de modelo de utilidade, desenho industrial, marcas, indicações geográficas e segredos de negócio. Adicionalmente, apresenta a possibilidade de proteção cumulativa e também a possibilidade de proteção de alguns sinais "não tradicionais", tais como as marcas de posição, *trade dress* e *color marks*. Complementarmente, apresenta as diferentes modalidades de infração: contrafação e plágio, previstos pela Lei de Direito Autoral nº 9.610/98 (LDA) e os previstos pela Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/96 (LPI) crimes contra patentes e desenhos industriais, crimes contra registros de marca e crime de concorrência desleal e também a concorrência desleal que chamamos de "genérica" (art. 209). A partir dessa discussão, estabelece a diferença entre concorrência parasitária e aproveitamento parasitário, este como causa da diluição de marcas e de *trade dress*. Paralelamente, aponta o problema da falta de precisão terminológica e os diferentes significados adotados para as mesmas expressões, tais como contrafação, falsificação, réplica e pirataria e sugere uma distinção entre elas para a melhor aplicação da legislação existente. Por fim, aborda quais são as cópias intoleráveis e como elas se diferenciam das imitações, das inspirações, homenagens e releituras e defende que o **principal** problema relativo à proteção dos *designers* e das empresas contra as diferentes formas de cópias na Indústria da Moda é a falta de uma classificação apropriada para os diferentes tipos de imitações, bem como a falta de enquadramento legal dessas imitações como infrações.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual; Indústria da Moda; Proteção; Infrações

PORTILHO MARQUES DE SOUZA, Deborah. **Intellectual property in the fashion industry:** forms of protection and classes of infringement. Dissertation (Professional Master of Intellectual Property and Innovation) - Graduate Program Coordination and Research, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2015.

ABSTRACT

Based on an extensive literature review, and on an exploratory and documentary research, this study discusses the different forms of protection that Intellectual Property provides for the creations of the Fashion Industry, as well as the various forms of violations occurring in this industry, showing what should and that should not be tolerated, all in a didactic and rather illustrated form. Before, however, it provides an overview of the Fashion Industry in Brazil, its characteristics and specificities. Then explains various terms and concepts in the field of IP, which are common to more than one form of protection, and that need to be known in advance by the reader, since they may lead to misinterpretation. In addition, it discusses the different traditional forms of protection provided by the Brazilian legislation for the creations of the Fashion Industry: Copyright, patents and utility models, industrial designs, trademarks, geographical indications and trade secrets. Additionally, it presents the possibility of cumulative protection, as well as the possibility of protection of some "nontraditional" signs, such as position marks, color marks and trade dress. Furthermore, it presents the different types of infringement: forgery and plagiarism, provided by the Copyright Law No. 9.610/98 (LDA) and those foreseen by the Industrial Property Law 9.279/96 (LPI) crimes against patents and industrial designs, crimes against trademark registrations and crime of unfair competition and unfair competition that we call "generic" (art. 209). Based on this discussion, this paper distinguishes between parasitic competition and parasitic advantage (“free riding”), the latter as a cause for trademark and trade dress dilution. Simultaneously, it points out the lack of terminological precision and the different meanings adopted for the same expressions, such as counterfeiting, forgery, “knock offs” and piracy and suggests a distinction between them for better enforcement of existing legislation. Finally, this dissertation discusses what are the intolerable copies and how they differ from imitations, inspirations, tributes and readings and argues that the **main problem** concerning the protection of designers and companies against different forms of copies in the Fashion Industry is the lack an appropriate classification for different kinds of imitations, as well as the lack of legal framework of these imitations as infringements.

Keywords: Intellectual Property; Fashion Industry; protection; infringements

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1	Tabela PANTONE® de 2000 a 2015	44
Figura 2	Cor PANTONE® de 2015 e variações (a) Grupo de padrão de cores PANTONE® para o setor têxtil; (b) Cor Marsala usada em artigos de diferentes segmentos	45
Figura 3	Balança comercial do setor têxtil e de confecção (2013/2014)	47
Figura 4	2014 "*Global Retail Development Index*"™ Ranking dos 30 países em desenvolvimento que apresentam melhores condições para investimentos no setor varejista	49
Figura 5	Exportação de joia brasileira – maiores exportadores Desempenho das Exportações de Joias do Estado do Rio – abril/2014	51
Figura 6	A Propriedade Intelectual e os diferentes direitos por ela compreendidos	59
Figura 7	Os Direitos de Propriedade Industrial e os Direitos Autorais que serão abordados no trabalho	60
Figura 8	Diferenciação de criações artísticas e técnicas.	68
Figura 9	Sistema de fecho VELCRO® (a) Foto do Inventor do sistema VELCRO®, G. de Mestral; (b) e (c) Detalhes da Patente de Invenção nº 3,009,325	69
Figura 10	Invenção compreendida pelo estado da técnica	74
Figura 11	Invenção patenteável – novidade absoluta	74
Figura 12	Invenção inclui algo que já está no estado da técnica	75
Figura 13	Invenção inclui o estado da técnica e acrescenta matéria não conhecida	75
Figura 14	Sabonete DOVE (a) Marca 3D Registro 821398377; (b) Imagem do sabonete DOVE.	80
Figura 15	Sabonete massageador (a) Pedido de Registro 826633404, indeferido; (b) Imagem do sabonete massageador.	80
Figura 16	Bolsa da grife Gucci (a) Imagem da bolsa criada pela artista Frida Giannini para a empresa Guccio Gucci S.p.A.; (b) Registro DI 6701326-0 protegendo a "Configuração aplicada à bolsa" (forma tridimensional do produto).	85
Figura 17	Estampa de Donatella Versace para Gianni Versace S.p.A (a) Registro DI 302012006776-6 para "Padrão ornamental aplicado em elemento decorativo"; (b) O padrão ornamental protegido pelo DI 302012006776-6, aplicado em Lenço da grife Versace; (c) O mesmo padrão aplicado a uma camisa da grife.	85
Figura 18	Conceito de *design* de objeto.	89
Figura 19	Sapato da grife VALENTINO (a) Imagem do sapato objeto de *design* do autor/artista Stefano Sassi para a empresa Valentino S.p.A.; (b) Registro DI 302013003400-3, de Valentino S.p.A.	91

Figuras 20	Bolsas de Gilson Martins, objeto de registro de Direitos Autorais na Escola de Belas Artes (a) Bolsa “Boca” registrada em 05.10.2000; (b) Bolsa “Chinelo” registrada em 22.07.2003	99
Figura 21	Vestido de YVES SAINT LAURENT com estampa inspirada na obra de Piet Mondrian	103
Figura 22	Roupa da grife BALMAIN (a) Taylor Swift; (b) Modelo em desfile da grife	106
Figura 23	Modelo da *fast fashion* NASTY GAL vestindo a cópia da roupa original da grife BALMAIN	106
Figura 24	Publicidade do Shopping Center Cidade Jardim para o Dia das Mães no ano de 2009, objeto da ação ajuizada pela grife MAX MARA	108
Figura 25	Certificado de Registro de DA nº 493.858, do desenho estilizado de Boneca de Moça de Cabelos Castanhos, da *Designer* Jose Jonas de Farias Cabral.	109
Figura 26	Joias da *designer* Lica Vincenzi protegidas por registro de Direito Autoral (a) Colar “Graziela”; (b) Certificado de Registro na Escola de Belas Artes da UFRJ – nº 63.967 – Titular: Lica Vincenzi	109
Figura 27	Matéria da Revista Veja Rio, de 29 out. 2008: A Guerra das Estampas (a) Os vestidos com os tecidos com a estampa da discórdia; (b) a prova da anterioridade exibida	110
Figura 28	Invenções históricas na Indústria da Moda (a) Fecho éclair; (b) Carretel de linha; (c) Tesoura; (d) Máquina de Costura; (e) Tear.	114
Figura 29	*“Bustle”* (crinolina) (a) Vestido armado com a crinolina; (b) Cópia da Patente nº 17082, de 21 de abril de 1857, de Alexander Douglas.	115
Figura 30	*“Imporvement in bustles”* (a) Exemplo do uso do artefato; (b) Patente nº 25,865, de 18 de outubro de 1869, de Barron Davis.	115
Figura 31	*“Breast supporter”* Patente nº 494,397, concedida em 1893, a Marie Tucek para um suporte de seios	116
Figura 32	Patente nº 1,115,674, de soutien, concedida nos Estados Unidos, em 1914, a Mary Phelps Jacob	116
Figura 33	Nylon (a) Embalagem antiga com meia de nylon; (b) carretel de nylon; (c) Propaganda do nylon da década de 1940	118
Figura 34	Marca LYCRA® XtraLife da Invista Technologies (a) Logo LYCRA® XtraLife; (b) Propaganda do produto	118
Figura 35	Tecnologia do fio inteligente EMANA® da Rhodia para redução dos sinais da celulite (a) Propaganda do fio; (b) forma ilustrada de atuação da tecnologia em contato com o corpo	119

Figura 36	Patente de Invenção PI 0001863-5 para "vestuário de jeans dupla face e dupla vestimenta com tecido único"	120
Figura 37	Patente de Invenção PI 0116041-9 para “roupas íntimas para homens com uma atadura de suporte ajustável”	121
Figura 38	Patente de Modelo de Utilidade MU 8402607-3 para “disposição introduzida em enchimento para realce da região glútea”	121
Figura 39	Primeira patente de um artigo de moda na Itália – Sapato criado por Salvatore Ferragamo.	122
Figura 40	Patente de “saltos” concedida a Salvatore Ferragamo	122
Figura 41	Pedido de Patente PI 0701104-0 para calçado com salto removível	123
Figura 42	Pedido de Patente PI 0801908-8 para “Processo e montagem de dispositivo de ajuste e/ou transformação de salto alto até rasteirinha para sapato ou similares”	123
Figura 43	Alteração quanto à natureza de Patente de Invenção PI 9802727-1 para Patente de Modelo de Utilidade MU 7802844-2 “Sapato de dança com seção mediana elástica”, em domínio público	124
Figura 44	Pedido de Patente PI 0405635-3, para “Peça de calçado respirável, peças secionais de calçado, calçado operacional respirável e métodos de fabrico de calçado operacional respirável e de peça secional de calçado” (Sandália CROCS®)	124
Figura 45	Pedido de Patente PI 0406651-0, para “Método de modificação de uma característica de uma estrutura de sola e artigo de calçado” (NIKE SHOX)	125
Figura 46	Patente de Invenção PI 9501977-4, para “Cabedal reversível para calçados esportivos”, em domínio público	126
Figura 47	Patente de Modelo de Utilidade MU 8501750-7, para “Dispositivo em tira de calçado reversível e giratória”	126
Figura 48	Pedido de Patente PI 9800550-2 indeferido por falta de novidade, atividade inventiva	127
Figura 49	Pedido de Patente MU 202012019820-2, para um “Dispositivo para iluminação interna de bolsas, malas, mochilas e pastas” (a) Detalhe do dispositivo de LED; (b) Detalhe da iluminação dentro de uma bolsa	128
Figura 50	Modelo de bolsa da loja MARA MAC: detalhe do interior da bolsa com luzes de LED	128
Figura 51	Patente de Invenção PI 0111070-5 para “construção de um sistema de bolsos tridimensionais para malas”	129
Figura 52	Pedido de Patente de Invenção PI 0703793-7, para “Aliança com elementos substituíveis, apresentada em forma de kit”	130
Figura 53	Pedido de Patente PI 0905507-0, para “Dispositivo eletrônico de múltiplas funções inserido em joias”.	131
Figura 54	Sandália HAVAIANA patenteada em 1966 (a) Patente de Modelo Industrial Nº 05891; (b) Detalhe da sandália: “novo modelo de palmilha com forquilha”	134
Figura 55	Escultura “Marilyn”, de Joana Vasconcelos.	136
Figura 56	Sandália escultural de Sarah Burton para a grife Alexander McQueen (a) Detalhe da sandália; (b) Modelo com a sandália	137
Figura 57	DI 6801413-9 declarado nulo por falta de novidade / originalidade	138

Figura 58	Tecidos rendados de Martha Medeiros (a) DI 7101282-6; (b) DI 7101283-4; (c) DI71001284-2	141
Figura 59	Padrão gráfico aplicado a tecido da grife Gucci (a) Registro nº DI 7000268-1; (b) Modelo de bolsa com o tecido objeto do registro de DI	142
Figura 60	Registro DI 6800316-1 para “Configuração aplicada em calça”	143
Figura 61	Registro DI 7103044-1 para “Configuração aplicada em vestuário”	143
Figura 62	Registro DI 6501611-4 para “Configuração aplicada em bolso de peça de vestuário”	144
Figura 63	Registro DI 6101915-1 para “Configuração ornamental aplicada em chinelo feminino”	145
Figura 64	Registro DI BR 30 2013 006407-7 para “Configuração aplicada em chinelo”	145
Figura 65	Registro DI 6504869-5 para “Configuração aplicada em sapatilha” (modelo ZIG ZAG da Melissa)	146
Figura 66	Registro DI 6800166-5 para “Calçado”, concedido à Crocs, Inc.	146
Figura 67	Registro DI BR 30 2012 000388-1 para “Configuração aplicada em solado de calçado”	147
Figura 68	Sapatilha da Grendene (a) Registro DI 6904809-6, para “Configuração aplicada a calçado”, com sete variações da sapatilha; (b) Imagem de uma das configurações da sapatilha	147
Figura 69	Carteira da grife Valentino (a) Imagem da carteira; (b) Registro DI BR 30 2013 003403-8, para “Configuração aplicada em bolsa”	148
Figura 70	Bolsa da grife Gucci (a) Imagem da Bolsa; (b) Registro DI BR 30 2012 004289-5 para “Configuração aplicada em bolsa”	148
Figura 71	Mala Hermès (a) Imagem da mala; (b) Registro DI 7000255-0 para “Configuração aplicada em mala de mão”	149
Figura 72	Brinco do *Designer* Antônio Bernardo (a) Imagem do brinco; (b) Registro DI 6601733-5 para “Configuração aplicada em brinco”	149
Figura 73	Brinco da grife Bulgari (a) Imagem do brinco; (b) Registro DI BR 30 2013 006611-8 para “Configuração aplicada em brinco”	150
Figura 74	Relógio Cartier com bracelete em duas versões (a) Imagens das duas versões do relógio (com e sem diamantes no bracelete); (b) Registro DI BR 30 2012 006407-4 para “Configuração aplicada em bracelete para relógio”	150
Figura 75	Relógio Cartier com Flores e Diamantes (a) Imagem do relógio cravejado de diamantes; (b) Registro DI BR 30 2012 006466-0 para “Configuração aplicada em relógio”	151
Figura 76	40 Marcas de Moda e seus seis Titulares	159
Figura 77	Pedido de registro para a marca FUCK THE FASHION e Figura de Dedo, indeferido pelo INPI	166
Figura 78	Marca de Produto: HAVAIANAS	169
Figura 79	Marca de Serviço: RIO SUL	169

Figuras 80	Selo QUAL de Certificação (a) Etiqueta com o Selo QUAL; (b) Selo QUAL, depositado e registrado como marca de serviço	170
Figura 81	Woolmark Symbols (a) WOOLMARK 100% Lã; (b) WOOLMARK Blend: Mínimo de 50 % de lã nova; (c) Wool Blend Mínimo de 30 a 49% de lã nova	170
Figura 82	Marca BRAZILIAN FOOTWEAR registrada como marca coletiva pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados	171
Figura 83	Marca mista “SAPATARIA LANÇAMENTOS & OUTLET” (formada por termos de uso genérico, necessários e comuns no segmento)	173
Figura 84	Marca mista CHIC, concedida com ressalva do elemento nominativo	174
Figura 85	Marca mista PEPE JEANS (caso depositada no Brasil pelo titular, o registro teria que ser concedido com ressalva da palavra “jeans”)	177
Figura 86	OUTLET LINGERIE (a) Fachada de uma loja da rede; (b) Marca mista OUTLET LINGERIE concedida com ressalva dos elementos nominativos	178
Figura 87	Marcas nominativas (a) “Nº5” da Chanel; (b) “212” da Carolina Herrera	180
Figura 88	Logotipo da grife Tory Burch (a) Logotipo registrado como marca figurativa; (b) Logotipo registrado como marca mista (“TT”)	181
Figura 89	Relógio Cartier modelo Santos (a) Imagem do relógio modelo Santos; (b) Marca 3D do relógio	185
Figura 90	Relógio Cartier modelo Row Panthere (a) Imagem do relógio modelo Row Panthere; (b) Marca 3D do relógio	185
Figura 91	Relógio Cartier modelo Tank (a) Imagem do relógio modelo Tank; (b) Marca 3D do relógio	185
Figura 92	Calçado CROCS (a) Imagem do calçado CROCS; (b) Marca 3D	186
Figura 93	Sapatênis OSKLEN (a) Imagem do Tênis; (b) Marca 3D	186
Figura 94	Sandália MELISSA Aranha (a) Imagem da sandália; (b) Marca 3D	186
Figura 95	Mala de couro prensado (“Epi” leather) da Louis Vuitton (a) Imagem da lateral da mala de couro EPI; (b) Marca figurativa (prensa do couro)	187
Figura 96	Bolsa de couro matelassado da Louis Vuitton “Alma quilted” (a) Imagem de bolsas de couro matelassado “Alma quilted”; (b) Marca 3D	187
Figura 97	Tênis KEDS (a) Imagem do Tênis KEDS com destaque para a etiqueta azul; (b) Marca figurativa (apenas para a etiqueta azul na parte traseira do solado)	188
Figura 98	Tênis REEBOK PUMP (a) Imagem do Tênis REEBOK PUMP; (b) Marca figurativa (apenas para o elemento redondo no topo da lingueta)	189

Figura 99	Tênis VANS Milton (a) Imagem do Tênis; (b) Marca figurativa (apenas para o símbolo na lateral)	189
Figura 100	Comparação de forma funcional e não funcional (a) Exemplo de forma esférica funcional; (b) Frasco de produto da marca BOURJOIS: exemplo de forma esférica não funcional	191
Figura 101	Frascos de Perfume distintivos e não distintivos (a) Frascos distintivos protegíveis; (b) Frascos SEM distintividade NÃO protegíveis	192
Figura 102	Bolsas BIRKIN e KELLY . (a) Imagem das bolsas; (b) Bolsa BIRKIN US Reg. No. 3,936,105; (c) Bolsa KELLY US Reg. No. 1,806,107	193
Figura 103	Interior das Lojas SEPHORA passível de registro como *trade dress* nos Estados Unidos	194
Figura 104	“Tiffany Blue” (a) Imagem da fachada de uma joalheria TIFFANY com toldos na cor Tiffany blue; (b) Embalagem de presente da TIFFANY	195
Figura 105	Solado vermelho característico da grife Louboutin (a) Imagem de uma sandália da grife Louboutin; (b) Pedido de Registro nº 901514225, para a marca figurativa	195
Figura 106	Tecido Tartan da grife Burberry (a) Imagem do tecido Tartan BURBERRY; (b) Tecido registrado como marca figurativa	197
Figura 107	Tecido Damier da grife Louis Vuitton (a) Imagem do tecido DAMIER; (b) Tecido registrado como marca figurativa	197
Figura 108	Tecido GG Logo da grife GUCCI (a) Imagem tecido GG Logo; (b) Marca figurativa (GG Logo)	197
Figura 109	Calça jeans LEVI’S (a) Detalhe do bolso da calça LEVI’S; (b) Marca figurativa registrada (pesponto do bolso da calça)	198
Figura 110	Calça jeans ABERCROMBIE & FITCH (a) Detalhe do bolso da calça ABERCROMBIE & FITCH; (b) Marca figurativa (pesponto do bolso da calça)	198
Figura 111	Bolsa dobrável LE PLIAGE da grife Longchamp (a) Imagem da bolsa LE PLIAGE; (b) Configuração da bolsa registrada como marca figurativa	198
Figura 112	Fecho de malas da grife Louis Vuitton (a) Imagem de uma mala com o fecho; (b) Fecho registrado como marca figurativa	199
Figura 113	IG (Gênero e Espécies)	202
Figura 114	Desfile da estilista Martha Medeiros com peças feitas de renda em lacê DIVINA PASTORA	206
Figura 115	Vestido de renda Renascença CARIRI PARAIBANO	207
Figura 116	Aplicação do Artesanato em CAPIM DOURADO na Indústria da Moda (a) Colar; (b) Bolsa de mão; (c) Chinelo	208
Figura 117	Joias feitas de Opalas de PEDRO II	209

Figura 118	Aplicação do ALGODÃO COLORIDO na Indústria da Moda	210
Figura 119	A presença dos calçados de FRANCA na Indústria da Moda (a) Scarpin da loja Carmem Steffens; (b) Sapato masculino DHL Calçados	211
Figura 120	O uso do couro do VALE DO SINOS na Indústria da Moda	212
Figura 121	Perfume CHANCE, de Chanel SARL (a) Imagem do perfume; (b) Registro DI 6200626-6; (c) Marca tridimensional Registro nº 824586875	221
Figura 122	Tecido estampa losangos GUCCI (a) Carteira de notas; (b) Registro do DI; (c) Pedido de Registro nº 905202317 para a marca figurativa	221
Figura 123	Anel "Puzzle" do *designer* Antônio Bernardo (a) Imagem do premiado anel Puzzle; (b) Registro DI 6601733-5	223
Figura 124	Livro Cinquenta Tons de Cinza de E.L.James (a) Capa do livro; (b) *Print screen* da base de dados do INPI - pedidos de registro para a marca nominativa "CINQUENTA TONS DE CINZA".	224
Figura 125	Logo da grife Isabela Capeto (a) Marca mista ISABELA CAPETO Registro 826234674; (b) Marca figurativa (possibilidade de registro como Direito Autoral)	226
Figura 126	Embalagem do Natura Ekos Perfume do Brasil Breu Branco premiado por seu *design* (a) Imagem do Perfume; (b) Registro DI 6301939-2; (c) Marca tridimensional Registro nº 825661358	226
Figura 127	Bolsas BIRKIN original da grife HERMÈS e cópia *"I'm not the Original"* da VILLAGE 284	236
Figura 128	Marca Figurativa de Le Garage, Pedido de Registro nº 825847656. Situação: arquivado	237
Figura 129	Plágio de grafite (a) Grafite dos artistas Williams, Chapa e Rubin; (b) Roupas da Grife Just Cavalli	248
Figura 130	Plágio de Colar (a) Colar da loja Farm; (b) Colar original do *designer* William Farias	249
Figura 131	Plágio de estampa (a) Estampa criada pela artista Ëlodie; (b) modelo com camiseta da marca VOU DE MARISA com a mesma estampa	250
Figura 132	Sandália CROCS original e cópia. (a) CROCS original; (b) Imitação da sandália CROCS: registro de DI declarado nulo	255
Figura 133	RIDER Papeete Travel da Grendene objeto do DI6500377-2	255
Figura 134	MELISSA Campana ZIG ZAG x *Material Girl*	256
Figura 135	Conflito sobre uso de figura de raio em vitrine (a) Vitrine da loja ZARA com um desenho de raio; (b) Marca figurativa da Zoomp (Raio)	258
Figura 136	Matéria *"Chanel made in China"*	260
Figura 137	Bolsas Louis Vuitton falsa x autêntica	260
Figura 138	Anúncio de site de venda de réplicas de relógios famosos	261
Figura 139	Bolsas "piratas" vendidas em rua de comércio popular	264

Figura 140	Modalidades de reproduções/imitações cabíveis	265
Figura 141	Conflito de modelo de sandálias (a) Sandália SALVADOR-GRUDY Registro DI 6201980-5; (b) Sandália MELISSA PLASTICODELIC (DI posterior)	268
Figura 142	Conflito Relógios CARTIER e GUESS (Timex) (a) Relógio CARTIER modelo Tank; (b) Relógio GUESS (Timex)	269
Figura 143	Open Boots original e imitação (a) Open Boot da grife Alexander McQueen; (b) Open Boot Seve Madden	273
Figura 144	Sandália “Lego” original e imitação (a) Sandália “Lego” Balenciaga; (b) Sandália “Lego” Steve Madden	273
Figura 145	Chinelo Boneca original e imitação Chinelo Mark Jacobs (b) Chinelo Andarella	283
Figura 146	Sapato modelo Valentino com *spikes* - original e imitação (a) Sapato Valentino original; (b) Imitação Shultz	283
Figura 147	Conflito VICTORIA’S SECRET vs. VICTOR’S LITTLE SECRET	288
Figura 148	Conflito marca BOSS - Diluição (a) Marca BOSS de Hugo Boss; (b) Marca BOSS de cigarros	288
Figura 149	Conflito CHANEL vs. CHANELZINHO– possibilidade de diluição (a) Imagem de uma loja Chanel; (b) Capotaria Chanelzinho	289
Figura 150	Chanel Perfume vs. Aromatizante – possibilidade de diluição (a) Frasco do Perfume CHANEL Nº 5; (b) Desinfetante “CHANEL” da Briosol	290
Figura 151	Camiseta com o *“*Chanel *dripping* logo*”* – possibilidade de diluição	290
Figura 152	Conflito LOUIS VUITTON vs. CHEWY VUITON (a) Bolsa Louis Vuitton; (b) *“Pet toy”* Chewy Vuiton	291
Figura 153	Acessórios para animais de estimação (a) Acessórios da grife Louis Vuitton para “pets”; (b) Brinquedos e almofada da Chewy Vuiton	292
Figura 154	Paródia (a) Propaganda do filme O Diabo veste Prada; (b) Campanha publicitária do Hortifruti: O Quiabo veste Prada – Ele entrou no seleto mundo da Hortifruti	292
Figura 155	Fluxograma para análise dos Direitos de PI	295
Figura 156	Imitação do logotipo LV da grife Louis Vuitton (a) Logo LV LOUIS VUITTON; (b) Camiseta LA LOS ANGELES Logo	297
Figura 157	Relógios autêntico e falsificado/réplica (a) Relógios ROLEX original e réplica; (b) Detalhes das pulseiras original e réplica	298
Figura 158	Produtos “piratas” (a) Camisa GIRGIO ARMWNI; (b) Calça LGG	299
Figura 159	*‘Marc Jacobs takes inspiration from Swedish villagers”* – Possível caso de plágio de estampa do Lenço Linsell de Gösta Olofsson	300
Figura 160	Concorrência desleal por uso de *trade dress* (a) *Trade dress* da loja Mr.Cat; (b) Loja Mr.Foot com *trade dress* da loja Mr.Cat (antes da ação)	301

Figura 161	Manchete “Vitória da Mr.Cat em ação de concorrência desleal por infração de *trade dress”*	302
Figura 162	Novo layout da loja Mr. Foot	302
Figura 163	Bolsa Celine - possibilidade de concorrência parasitária (a) Bolsa Celine original; (b) Versão da C&A	303
Figura 164	Coleção da grife Moschino 2014 (a) Peças do desfile da grife Moschino inspiradas no McDonald’s; (b) Capa de celular *French Fries* da Moskino	304
Figura 165	Propaganda do McDonald’s via Twitter após o desfile da Moschino	305
Figura 166	Desfile da grife Moschino “Barbie” 2015 (a) Imagem de modelo durante o desfile e boneca “Barbie-Moschino”; (b) Imagem de modelo em desfile e acessórios “Barbie-Moschino”	306
Figura 167	Cores PANTONE Inverno 2015	307
Figura 168	Tendências 2015	307
Figura 169	Inspiração Karl Lagerfeld (a) Lagerfeld com sua gata Choupette; (b) Sapatilha da coleção de Lagerfeld para Melissa	308
Figura 170	Inspiração da *designer* Danielle Gandarillas na topografia do Rio de Janeiro: anéis topográficos	308
Figura 171	Inspiração Yves Saint Laurent (a) Cartaz do filme 'O selvagem', com Marlon Brando; (b) Revista VOGUE – “Casaco DIOR por YSL, de couro de crocodilo com *vison* preto inspirado no look rebelde de Marlon Brando”	309
Figura 172	Criação de Albert Kriemler inspirada em Monet (a) Pintura de Claude Monet; (b) Modelo com vestido da coleção de 2009 criada por Albert Kriemler para a grife Akris	310
Figura 173	Homenagem / Tributo a Michael Jackson (a) Christina Aguilera vestida com modelo Alexander McQueen: Tributo a Michael Jackson; (b) Imagem com detalhes do vestido em uma modelo	311
Figura 174	Homenagem/Releitura – Galliano + Rothko Vestido de John Galliano ao lado da obra de Mark Rothko	312
Figura 175	Homenagem/Releitura – Ungaro + Warhol Vestido de Emanuel Ungaro ao lado da obra de Andy Warhol	312

LISTA DE QUADROS

Quadro 1	Direitos de Propriedade Intelectual – Duração da Proteção	67
Quadro 2	Diferenças entre *Design*, Desenho Industrial (com maiúsculas), *design*, desenho industrial (com minúsculas) e objeto de *design* empregadas no texto	90
Quadro 3	Formas de apresentação nominativa das marcas VALENTINO, VANS e ZOOMP	180
Quadro 4	Formas de apresentação figurativa relativa às marcas VALENTINO, VANS e ZOOMP	180
Quadro 5	Formas de apresentação mista das marcas VALENTINO, VANS e ZOOMP	180
Quadro 6	*Comparação* Marca x IG	204
Quadro 7	Renda de agulha em lacê DIVINA PASTORA	206
Quadro 8	Renda Renascença CARIRI PARAIBANO	207
Quadro 9	Artesanato em CAPIM DOURADO da Região do JALAPÃO	208
Quadro 10	OPALAS de PEDRO II	209
Quadro 11	Têxteis em Algodão Colorido da PARAÍBA	210
Quadro 12	Calçados de FRANCA	211
Quadro 13	Couro acabado VALE DO SINOS	212

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1	Dados estatísticos, atualizados em 2013, pela Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros (DCIG) do INPI, relativos ao aumento de depósitos e de concessões de registros de desenhos industriais.	253

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABDA	Associação Brasileira de Direito Autorais
ABDI	Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
ABEPEM	Associação Brasileira de Estudos e Pesquisas em Moda
ABEST	Associação Brasileira de Estilistas *(The Brazilian Association of Fashion Designers)*
ABIACAV	Associação Brasileira das Indústrias de Artefato de Couro e de Artigos de Viagem
ABICALÇADOS	Associação Brasileira das Indústrias de Calçados
ABIT	Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção
ABP	Associação Brasileira de Propaganda
ANPEI	Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras
APEX BRASIL	Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos
ASSINTECAL	Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos
BNDES	Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social
CICB	Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil - *Brazilian Leather*
CNI	Confederação Nacional das Indústrias
DO	Denominação de Origem
EBA/UFRJ	Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
FIEP	Federação de Indústrias do Paraná
FINEP	Financiadora de Estudos e Projetos
GRDI	*Global Retail Development Index*™
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IBGM	Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos
ICSID	*International Council of Societies of Industrial Design/* Conselho Internacional das Sociedades de Desenho Industrial
IEMI	Instituto de Estudos e Marketing Industrial
IG	Indicação Geográfica
IHMI / OHIM	Instituto de Harmonização no Mercado Interno (União Europeia)/ *Organization for the Harmonization of the Internal Market*

Inmetro	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
INTA	*International Trademark Association*
IP	Indicação de Procedência
LDA	Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98)
LPI	Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96)
MCTI	Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
MDIC	Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
MPMEs	Micro, Pequenas e Médias Empresas
OCDE	Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico
OMC	Organização Mundial do Comércio
OMPI/WIPO	Organização Mundial da Propriedade Intelectual / *World Intellectual Property Organization*
ONU	Organização das Nações Unidas
PITCE	Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior
RPI	Revista da Propriedade Industrial
SEBRAE	Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas
SENAI	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
SENAI CETIQT	Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil, uma unidade do Departamento Nacional do Senai
SINDIVESTUÁRIO	O Sindicato da Moda
SMB	Sistema Moda Brasil no Plano Brasil Maior
TRIPS / ADPIC	*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* / Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio
UE / EU	União Europeia / *European Union*
USPTO	*United States Patent and Trademark Office*

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 25
1.1 Justificativa e relevância 26
1.2 Objetivos do estudo 28
1.2.1 Objetivos específicos 29
1.3 Metodologia 30
1.4 Organização do texto 33

2 A INDÚSTRIA DA MODA 36
2.1 A Moda 36
2.1.1 Moda: arte, ofício ou objeto funcional? 37
2.1.1.1 A moda na visão dos pensadores 38
2.2 A estrutura da Indústria da Moda 41
2.2.1 A rede de Indústrias da Moda 41
2.2.1.1 As cadeias produtivas da Indústria da Moda 42
2.2.1.2 A criação das tendências 43
2.3 O panorama econômico da Indústria da Moda no Brasil 46
2.3.1 Os cinco segmentos da Indústria da Moda selecionados como mais relevantes para esta pesquisa 53

3 MODALIDADES DE PROTEÇÃO DAS CRIAÇÕES NA INDÚSTRIA DA MODA PELA PROPRIEDADE INTELECTUAL 55
3.1 Propriedade Intelectual e Propriedade Industrial 57
3.2 Termos e conceitos fundamentais da PI comuns a mais de um tipo de proteção (e que podem levar a interpretações dúbias) 62
3.2.1 Ideia 63
3.2.2 Descoberta 64
3.2.3 Criação 65
3.2.4 Domínio público 66
3.2.5 Invenção 68
3.2.6 Inovação 70
3.2.7 Estado da técnica 71
3.2.8 Novidade 72
3.2.9 Atividade inventiva e Ato inventivo 75
3.2.10 Técnico no assunto 77
3.2.11 Efeito técnico 78
3.2.12 Aplicação Industrial (“servir de tipo de fabricação industrial”) 81
3.2.13 Originalidade 81
3.2.14 Forma plástica e Conjunto de linhas e cores 84
3.2.15 Ornamental 86
3.2.16 *Design* vs. Desenho Industrial 88
3.2.17 Anterioridade vs. Prioridade 91
3.2.18 Imitação vs. Reprodução 93

3.3 Direitos Autorais 94
3.3.1 A legislação aplicável aos direitos autorais 94
3.3.1.1 Obras protegíveis e não protegíveis no Brasil 96
3.3.1.2 Obras originárias e derivadas 100

3.3.1.2.1 Releitura 102
3.3.1.3 Direitos morais e patrimoniais 104
3.3.2 A utilização do Direito Autoral na Indústria da Moda 107
3.4 Patentes 112
3.4.1 Patentes históricas na Indústria da Moda 113
3.4.2 A utilização das patentes nos cinco segmentos da Indústria da Moda 117
3.4.2.1 Indústria Têxtil 117
3.4.2.2 Indústria de Confecções 120
3.4.2.3 Indústria Calçadista 122
3.4.2.4 Indústria de Artefatos de Couro e de Artigos de Viagem 127
3.4.2.5 Indústria de Joias 130
3.5 Desenhos Industriais 132
3.5.1 Uma breve incursão histórica sobre sua origem 132
3.5.2 A proteção do DI no Brasil de 1934 a 1997 134
3.5.3 A proteção do DI na nova LPI 135
3.5.4 A utilização do DI na Indústria da Moda 140
3.5.4.1 Indústria Têxtil 141
3.5.4.2 Indústria de Confecções 142
3.5.4.3 Indústria Calçadista 144
3.5.4.4 Indústria de Artefatos de Couro e de Artigos de Viagem 148
3.5.4.5 Indústria de Joias 149
3.6 Marcas 152
3.6.1 A origem da proteção das marcas 152
3.6.2 A evolução das leis de proteção às marcas 153
3.6.3 Definição de marca 155
3.6.4 As principais funções da marca 157
3.6.4.1 A função simbólica das marcas na Indústria da Moda 161
3.6.5 Registrabilidade das marcas 163
3.6.5.1 Requisitos de registrabilidade 164
3.6.6 Marcas tradicionais ou convencionais 167
3.6.6.1 Classificação das marcas quanto à natureza 168
3.6.6.1.1 Marca de Produto e de Serviço 168
3.6.6.1.2 Marca de Certificação 169
3.6.6.1.3 Marca Coletiva 171
3.6.6.2 Classificação quanto à distintividade 172
3.6.6.2.1 Sinais de caráter genérico, comum ou vulgar 172
3.6.6.2.2 Sinais descritivos 174
3.6.6.2.3 Apostilas / ressalvas 175
3.6.6.3 Classificação quanto à forma de apresentação 179
3.6.6.3.1 Nominativas, figurativas e mistas 179
3.6.7 Marcas não tradicionais 182
3.6.7.1 Registráveis no Brasil 183
3.6.7.1.1 Marcas tridimensionais (3D) 183
3.6.7.2 Passíveis de registro no Brasil como figurativas 187
3.6.7.2.1 Marcas táteis 187
3.6.7.2.2 Marcas de posição 188
3.6.7.3 Irregistráveis no Brasil 189
3.6.7.3.1 *Trade dress* 189
3.6.7.3.2 *Color marks* 194

3.6.7.4 Outros exemplos de marcas não tradicionais registradas como figurativas 196
3.6.7.4.1 Indústria Têxtil 196
3.6.7.4.2 Indústria de Confecções 198
3.6.7.4.3 Indústria de artefatos de couro e viagem 198
3.7 Indicações geográficas 200
3.7.1 A evolução da proteção das IGs 200
3.7.1.1 As Indicações Geográficas segundo a LPI: Indicações de Procedência e Denominações de Origem 201
3.7.2 Conceito e finalidade atuais das IGs 203
3.7.2.1 As principais diferenças entre IGs e Marcas 204
3.7.2.2 Quando um nome geográfico pode ser usado como marca 204
3.7.3 As IGs concedidas no Brasil para produtos ligados à Indústria da Moda 205
3.8 Segredos de negócio 213
3.8.1 A proteção do segredo de negócio no Brasil 214
3.8.2 O segredo de negócio e seus requisitos 215
3.8.3 O Projeto de Lei do Senado sobre o tema 216
3.8.4 O segredo de negócio na Indústria da Moda 217
3.9 Possibilidade de proteção cumulativa 219
3.9.1 Proibições absolutas 220
3.9.2 Possibilidade de cumulação por DI e marca 220
3.9.3 Possibilidade de cumulação por DI e DA 222
3.9.4 Possibilidade de proteção de um DA por marca e vice-versa 224
3.9.5 Possibilidade de tripla proteção: DA, DI e marca 226
3.10 Repressão à concorrência desleal 228

4 MODALIDADES DE INFRAÇÃO AOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL SOBRE AS CRIAÇÕES NA INDÚSTRIA DA MODA 230
4.1 Conceitos e princípios fundamentais para a compreensão das modalidades de infração 232
4.2 Crimes contra a Propriedade Intelectual 235
4.2.1 Crime de violação de Direito Autoral 235
4.2.1.1 Contrafação 241
4.2.1.1.1 Contrafação de joias: o caso Antônio Bernardo 245
4.2.1.2 Plágio 246
4.2.1.2.1 Casos de plágio na Indústria da Moda 248
4.2.2 Crimes contra a Propriedade Industrial 250
4.2.2.1 Crimes contra as patentes 251
4.2.2.2 Crimes contra os desenhos industriais 253
4.2.2.3 Crimes contra as marcas 257
4.2.2.3.1 Falsificação x réplica x pirataria 259
4.2.2.4 Crimes contra indicações geográficas e demais indicações 265
4.2.2.5 Crimes de concorrência desleal 266
4.3 Concorrência desleal “genérica” 270
4.3.1 A necessidade da existência de relação de concorrência entre as empresas em lide 274
4.3.1.1 A definição de concorrência pela ótica do Marketing 275

4.3.1.2 A classificação de produtos e serviços como determinante para confirmação da relação de concorrência..... 276
4.3.2 O comportamento parasitário: concorrência x aproveitamento..... 278
4.3.2.1 Concorrência parasitária..... 279
4.3.2.2 Aproveitamento parasitário..... 284
4.3.2.2.1 Teoria da Diluição..... 286
4.4 Os limites da tolerância das cópias na Indústria da Moda..... 294
4.4.1 As cópias intoleráveis 296
4.4.1.1 Crimes contra registro de marca..... 296
4.4.1.1.1 Reprodução / Imitação (Contrafação)..... 296
4.4.1.1.2 Falsificação e réplica Produtos “piratas”..... 297
4.4.1.2 Violação de Direito Autoral: Plágio..... 300
4.4.1.3 Concorrência desleal..... 301
4.4.1.3.1 Concorrência parasitária..... 302
4.4.1.4 Aproveitamento parasitário..... 303
4.4.2 As cópias toleráveis: O que faz parte do mecanismo da Indústria da Moda..... 306
4.4.2.1 Tendências..... 306
4.4.2.2 Inspirações..... 308
4.4.2.3 Homenagem / tributo..... 310
4.4.2.4 Homenagem / releitura..... 311

5 ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES FINAIS..... 314
5.1 Principais contribuições..... 314
5.2 Principais conclusões..... 316
5.3 Restrições da pesquisa e sugestões para futuras pesquisas..... 317

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..... 321

1. INTRODUÇÃO

Por que falar sobre a Propriedade Intelectual na Indústria da Moda em uma dissertação de Mestrado? Primeiro, por ser um assunto extremamente fascinante. Não pelas criações propriamente ditas, mas pela forma *sui generis* das engrenagens que movem essa indústria. A amplitude, complexidade e as especificidades da Indústria da Moda são únicas e, apesar das dificuldades para criar, proteger e defender suas criações, ela consegue sempre se reinventar.

Duas dessas dificuldades, que interessam particularmente aos advogados da área de Propriedade Intelectual, são: a dificuldade de proteção de algumas criações, especialmente na indústria confeccionista, e as cópias e as imitações que assolam o mercado.

Nesse aspecto, cabe notar que a cópia é um mecanismo que faz parte da Indústria da Moda, pois ela precisa da cópia para se movimentar. Uma determinada criação que não é copiada nem imitada não “vira moda”. Por mais paradoxal que possa parecer, são essas cópias o termômetro do sucesso. Mas também são elas que podem diluir uma criação a ponto de ela se tornar comum demais para continuar a ser desejada pelos consumidores de moda.

Como se vê, essa não é uma equação fácil de ser solucionada. Além disso, a criatividade na Indústria da Moda é difícil de ser protegida, não só em vista da velocidade em que novas coleções são lançadas, mas pelas características do próprio negócio.

Uma estampa, por exemplo, pode “vazar” e ser copiada pela concorrência, que poderá colocá-la no mercado antes mesmo de ela ser lançada pelo *designer* que a criou. Mas isso não ocorreria com uma pintura, o texto de um livro, com uma melodia ou letra de uma música. Devido à forma isolada e, por vezes, solitária como são criadas, essas obras correm pouco risco de serem descobertas e copiadas pela concorrência antes de seu lançamento.

Mas na Indústria da Moda, o cenário é bem diferente. Para que um croqui saia do papel e se transforme em uma peça de roupa, ele geralmente passa por diversas mãos em uma fábrica e o mesmo ocorre com o desenho de uma estampa

antes de ser impressa em um tecido. Assim, não é difícil imaginar que tanto o croqui quanto a estampa podem ser facilmente fotografados ou copiados e enviados para fora da fábrica.

Essa fragilidade na proteção da criação, expondo a ideia do criador, é uma das faces mais perversas da cópia, pois além de furtar a criação em si e os frutos do direito patrimonial a ela associados, furta também o direito moral do autor, já que ela foi posta no mercado por um terceiro que apenas a copiou. E é por situações como essas que determinadas cópias e imitações não podem simplesmente ser aceitas e precisam ser combatidas.

No Brasil, além de não termos uma legislação específica que possa conferir proteção às criações da Indústria da Moda de forma adequada, as leis existentes não classificam os diferentes tipos de imitações e, por isso, por vezes algumas imitações não são enquadradas como infrações. Por exemplo, o que são e como se diferenciam as “réplicas”, das “cópias”, das “inspirações”, “homenagens” e “releituras”. Seriam todas infrações de direitos de Propriedade Intelectual (PI), ou não? Sem o correto entendimento de cada uma delas, bem como de outras infrações que ultrapassam as fronteiras da Indústria da Moda, as leis existentes acabam não sendo aplicadas de forma apropriada.

Assim, pretendemos neste trabalho fazer uma análise sob o aspecto jurídico das questões relacionadas às formas de proteção e às modalidades de infração na Indústria da Moda, porém sob um prisma informativo e pragmático, ou seja, pretende-se que esta dissertação não fique restrita à jurisprudência, nem à análise da doutrina existente, mas que ofereça um novo olhar tanto para as questões jurídicas como as de mercado, de forma que o texto tenha utilidade prática para todos que atuem nessa Indústria e tenham a criação como base para seu trabalho.

1.1 Justificativa e relevância

A Indústria da Moda é extremamente importante para a economia, não apenas do Brasil, mas do mundo. Para se ter uma noção da relevância dos

segmentos da Indústria da Moda no desenvolvimento econômico e social brasileiro, dados de dois dos cinco setores estudados – o setor têxtil e de confecções – demonstram que eles são responsáveis por 5,7% da receita de toda a indústria de transformação local e empregam mais de 16,4% de todos os trabalhadores, o que significa cerca de 1,6 milhão de trabalhadores (IEMI, 2014).

Entretanto, talvez, por a Moda ainda ser considerada por alguns um assunto ligado apenas à superficialidade e à futilidade, percebe-se uma lacuna de estudos jurídicos sobre o tema. De acordo com Monneyron (2007), a moda sofreu e ainda sofre alguma dificuldade para se tornar objeto de estudo sério (MONNEYRON, 2007, p.11). No mesmo sentido, o filósofo Svendsen acredita que "o fato de a moda ter sido negligenciada pela filosofia parece resultar de uma concepção de que o próprio fenômeno é superficial demais para merecer investigação séria" (SVENDSEN, 2010, p.19).

Talvez por esse motivo, após ampla pesquisa constatou-se a inexistência no Brasil de livros sobre os direitos de PI relacionados à Indústria da Moda e apenas uma quantidade incipiente de trabalhos acadêmicos sobre o tema. Mesmo no exterior, a literatura sobre o chamado *"Fashion Law"*[1] ainda é bem restrita. Apesar de um número bem maior de artigos científicos do que no Brasil, na realidade, não existe mais do que uma dezena de títulos de livros publicados sobre proteção das criações da Indústria da Moda pela PI.

Ademais, de acordo com Rosina (DEBATE..., 2013), Coordenadora do Grupo de Ensino e Pesquisa em Inovação (GEPI) e do Grupo de Trabalho de Direito e Moda (GT) da FGV/SP, falta doutrina jurídica e especialização de juristas na Indústria da Moda. Durante debate ocorrido em evento de maio de 2013 sobre desafios jurídicos, o GT fez um diagnóstico sobre essa falta de doutrina jurídica relacionada à Indústria da Moda e discutiu as particularidades dos mercados de alto

---

[1] O *Fashion Law* nasceu nos Estados Unidos em 2006 com a criação e a inclusão de uma disciplina com esse nome no curso de Direito da *Fordham University*, pela Prof. Susan Scafidi. Com o sucesso da disciplina e os problemas relativos às cópias cada vez mais acintosas das criações da Indústria da Moda, foi criado o *Fashion Law Institute*, uma organização sem fins lucrativos, com suporte do *Council of Fashion Designers of America*, para dar treinamento para advogados e *designers*, bem como suporte legal à Indústria da Moda. Inicialmente, o foco era a proteção das criações pela Propriedade Intelectual, mas, com o tempo, passou a englobar outras áreas do Direito relacionadas à Moda, que não estavam sendo adequadamente atendidas (FURI-PERRY, 2013, p.IX, X).

luxo e de *fast-fashion*[2]. Segundo a pesquisadora, "[s]ão necessidades que precisam ser levadas em consideração" e "[o] Judiciário e os operadores do direito não estão preparados para as especificidades" (DEBATE..., 2013). Ainda de acordo com a pesquisadora, houve um consenso entre os participantes do GT de que a área da moda é negligenciada e precisa ser mais bem explorada no direito.

Assim sendo, e em vista da inegável necessidade de estudos científicos que tratem não só da proteção das criações da Indústria da Moda no Brasil, mas também da classificação das infrações relacionadas à área, decidimos nos debruçar sobre o tema, inclusive dedicando parte do trabalho à classificação das práticas inerentes a essa indústria.

1.2 Objetivos do estudo

Propomos nesta dissertação a análise teórico-descritiva e ilustrada das formas de proteção que a Propriedade Intelectual oferece para os diferentes tipos de criações na Indústria da Moda e como são utilizadas na prática. Para tanto, dividimos a Indústria da Moda em cinco setores, quais sejam: a) indústria têxtil; b) de confecção; c) calçadista; d) indústria de artefatos de couro e de artigos de viagem; e e) indústria de joias, que são os segmentos que têm relação direta com a moda propriamente dita e relevância para a PI.

Após a análise das diferentes formas de proteção pela PI que se adequam às criações desses segmentos, discutimos as modalidades de infrações de direitos de PI, de modo a demonstrar quais cópias são intoleráveis (contrafações, plágios, falsificações, réplicas e pirataria) e quais fazem parte do mecanismo da Indústria da Moda (tendências, inspirações, homenagens e releituras), distinguindo-as entre si.

Por fim, com base nas análises feitas, pretende-se demonstrar que a legislação brasileira referente à Propriedade Intelectual, apesar de não ser

---

[2] *Fast-fashion* é a expressão utilizada para denominar as empresas de moda (geralmente grandes redes) que produzem em larga escala, com agilidade tanto na produção como na comercialização contínua de novidades, as quais normalmente são cópias dos lançamentos de peças de grifes mais caras e famosas (nota da autora).

direcionada à proteção das criações da Indústria da Moda, pode ser usada para a proteção preventiva de grande parte dessas criações. Adicionalmente, pretende-se demonstrar a importância da correta classificação das diferentes formas de cópias e imitações nessa indústria – tanto daquelas consideradas intoleráveis, quanto das que devem ser toleradas por fazerem parte das engrenagens dessa indústria.

1.2.1 Objetivos específicos

- Apresentar um panorama da indústria da moda, suas características e especificidades.
- Explicar e exemplificar os termos e conceitos comuns a mais de um tipo de proteção que podem levar a interpretações dúbias.
- Analisar as formas de proteção que a PI oferece no Brasil para as criações da Indústria da Moda, inclusive a possibilidade de proteção cumulativa, todas por meio de exemplos ilustrados.
- Abordar a possibilidade de proteção de alguns sinais "não tradicionais", tais como as marcas de posição, *trade dress* e *color marks.*
- Discutir e exemplificar as modalidades de violação de Direito Autoral (DA) e de crimes contra a Propriedade Intelectual (PI), de modo a demonstrar como eles se diferenciam.
- Demonstrar por que determinados tipos de cópias devem ser classificadas como concorrência parasitária, uma espécie do gênero concorrência desleal.
- Apresentar uma proposta de sistematização para os diferentes tipos de cópias. Por exemplo, o que são e como se diferenciam as "falsificações", das "réplicas" e dos produtos "piratas"? E as "tendências", "inspirações", "homenagens" e "releituras", seriam infrações de direitos de PI, ou não? Como identificar em qual lado da linha tênue que divide o lícito e o ilícito se encontra a "cópia"? Quando a cópia pode ser tolerada e quando deve ser combatida?

1.3 Metodologia

Para atender o objetivo do presente trabalho, foi utilizado o critério proposto por Sylvia Vergara (2006, p.46), o qual classifica a pesquisa quanto aos fins e aos meios.

Com relação aos fins, a pesquisa foi aplicada, uma vez que é através desse método que se busca informação para uma aplicação prática, imediata ou não, e uma solução para problemas concretos. No presente caso, a aplicação prática diz respeito às formas de proteção pela PI mais utilizadas na Indústria da Moda, bem como as modalidades de infração existentes.

Quanto aos meios, a pesquisa foi bibliográfica, exploratória e também documental.

Bibliográfica, para conhecer as referências teóricas e buscar o máximo possível de publicações disponíveis (livros, periódicos, artigos, etc.) sobre Moda e sobre as formas de proteção das criações dessa indústria pela PI, bem como sobre as infrações na área. Como são poucos os textos na doutrina nacional que tratam simultaneamente de Moda e PI, a grande maioria dos livros e artigos consultados foi específica sobre moda ou sobre PI.

Já a pesquisa **exploratória** foi feita com duas finalidades. A primeira foi pesquisar jurisprudência de nossos tribunais, para que pudéssemos realizar uma pesquisa **documental** a partir das decisões selecionadas. Nesse sentido, cabe esclarecer que a natureza da pesquisa é documental, pois, de acordo com Severino (2007), em se tratando de documentos legais, *in casu*, decisões judiciais, como “os conteúdos dos textos ainda não tiveram nenhum tratamento analítico, são ainda matéria prima, a partir da qual o pesquisador vai desenvolver sua investigação e análise” (SEVERINO, 2007, p.122-3).

Essas pesquisas exploratórias foram efetuadas nas bases de dados dos tribunais que mais registram litígios na área de PI, que são os Tribunais de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), de São Paulo (TJ-SP) e do Rio Grande do Sul (TJ-RS).

Adicionalmente, as pesquisas foram feitas na base de dados do Superior Tribunal de Justiça (STJ)[3], que é a instância superior de todos os tribunais brasileiros.

Especificamente com relação à pesquisa para verificar a existência de litígios envolvendo patentes relacionadas à Indústria da Moda, é interessante observar que, inicialmente, optamos por fazer a pesquisa a partir da palavra-chave patente. Entretanto, em várias decisões recuperadas de todos os Tribunais pesquisados, o termo patente é bastante usado nos títulos das ementas como “Marcas e Patentes”, como sinônimo de “claro e evidente” e também como forma de designar posto militar, o que dificultou bastante a pesquisa. Especificamente nas buscas realizadas na base de jurisprudência do STJ, foram encontradas 2.571 decisões contendo a palavra-chave “patente”, muitas das quais nos sentidos mencionados acima.

A pesquisa então foi refeita combinando, em pares, a palavra-chave patente com outras palavras-chave específicas, quais sejam: moda, vestuário, roupa, calçado, sapato, tênis, tecido, estampa lingerie e joia. Mesmo utilizando essas combinações, foi recuperada apenas uma decisão relevante do TJ-SP sobre um litígio de patentes, conforme discutido no item 4.2.2.1.

A segunda finalidade da pesquisa exploratória foi buscar exemplos para ilustrar as formas de proteção pela PI, particularmente patentes, desenhos industriais e marcas. Para tanto foram realizadas diversas buscas nas bases de dados do INPI e da empresa LDSoft[4].

No caso das patentes, as buscas na base de dados do INPI foram feitas no campo de pesquisa avançada, com o filtro “patentes concedidas”, utilizando as palavras-chave tecido, vestuário, calçado, sapato, bolsa, mala e joia. Na base de dados da LDSoft, foi selecionando o tipo de proteção a ser pesquisada (PI, MU ou DI), de modo que a pesquisa trouxesse apenas as patentes e os desenhos concedidos, entre os quais selecionamos apenas os mais relevantes. Ainda com

---

[3] Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp>. Acesso em: 25 abr. 2015.

[4] Empresa líder em soluções para a área de Propriedade Intelectual, presente no mercado há 21 anos, e que dispõe de um banco de dados compatível com o do INPI e oferece ferramentas de busca e automação. Site da empresa: http://www.ldsoft.com.br/.

relação às patentes, várias pesquisas foram efetuadas diretamente na internet, através da base Google Patents, utilizando palavras-chave relativas aos títulos das patentes pesquisadas e/ou os nomes dos titulares.

Com relação às marcas, a forma de pesquisa utilizada na base de dados da LDSoft foi a combinação de filtros unindo as formas das marcas aos nomes de determinadas empresas nacionais e estrangeiras, que costumam proteger suas criações perante o INPI, tais como LV Malletier, Hermès, Chanel, Salvatore Ferragamo, Guccio Gucci, Valentino, HB Adornos (do *designer* de joias Antônio Bernardo Hermann), Grendene, entre outras. Dessa forma, foi possível recuperar todas as marcas dessas empresas, dentre as quais selecionamos as figurativas e tridimensionais mais relevantes.

Especificamente com relação às marcas tridimensionais (3D), foi possível fazer uma pesquisa bastante abrangente e relativamente simples por meio da base da LDSoft, utilizando a combinação dos filtros de “forma de apresentação” (3D) e de “classe de produtos”. Assim, a forma de apresentação “tridimensional” foi combinada com cada uma das classes[5], às quais pertencem os produtos dos cinco segmentos da Indústria da Moda que estão sendo analisados neste estudo, bem como de algumas classes afins.

A partir da obtenção dos detalhes dos processos pesquisados e selecionados, incluindo o número das RPIs[6], algumas imagens foram buscadas nas revistas em PDF, disponibilizadas na base de dados do Instituto[7].

Do mesmo modo, as informações sobre as indicações geográficas foram pesquisadas diretamente na base de dados do INPI.

Também deve ser salientado que parte dos exemplos apresentados no trabalho integravam o acervo de imagens e de casos de PI, que reunimos ao longo dos anos de trabalho nessa área.

---

[5] Classe 24 para tecidos; classe 25 para artigos do vestuário e calçados; classe 18 para artefatos de couro e artigos de viagem; classe 14 para joias, bem como as classes 03 para cosméticos e classe 09 para óculos, que têm afinidade com as classes principais pesquisadas.

[6] “RPI” é a sigla para “Revista da Propriedade Industrial”, publicação oficial do INPI, no qual são publicadas todas as decisões sobre os processos sob a responsabilidade daquele órgão (nota da autora).

[7] Página da base de dados do INPI para acesso as RPIs: <http://revistas.inpi.gov.br/rpi/>.

1.4 Organização do texto

A partir da Introdução, este trabalho apresenta quatro capítulos, conforme exposto a seguir.

No Capítulo 2, apresentamos uma visão geral sobre a Indústria da Moda, inicialmente discutindo se é uma forma de arte, ou apenas um ofício. Também abordamos a questão da funcionalidade das criações da Indústria da Moda vis-à-vis o uso da moda, mais precisamente do vestuário, como ornamento e forma de expressão pessoal. Em seguida, apresentamos a Moda na visão de alguns (poucos) pensadores que dedicaram seus estudos a ela, entre os quais se destacam Thorstein Veblen, Gabriel de Tarde, Roland Barthes, Georg Simmel, Lars Svendsen e Gilles Lipovetsky.

Ainda no Capítulo 2, apresentamos a estrutura da Indústria da Moda, sua rede de indústrias, explicando brevemente como funcionam as diferentes cadeias produtivas e também como as tendências são criadas. Por fim, apresentamos um panorama econômico da Indústria da Moda no Brasil, incluindo os programas de Governo de incentivo à Moda, a partir dos quais selecionamos os cinco segmentos que consideramos os mais relevantes para a pesquisa (indústria têxtil; de confecção; calçadista; indústria de artefatos de couro e de artigos de viagem; e indústria de joias). Cabe notar que o trabalho dos *designers* de Moda será discutido em cada um desses cinco segmentos. Observe-se que outros segmentos ligados à Indústria da Moda, tais como as indústrias de aviamentos e de cosméticos não serão abordadas.

No Capítulo 3 são discutidas as formas de proteção das criações na Indústria da Moda. Na primeira parte desse capítulo apresentamos a diferença entre Propriedade Intelectual e Industrial e na segunda reunimos os termos e conceitos fundamentais, comuns a mais de um tipo de forma de proteção, e que precisam ser conhecidos de antemão, já que eles podem levar a interpretações dúbias.

Na sequência do Capítulo 3 apresentamos os Direitos Autorais, discutindo as obras protegíveis e as que não são protegidas pela Lei de Direitos Autorais nº 9.610/1998 (LDA), a fim de determinar se as criações da Indústria da Moda podem, ou não, ser protegidas pelo Direito de Autor. Nesse sentido, apresentamos também

decisões judiciais que ilustram como o Direito de Autor vem sendo aplicado por nossos tribunais em relação a essas criações.

Em seguida, apresentamos ainda nesse Capítulo 3 as formas de proteção das criações previstas pela Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/1996 (LPI), ou seja, as patentes, os desenhos industriais, as marcas e as indicações geográficas. Para cada um desses institutos, foram apresentados diversos exemplos ilustrados, de modo a facilitar o entendimento da matéria e a compreensão do escopo de proteção de cada um deles.

No final do Capítulo 3 discutimos a possibilidade de proteção de algumas criações pelo segredo de negócio e de proteção cumulativa (marca e desenho industrial, direito autoral e desenho industrial, etc.) e, por fim, a previsão legal que garante a proteção a determinadas características distintivas de produtos e serviços, ainda que não estejam formalmente protegidas, por meio da repressão à concorrência desleal.

O Capítulo 4 traz inicialmente alguns conceitos e princípios fundamentais para a compreensão das diferentes modalidades de infração. Em seguida, são abordados os crimes contra a Propriedade Intelectual, começando pelas violações de Direito de Autor, as quais englobam as figuras da contrafação e do plágio. Na sequência, são debatidos os crimes contra: as patentes, os desenhos industriais, as marcas e as indicações geográficas. Especificamente com relação às marcas, definimos as diferenças entre falsificação, réplica e pirataria na Indústria da Moda, sempre por meio de ilustrações.

Um tópico bastante relevante no Capítulo 4 diz respeito à concorrência desleal. Sobre essa modalidade, discutimos, inicialmente, as características dos crimes e, em seguida, o que denominamos concorrência desleal “genérica” (prevista na LPI, mas que não constitui ilícito penal, apenas cível), a qual é passível de ocorrer entre empresas do mesmo segmento, mas que não disputam a mesma clientela. Tratamos, então, do comportamento parasitário de concorrentes e não concorrentes e também da Teoria da Diluição. Apesar de esses serem temas essencialmente jurídicos, são tratados de forma didática e repletos de exemplos

ilustrativos, de modo que o texto seja acessível a qualquer profissional que se interesse pelo tema e não apenas a advogados.

Por fim, no Capítulo 4, apresentamos um fluxograma que demonstra o desenvolvimento lógico do raciocínio para se determinar se e quando a cópia deve ser reprimida, bem como quando ela pode e deve ser tolerada. Exemplos das cópias intoleráveis (com um resumo das modalidades de infração), bem como das cópias que podem e devem ser toleradas – que são as tendências, as inspirações e as homenagens (na forma de tributo e de releitura) – são apresentados, de modo que as diferenças entre elas possam ser efetivamente observadas.

O quinto e último capítulo traz as principais conclusões da pesquisa, suas restrições e limitações e também sugestões para próximos estudos relacionados à proteção das criações da Indústria da Moda pela Propriedade Intelectual.

2. A INDÚSTRIA DA MODA

Só as pessoas fúteis não fazem julgamentos baseados na aparência. O verdadeiro mistério do mundo são as coisas visíveis, não as invisíveis.
(Oscar Wilde)

2.1 A Moda

"Moda" é um conceito fácil de ser compreendido, mas difícil de ser satisfatoriamente definido em poucas palavras. Possivelmente, essa dificuldade se deva ao fato de a palavra "Moda" possuir diferentes significados e ser igualmente usada para expressar uma gama de valores. Fogg (2013), em seu livro “Tudo sobre moda”, assim expõe o problema:

> Originado do latim *modus*, literalmente "medida", o termo "moda" passou a expressar valores tão diversos como conformidade e relações sociais, rebelião e excentricidade, aspiração social e status, sedução e encanto. O desejo de se vestir com elegância transcende as fronteiras históricas, culturais e geográficas, e embora forma e conteúdo possam variar, a motivação permanece a mesma: o adorno do corpo humano como uma expressão de identidade (FOGG, 2013, p.8).

Também é digno de nota o fato de que a Moda seja um assunto largamente comentado, analisado e discutido como matéria jornalística, mas surpreendentemente pouco estudado como tema acadêmico. Muito provavelmente isso seja devido à Moda ainda ser vista, por alguns, como um assunto fútil e de pouca relevância científica.

Essa percepção é confirmada tanto por Fogg (2013) como por Palomino (2013), jornalista e consultora de moda:

> "A moda é muitas vezes associada à descartabilidade e percebida como volúvel e efêmera. Baseia-se na necessidade de mudança. A indústria requer que floresça, e o consumidor a deseja. O original e o novo são cuidadosamente calibrados para tornar a estética existente obsoleta, uma atitude que preocupa cada vez mais. (FOGG, 2013, p.14).

> Há um preconceito concreto contra a moda, em parte porque seu caráter é de fato efêmero (ela muda oficialmente de seis em seis meses, e seu meio é a roupa) e porque tem a ver com a aparência (supostamente privilegiando o superficial em detrimento do intelectual: forma versus conteúdo) (PALOMINO, 2013, p.18).

Além das autoras de Moda citadas, o filósofo norueguês Svendsen (2010) acredita que, tradicionalmente, a moda não é considerada "um objeto de estudo satisfatório", por não ter obtido o mesmo reconhecimento que as artes visuais e que a arquitetura, por exemplo, obtiveram (SVENDSEN, 2010, p.18).

A partir dessa colocação de Svendsen, cabe indagar: a Moda então poderia ser considerada um tipo de arte?

2.1.1 Moda: arte, ofício ou objeto funcional?

Palomino (2013) também questiona se Moda é arte e ela mesma responde: "Talvez seja mesmo. Pode ter tantas abordagens subjetivas e paradoxais que talvez seja imprescindível levar em conta seu caráter 'artístico'." (PALOMINO, 2013, p.10).

Sobre a questão de a Moda ser um ofício, Svendsen (2010) narra que, quando as artes foram separadas dos ofícios no século XVIII, a costura ficou inserida nesta última categoria. E essa condição só foi alterada por volta de 1860, quando Charles Frederick Worth, considerado o "pai da alta-costura[8]", deixou de ser um simples artesão para se tornar um "criador livre" (Svendsen, 2010, p.102).

E, para responder de forma breve se a Moda é útil ou funcional, é importante citar a opinião de Keymeulen (2012), que estudou o assunto em profundidade e afirma que, em última análise, as roupas possuem um poder

---

[8] “O termo *haute couture* (alta-costura) é juridicamente protegido. Só pode dizer que a faz quem atende aos critérios estabelecidos pela Câmara Sindical da Alta-Costura, criada no século XIX. Hoje, as *maisons* devem ter uma cota básica de funcionários fixos que se dedicam apenas à alta-costura e apresentar duas coleções por ano com no mínimo 25 modelos cada uma. Cada peça é inteiramente feita à mão, a única maneira de garantir que o avesso será tão bonito e bem-acabado quanto o direito, um dogma do ofício. É também exclusiva, ou praticamente. Um mesmo vestido terá no máximo duas clientes, sempre de continentes diferentes” (VARELLA *apud* CONTE, 2011, p.22).

expressivo que vai além de cobrir o corpo e que nossas escolhas sobre como nos vestimos manifestam a expressão de quem somos ou de quem queremos ser." E ela justifica: *"If people were driven by utility only, they would simply wear clothes until they fell apart or no longer fit."* (KEYMEULEN, 2012, p.728).

Não por outro motivo que, como narra Monneyron (2007), o economista e sociólogo Thorstein Veblen já afirmava que a necessidade de se vestir é de natureza espiritual e que “na roupa moderna, o ornamento se sobrepõe com vantagem à ‘preocupação de cobrir o corpo’” (VEBLEN, *apud* MONNEYRON, 2007, p.60-1).

2.1.1.1 A Moda na visão dos pensadores

Diante de tanta incerteza, como então definir “Moda” em um trabalho acadêmico que não trata de estilo nem de tendências, mas que se propõe a discutir esse tema dentro do contexto da Propriedade Intelectual? Como dito anteriormente, essa não é uma tarefa simples. E Svendsen (2010) afirma textualmente: "'[m]oda' é um termo notoriamente difícil de definir com precisão" (SVENDSEN, 2010, p.12).

O curioso é que quem mais se aprofundou na conceituação de Moda não foram os renomados estilistas, mas diferentes filósofos e sociólogos, entre eles Thorstein Veblen e Roland Barthes, ambos citados tanto em estudos acadêmicos de Moda como de Propriedade Intelectual.

Com efeito, afora as definições encontradas em dicionários, não se tem um único conceito conciso e específico para Moda. Mas isso é justamente devido ao fato de o conceito de moda ser muito amplo e poder ser aplicado a várias áreas. Nesse sentido, Svendsen (2010) conta que foi Adam Smith, em seu estudo antropológico de 1759, intitulado “Teoria dos sentimentos morais”, um dos primeiros filósofos a atribuir à moda um papel central, o qual, segundo Smith, pode ser observado nas áreas onde o gosto é determinante da escolha: em particular, nas roupas e nos móveis e, também, na música, na poesia e na arquitetura (SVENDSEN, 2010, p.12).

Mas, para este trabalho, talvez o mais importante mesmo seja distinguir "moda" de "vestimenta", pois, apesar de intimamente ligadas, elas não se confundem, como ensina Sant'anna (2009, p.75). Nesse aspecto, Svendsen (2010) comenta que Georg Simmel fez essa distinção, em 1904, em seu livro “A filosofia da moda”, que foi a primeira obra científica dedicada à moda (SVENDSEN, 2010, p.13). Nela, Simmel, entre várias contribuições importantes para o estudo da Moda como ciência, demonstrou que ela é um fenômeno social muito mais amplo do que o vestuário, pois além de englobá-lo se aplica também a outras áreas sociais, tais como o uso da língua e das regras de etiqueta. Na verdade, a moda é parte integrante da cultura, enquanto o vestuário apenas expressa a linguagem da moda (SANT'ANNA 2009, p.75).

E por ser parte integrante da cultura, “[n]as últimas décadas do século XX a moda se configurou num objeto da história, da antropologia, da sociologia e da comunicação, entre outros campos do saber que contribuíram para uma explosão dos estudos sobre a temática”, como ensina Rainho (2007). Segundo a historiadora, esses estudos tiveram início ainda no século XIX, quando renomados filósofos, tais como Gabriel de Tarde, Herbert Spencer, e os já citados Thorstein Veblen e Georg Simmel, construíram as bases responsáveis pela análise do “movimento de distinção/imitação como motor de mudança da moda” (RAINHO, 2007, p.85).

Em seu texto “Die mode”, de 1904, Rainho (2007) conta que Simmel formulou uma teoria geral para a moda, e foi quem primeiro analisou as mudanças da moda sob o prisma da distinção social. De acordo com o filósofo, as classes sociais mais baixas buscam imitar as mais altas, que são as que tendem a lançar moda e, tão logo as inferiores adotem o mesmo tipo de vestimenta, as classes mais elevadas buscariam uma nova moda, de forma a se diferenciarem daquelas que as imitaram. Assim, esse movimento contínuo de diferenciação social-imitação-diferenciação social seria "o motor de mudança da moda", que serviu para interpretá-la até a década de 1960, quando então a juventude passou também a influenciar a moda (RAINHO, 2007, p.85).

Outro pensador relevante que entende a moda como elemento de diferenciação social foi Pierre Bourdieu, segundo o qual a moda seria uma invenção da classe alta para se diferenciar das classes mais baixas (SVENDSEN, 2010, p.54). Segundo este autor, Bourdieu entende que:

> [...] à medida que é pouco a pouco imitado pela classe baixa, o vestuário da classe alta perde sua exclusividade e tem de ser substituído por novas modas que possam funcionar como marcadores de classe. Portanto, a classe alta torna-se a força propulsora no desenvolvimento da moda, enquanto as classes mais baixas são copiadores passivos, adotando as modas da classe alta para tentar se identificar com ela (BOURDIEU *apud* SVENDSEN, p.54-55).

Mas, o pioneiro a tratar do discurso sobre moda como tema **universitário** foi Roland Barthes, em meados do século XX (RAINHO, 2010, p.149). O livro "Sistema de moda", publicado em 1967, foi fruto da tese de doutorado que Roland Barthes não chegou a defender, mas que fez enorme sucesso e colocou seu nome entre os pensadores da moda. E até hoje esse livro é considerado "a 'bíblia' dos estudos semiológicos da moda" (D'ALMEIDA, 2012, p.18).

Atualmente, na esfera acadêmica, a obra referência é do filósofo francês Gilles Lipovetsky (2014), originalmente intitulada *"L'empire de L'éphémère: la mode et son destin dans les sociétés modernes*"[9]*,* de 1987. D'Almeida (2012) conceitua Lipovetsky como "guru da pós-modernidade e um pensador polêmico da filosofia [da Moda] de transição do milênio" (D'ALMEIDA, 2012, p.24).

Em sua entrevista, concedida à D'Almeida em 1998 e relatada no livro "Moda em diálogos: entrevistas com pensadores" (D'ALMEIDA 2012, p.23-33), Lipovetsky afirma:

> [...] quando utilizo o conceito de moda nas sociedades contemporâneas não limito a questão da moda somente às roupas. A moda, doravante, tem uma lógica que anexa objetos e territórios os mais variados e, no fundo, coincide com o desenvolvimento da sociedade de consumo e de comunicação de massa (LIPOVETSKY, 2012, p.25).

[9] Em português: "O Império do Efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas".

Svendsen (2010) reforça que Lipovetsky descreve a moda de forma ampla, enfatizando seu caráter de mecanismo social geral e não somente restrito ao vestuário. Nesse sentido, com base nas colocações de Lipovetsky, Svendsen afirma que:

> [a] moda na vestimenta deve ser considerada simplesmente uma faceta entre muitas. É difícil conceber algum fenômeno social que não seja influenciado por mudanças da moda - quer seja a forma do corpo, o design de automóveis, a política ou a arte (SVENDSEN, 2010, p.13).

2.2. A estrutura da Indústria da Moda

2.2.1. A rede de Indústrias da Moda

O leque de atividades envolvidas na Indústria da Moda é tão amplo e abarca uma diversidade tão grande de atividades econômicas que, segundo Steele (in FOGG, 2013), seria mais adequado "concebê-la como uma rede de indústrias". Essas atividades econômicas incluem a extração e produção de matérias-primas para diversos setores (vestuário, calçadista, etc.), a criação dos respectivos *designs* de moda, a manufatura, a distribuição, além de envolver profissionais de outras áreas especializados em moda, tais como fotógrafos, maquiadores, profissionais de marketing, jornalistas e até curadores de museu (como é o caso da própria Valerie Steele, Ph.D. pela Universidade de Yale, em História Cultural e Intelectual Europeia Moderna, e diretora chefe e também curadora do Museu do Fashion Institute of Technology, em Nova York).

O que Steele (in FOGG, 2013) descreve quando cita as atividades econômicas, que vão da matéria prima até a comercialização do produto final de diferentes setores, são exatamente as *cadeias produtivas* de cada uma das indústrias que compõem a grande rede de indústrias da moda.

Como exemplo, pode-se citar a definição encontrada no documento que trata das Políticas e Ações para a Cadeia Produtiva de Gemas e Joias (BRASIL, 2005, p.20):

> Conjunto de atividades que se articulam progressivamente desde os insumos e matérias-primas até o produto final, incluindo a extração e o processamento da matéria-prima e sua transformação, a distribuição e comercialização do produto, nos mercados nacional e internacional, constituindo os segmentos de uma corrente ou cadeia.

Apesar de essa definição ter sido dada para a cadeia produtiva de gemas e joias, ela também serve para definir todas as outras cadeias produtivas das indústrias da moda. Nesse sentido, uma definição genérica para o conceito de cadeia produtiva foi dada pela FIEP – Federação de Indústrias do Paraná:

> Cadeia produtiva é um conjunto de operações e serviços ligados a uma atividade central. Seu conceito foi desenvolvido como instrumento de visão sistêmica, pois parte da ideia de que a produção de bens pode ser representada por etapas sucessivas. Nesse sentido, a própria definição de cadeia produtiva estabelece que nenhum agente atua de forma isolada, sendo que a chave para o desenvolvimento de toda a cadeia consiste no aumento da sinergia entre seus elos (FIEP, 2014).

2.2.1.1 As cadeias produtivas da Indústria da Moda

Pelas definições acima é possível concluir que, se, pelo menos em tese, existe uma cadeia produtiva para cada uma das indústrias da moda, o que seria então a "cadeia produtiva da **moda**"? Nesse sentido, pode-se afirmar com base na leitura dos diferentes textos técnicos e científicos pesquisados que às expressões "cadeia produtiva da moda", “Indústria da Moda” e "indústria do vestuário" é atribuído o mesmo significado, pois elas são usadas de forma intercambiável. A tese de Doutorado de Rech (2006), intitulada “**Cadeia produtiva da moda**: um modelo conceitual de análise da competitividade no elo confecção” serve como exemplo, pois a autora usa as três expressões como sinônimas por todo o seu texto, sem que isso traga qualquer prejuízo para o conteúdo.

De qualquer modo, para efeitos de clareza, no presente trabalho adotar-se-á a expressão “Indústria da Moda” para identificar o complexo de cadeias produtivas dos setores relacionados à Moda.

2.2.1.2 A criação das tendências

Fala-se muito em cópia e imitação na Indústria da Moda, mas poucos sabem que isso faz parte do “jogo” e do funcionamento do próprio mercado. Muito do que vários classificam como “cópias” são na verdade “tendências” que foram determinadas bem antes de as coleções serem lançadas.

Como diz Palomino (2013, p.36-7), “as tendências são o denominador comum da moda” e elas surgem a partir de pesquisas feitas pelos “birôs de estilo”[10]. Esses birôs são empresas especializadas em pesquisas de tendências, que buscam quais cores e materiais vão estar mais acessíveis no mercado, definindo estampas, padronagens e tipos de tecidos até a modelagem e o estilo do próximo(s) ano(s). Esses materiais e informações são disponibilizados mediante assinatura, como no caso da empresa internacional de serviços *online*, análise de tendências e novidades da indústria e do comércio da moda e do *design*, WGSN (Worth Global Style Network)[11], líder mundial no segmento, com mais de 200 equipes de profissionais e escritórios nas principais capitais do mundo (NAVALON, 2008, p.46).

Palomino (2013) explica também que esses birôs agem como consultores de estilo, orientando tanto os grandes fabricantes como os *designers*, e que fazem apostas em determinadas tendências. Além disso, os principais birôs trabalham com especialistas em marketing de moda, visando antecipar as tendências comportamentais. Assim, Palomino conclui que, “quanto mais informado e influente for o birô, menos probabilidade terá seu contratante de perder dinheiro”. A autora explica, ainda, que essas tendências são determinadas com bastante antecedência e chegam a “dois anos para os fios e as cores, um ano e meio para os tecidos e um ano para as formas” (PALOMINO, 2013, p.37).

---

[10] Segundo Erika Palomino, [o]s birôs, abrasileiramento de *bureaux*, apareceram na França durante os anos 1960, com a industrialização trazida pelo *prêt-à-porter,* e há quem garanta que essa profissionalização deu aos franceses a liderança na moda internacional (PALOMINIO, 2013, p.36-7)

[11] Site: <http://www.wgsn.com/pt/>

Com relação às cores, é interessante mencionar como elas são definidas a cada ano. Essa função cabe, em parte, à empresa norte-americana Pantone Inc., mundialmente conhecida pelos seus processos de gerenciamento de cores, de alta tecnologia digital, que atendem diferentes indústrias no mundo todo[12]. Ela promove reuniões bianuais durante as quais os “grupos de padrões de cores” são escolhidos. Essas reuniões são fechadas e acontecem em uma capital europeia e, durante dois dias, profissionais do mundo todo apresentam suas propostas e debatem as escolhas das cores para o próximo ano (PIMPERL, 2015).

A título de curiosidade, na Figura 1 estão as 16 cores da Pantone® [13]escolhidas a partir do ano 2000, incluindo a cor principal de 2015, denominada “Marsala”. Na Figura 2 a cor Marsala é apresentada com o grupo de padrão de cores para o setor têxtil em 2015, bem como aplicada a artigos de diferentes segmentos da Indústria da Moda:

Figura 1 - Cores Pantone® de 2000 a 2015. [14]

[12] Sobre a Pantone: Disponível em: <http://www.pantonebr.com.br/quem%20somos.html>. Acesso em: 20 mar. 2015.

[13] Cabe esclarecer que o símbolo ® foi utilizado nesta dissertação apenas com relação às marcas registradas que podem ser confundidas com os nomes dos próprios produtos/serviços que identificam, evitando, assim, a generificação (uso da marca como sinônimo do produto).

[14] Fonte: <http://www.builderonline.com/design/pantones-2015-color-of-the-year-falls-flat_o>

Figura 2 – Cor Pantone® de 2015 e variações

(a) Grupo de padrão de Cores Pantone® para o setor têxtil em 2015 [15] (b) Cor "MARSALA" usada em artigos de diferentes segmentos da Indústria da Moda[16]

Entre os fatores que podem colaborar para a formação de tendências merece destaque o "Zeitgeist"[17] do período que se está vivendo, ou seja, o espírito da época, ou clima social, político, econômico e cultural do momento. Por isso e pelo que muitos chamam de "inconsciente coletivo", determinados acontecimentos na sociedade podem inspirar os profissionais, direcionando suas criações num mesmo sentido. Um exemplo foram as coleções de Rodarte, Pucci e Dior apresentadas na Primavera/Verão 2011, que possuíam peças inspiradas em porcelanas chinesas (BUFREM, 2011).

Como se verifica, o fato de várias empresas da Indústria da Moda estarem usando a mesma cor, ou o mesmo estilo, tipo de tecido, estampas, ou temática, não significa que elas estejam copiando umas às outras. Na realidade, essas empresas podem estar simplesmente compartilhando o "zeitgeist" do momento, ou seguindo as tendências pré-determinadas pelos pesquisadores e analistas dos birôs de estilo. Como essas informações dos birôs são disponibilizadas online, elas facilitam o dia a dia dos profissionais do mercado da moda; contudo,

[15] Fonte: <http://zankyou.terra.com.br/p/pantone-2015-cores-pasteis-para-um-casamento-romantico-e-glamouroso-109840>

[16] Fonte: <http://estilosasefashionistas.blogspot.com.br/2015/04/marsala-cor-de-2015-marsala-colour-of.html>

[17] Zeitgeist é um termo alemão cuja tradução significa espírito ou gênio da época (Langenscheidts Taschenwoerterbuch /Portugiesisch-Deutsch/ Deutsch - Portugiesisch; Langenscheidt KG, Berlin, 1980. 11ª ed., p.1186).

como a maioria utiliza o mesmo tipo de serviço, a moda acaba se tornando, de certa forma, homogênea e direcionada, mas não necessariamente copiada e imitada.

2.3 O panorama econômico da Indústria da Moda no Brasil

Em 2013, o Texbrasil[18] divulgou os seguintes dados e números relativos à indústria têxtil e de confecção no Brasil:

- 2º maior empregador da indústria de transformação, perdendo apenas para alimentos e bebidas;
- Número de empresas: 30 mil
- Quarto maior parque produtivo de confecção do mundo
- Quinto maior produtor têxtil do mundo
- Segundo maior produtor e terceiro maior consumidor de denim do mundo (TEXBRASIL, 2013).

Esses dados de 2013 foram confirmados recentemente pela Agenda de Prioridades Têxtil e Confecção – 2015 / 2018, publicada pela Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção – Abit. De acordo com essa Agenda, o setor têxtil e de confecção, que tem cerca de 200 anos de atividade no Brasil, tem impulsionado o crescimento de várias outras indústrias, sendo, por isso, considerado a mola propulsora da revolução industrial brasileira. Atualmente, o segmento emprega 1,7 milhão de pessoas de forma direta (ABIT, 2015, p.8-9).

Outro dado importante citado pela Agenda de Prioridades da Abit refere-se ao ensino vinculado à Indústria da Moda. De acordo com o documento, são “mais de 100 escolas de cursos livres, técnicos, graduação e pós-graduação” (ABIT, 2015, p.8-9).

[18] O Texbrasil é o programa de internacionalização da indústria da moda brasileira, criado em 2000, pela Abit (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção) em parceria com a Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), com o objetivo apoiar e preparar as empresas das indústrias têxtil e de confecção interessadas em comercializar seus produtos em outros países.

Ainda de acordo com o documento da Abit, a Indústria da Moda no Brasil possui características únicas, pois reúne vários setores, passando pela arte e artesanato até a química e a física. Ela tem um faturamento anual de aproximadamente R$ 100 bilhões, obtido através de mais de 30 mil empresas e a título de salários desembolsa cerca de R$ 14 bilhões/ano (ABIT, 2015, p.8-9).

Contudo, o segmento têxtil e de confecção brasileiro tem sofrido nos últimos anos uma recessão desencadeada por diferentes fatores, tais como a alta carga tributária brasileira, que chega a 42% sobre os produtos, e a invasão do mercado nacional por produtos chineses. Como resultado, as importações desses produtos vêm aumentando, enquanto que as exportações vêm caindo. A Figura 3 compara os períodos de janeiro a maio de 2013 com janeiro a maio de 2014 e ilustra a relação entre importações e exportações nesses períodos:

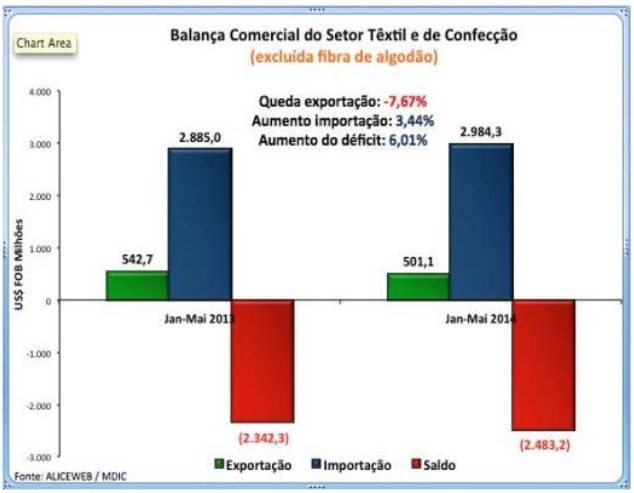


Figura 3 - Balança comercial do setor têxtil e de confecção (2013/2014)

Como pode ser verificado pela Figura 3, comparando-se os períodos de janeiro a maio de 2013, com janeiro a maio de 2014, verifica-se uma queda de 7,67% nas exportações (representadas pelas barras verdes) e um aumento de 3,44% nas importações (barras azuis), o que provocou um aumento de 6,01% no déficit da balança comercial do setor têxtil e de confecção.

Infelizmente, esse cenário está piorando. A Abit divulgou o balanço do setor Têxtil e de Confecção de 2014 e o que eles esperam de 2015, conforme consta do resumo do estudo feito pela entidade, abaixo transcrito:

> O ano de 2014 marcou a trajetória do setor têxtil e de confecção brasileiro, que fechou o período com déficit de US$ 5,9 bilhões na balança comercial. Ao mesmo tempo, houve queda de 6,7% nas exportações, alta de 4,8% nas importações e redução de 4,8% no faturamento que alcançou US$ 55,4 bilhões.
>
> Estimativas de mercado indicam que o PIB não crescerá em 2015. Com base nisso, a Abit estima que a produção têxtil crescerá apenas 0,3%, enquanto a confecção terá 0,7% e o varejo de vestuário, 0,4%. O saldo da balança comercial deverá ser ainda pior que o registrado em 2014: déficit de US$ 6,13 bilhões (CAMARGO, 2015).

Em vista desses resultados, o presidente da Abit, Rafael Cervone, afirmou: “[n]ão estamos otimistas, mas temos que trabalhar com visão de futuro” (CAMARGO, 2015).

Apesar de outras áreas também não estarem apresentando resultados animadores, o cenário brasileiro não parece ser totalmente desfavorável para a Indústria da Moda.

O volume de produção do setor calçadista, por exemplo, que havia apresentado queda em 2011, voltou a crescer nos dois anos seguintes e apresentou um aumento na produção nacional de calçados, medida em volume de pares fabricados. De acordo com o relatório do IEMI – Instituto de Estudos e Marketing Industrial – (especializado em pesquisas e análises do setor de calçados, móveis, têxteis e confeccionista), elaborado e produzido com o apoio institucional da Abicalçados, houve aumento de 10,6% na produção nacional de calçados no período de 2009 a 2013 (IEMI, 2014). Também em 2014 houve um aumento de 10,8% nas exportações de calçados e couro, de acordo com dados do MDIC (2015).

Ocorre que estamos passando por um período de incertezas e que precisamos aguardar, pelo menos, as próximas pesquisas de mercado que indicarão as tendências de investimentos no Brasil.

Nesse aspecto, a renomada empresa norte-americana A.T. Kearney (2014), que é uma das maiores empresas de consultoria do mundo, publica anualmente o *Global Retail Development Index*™ (GRDI), conforme ilustra a Figura 4, com o ranking dos 30 países em desenvolvimento que apresentam melhores condições para investimentos no setor varejista. Apesar de ter se mantido por dois anos consecutivos no primeiro lugar do ranking, de 2013 para 2014, o Brasil caiu quatro posições nesse ranking, mas em 2014 ainda continuava entre os cinco mercados de varejo mais atrativos do mundo.

2014 Global Retail Development Index™

On the radar | To consider | Lower priority

2014 rank	Country	Market attractiveness (25%)	Country risk (25%)	Market saturation (25%)	Time pressure (25%)	GRDI score	Change in rank compared to 2013
1	Chile	100.0	100.0	13.2	47.3	65.1	+1
2	China	60.9	52.5	44.5	100.0	64.4	+2
3	Uruguay	93.4	57.5	70.3	32.4	63.4	—
4	United Arab Emirates	98.5	82.3	17.5	43.8	60.5	+1
5	Brazil	99.4	59.8	48.7	33.2	60.3	−4
6	Armenia	26.4	35.3	81.5	86.7	57.5	+4
7	Georgia	32.4	32.8	79.6	78.8	55.9	+1
8	Kuwait	78.8	72.6	32.9	31.7	54.0	+1
9	Malaysia	66.7	68.7	32.2	43.5	52.8	+4
10	Kazakhstan	45.4	38.5	72.7	54.3	52.7	+1
11	Turkey	83.6	50.2	46.5	30.2	52.6	−5
12	Russia	94.0	38.4	30.7	46.4	52.4	+11
13	Peru	46.0	43.0	61.9	51.3	50.6	−1
14	Panama	56.2	46.9	52.7	41.3	49.3	+8
15	Indonesia	46.2	33.4	57.7	59.6	49.2	+4
16	Saudi Arabia	72.3	67.3	29.5	27.4	49.1	—
17	Oman	75.1	79.1	27.0	11.1	48.1	—
18	Sri Lanka	6.3	36.7	78.8	67.3	47.3	−3
19	Nigeria	39.6	6.6	92.3	48.0	46.6	N/A
20	India	26.4	39.0	72.3	43.4	45.3	−6
21	Colombia	50.6	43.0	53.5	29.4	44.2	−3
22	Jordan	49.8	43.7	65.6	15.2	43.6	−2
23	Philippines	33.0	33.2	55.8	50.5	43.1	N/A
24	Costa Rica	62.1	45.9	40.4	21.5	42.5	N/A
25	Mexico	80.0	54.4	2.9	31.8	42.3	−4
26	Botswana	26.1	60.7	34.8	44.1	41.4	−1
27	Morocco	24.1	35.5	69.5	35.7	41.2	—
28	Vietnam	3.8	21.9	75.0	55.7	39.1	N/A
29	Namibia	8.6	57.9	27.2	58.8	38.1	−3
30	Azerbaijan	22.0	29.5	82.3	18.6	38.1	−1

0 = low attractiveness; 100 = high attractiveness | 0 = high risk; 100 = low risk | 0 = saturated; 100 = not saturated | 0 = no time pressure; 100 = urgency to enter

Sources: Euromoney, Population Data Bureau, International Monetary Fund, World Bank, World Economic Forum, Economist Intelligence Unit, Planet Retail; A.T. Kearney analysis

Figura 4 - Ranking dos 30 países em desenvolvimento que apresentam melhores condições para investimentos no setor varejista

Acrescente-se que, em vista da desaceleração da economia, no final de 2014 algumas empresas estrangeiras mudaram de planos em relação ao Brasil. A Top Shop, por exemplo, fechou duas de suas quatro lojas no Estado de São Paulo. Outras, que pretendiam investir no Brasil, como a H&M, acabaram desistindo (BELLEY, 2014).

Por outro lado, apesar das perspectivas não muito favoráveis, ainda existem grandes empresas apostando no Brasil. É o caso da cadeia de *fast-fashion* Forever 21. Durante o ano de 2014, a rede abriu oito lojas pelo Brasil (em São Paulo, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Porto Alegre e Brasília) e em dezembro de 2014 abriu mais três lojas em São Paulo. Se outras empresas seguirem os passos da Forever 21 no Brasil (FOREVER 21..., 2014), o cenário para a Indústria da Moda pode não ser tão nebuloso quanto aparenta. Certamente o relatório *2015 Global Retail Development Index*™ da A.T. Kearney trará uma resposta nesse sentido.

Com relação ao setor de joias, de acordo com o “Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil – Joias, Bijuterias e Afins”, produzido pelo Sistema FIRJAN (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) com dados de 2008 a 2012, a joalheira de ouro é o principal destaque em termos de produto de exportação e o Rio de Janeiro é disparado o maior responsável pelas exportações do país. Para se ter uma ideia dessa importância, em 2013, o valor das exportações do Brasil foram de US$ 62,3 milhões, dos quais o estado do Rio de Janeiro respondeu por US$ 50,7 milhões (81%) (FIRJAN, 2014).

O estudo mostra que a indústria de joias do Rio de Janeiro conta com mais de 12 mil empregados e 2.646 estabelecimentos e, de acordo com Andrello, especialista em Joias do SENAI Moda *Design*, a presença de marcas âncoras e os incentivos fiscais são o diferencial do estado (FIRJAN, 2014).

A Figura 5, com dados de abril 2014, preparado pelo Sistema FIRJAN (DESEMPENHO..., 2014), mostra o incrível desempenho das exportações de joias do Estado do Rio, comparado com a média Brasil, com o Rio Grande do Sul e São Paulo:

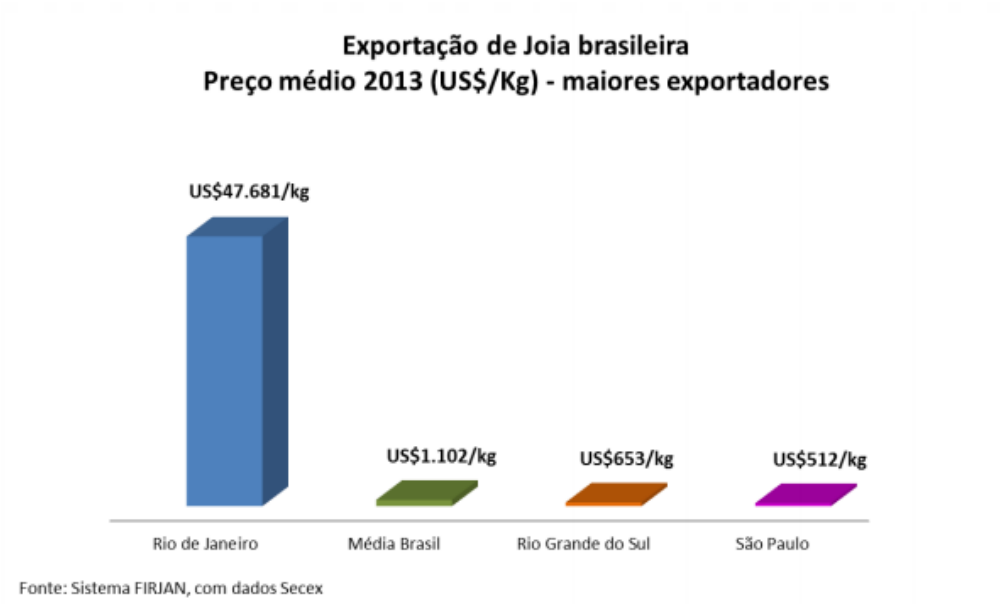


Figura 5 -Desempenho das Exportações de Joias do Estado do Rio - abril/2014

Além dos dados desses setores da Indústria da Moda, é importante mencionar dois programas voltados para a Moda, criados há aproximadamente dois anos pelo Governo Federal, que demonstram a importância atual e futura da Indústria da Moda para a economia do país. São eles:

- Sistema Moda Brasil - SMB do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e
- BNDES Prodesign – Programa do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) de Apoio a Investimentos em *Design*, Moda e Fortalecimento de Marcas.

Quanto ao **Sistema Moda Brasil – SMB**, ele foi criado no final de 2008 pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e foi instituído, juntamente com seu respectivo sistema de gestão, por meio da Resolução do Comitê Executivo de Calçados, Têxtil e Confecções, Gemas e Joias, do Plano Brasil Maior,[19] CE-CTCGJ-PBM Nº 01, de 30 de outubro de 2012.

[19] O Plano Brasil Maior é a política industrial, tecnológica e de comércio exterior do Governo Federal.

O objetivo do SMB é promover o desenvolvimento dos setores da Moda por meio da articulação público-privada, reunindo cadeias produtivas dos segmentos Têxtil e de Confecções; Gemas e Joias; Couro, Calçados e Artefatos a órgãos do governo, tais como a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI); Associação Brasileira dos Estilistas (ABEST); Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados); Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit); Associação Brasileira das Indústrias de Artefatos de Couro e Artigos de Viagem (ABIACAV); Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil); Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal); Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB); Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP); Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos (IBGM); Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro); Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); Ministério da Fazenda; Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), além do próprio MDIC (SISTEMA..., 2013).

Por seu turno, o BNDES Prodesign – lançado no final de 2013 e a princípio vigente até 31 de dezembro 2015 – tem por objetivo apoiar e incentivar investimentos em *design*, moda, desenvolvimento de produtos, diferenciação e fortalecimento de marcas em várias cadeias produtivas[20] (NOVO Programa, 2014), entre as quais destacamos as indústrias têxtil e de confecções, calçadista e de joias por terem relação direta com a Moda.

Com orçamento de R$ 500 milhões e taxas atrativas, o programa BNDES Prodesign apoiará investimentos em ativos intangíveis para empresas de todos os portes. De acordo com notícia veiculada na página do próprio BNDES na internet,

> [e]ntre os itens financiáveis pelo novo programa estão as despesas relacionadas a pesquisa, desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos, embalagens, desenho industrial e design de moda, associados a ergonomia, concepção, conforto e estilo; aquisição de softwares desenvolvidos no país; despesas com treinamento, participação em feiras e

[20] Têxtil e de confecções, calçadista, moveleira, de higiene pessoal, de perfumaria e cosméticos, de utilidades domésticas, de brinquedos, de metais sanitários, de jóias, relojoeira, de embalagens, de eletrodomésticos e de revestimentos cerâmicos.

> eventos, no Brasil ou no exterior, e capacitações gerencial, técnica e de apoio operacional; estudos, consultorias e projetos de certificação e registros no INPI, entre outros itens (BNDES, 2013).

Apesar de estarmos passando por um período de incertezas, os dados e números do setor, bem como os esforços que vêm sendo empreendidos pelo Governo demonstram a enorme importância que a Moda representa para a economia do país e, consequentemente, sua relevância para o estudo da proteção de suas diferentes criações pela Propriedade Intelectual.

2.3.1 Os cinco segmentos da Indústria da Moda selecionados como mais relevantes para esta pesquisa

Dada à amplitude da rede de Indústrias da Moda, apenas as indústrias dos setores que têm relação direta com a moda propriamente dita e para as quais a Propriedade Intelectual tenha relevância serão discutidas neste trabalho. E para se determinar quais setores seriam considerados relevantes baseamo-nos nas indústrias assistidas pelos dois programas governamentais comentados acima: o Sistema Moda Brasil (SMB) e o BNDES Prodesign.

Contudo, como não há uma definição de quais setores específicos fazem parte do SMB, essa informação foi inferida da lista das 13 entidades que compõem o Grupo Permanente de trabalho do SMB, entre as quais se encontram cinco associações industriais, um centro de indústrias e uma instituição, a saber:

- Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção – ABIT;
- Associação Brasileira das Indústrias de Calçados – ABICALÇADOS;
- Associação Brasileira das Indústrias de Artefatos de Couro e Artigos de Viagem – ABIACAV;
- Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos – ASSINTECAL;
- Associação Brasileira de Estilistas – ABEST;

- Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil – CICB;
- Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos – IBGM.

Apesar de o leque de indústrias assistidas pelo Programa BNDES Prodesign ser mais amplo (pois inclui várias indústrias que têm o *design* como foco e não somente aquelas relacionadas à Moda), entendemos que a lista de indústrias que fazem parte do SMB está mais adequada aos propósitos do presente estudo. Portanto, a partir dela foram escolhidos cinco segmentos representativos da rede de indústrias relacionadas à Moda e com relevância para PI, que serão analisados (como corolário lógico, os curtumes e as gemas não foram incluídos):

- Indústria têxtil
- Indústria de confecções,
- Indústria calçadista,
- Indústria de artefatos de couro e de artigos de viagem,
- Indústria de joias.

Por fim, cabe esclarecer que, para efeitos deste estudo, a proteção do trabalho dos *designers* das diferentes áreas da Indústria da Moda será discutida dentro de cada uma delas.

3. MODALIDADES DE PROTEÇÃO DAS CRIAÇÕES NA INDÚSTRIA DA MODA PELA PROPRIEDADE INTELECTUAL

As criações na Indústria da Moda podem ser protegidas de diferentes formas e até de modo cumulativo, ou seja, a utilização de mais de uma modalidade de proteção para a mesma criação.

Mas, qual seria a finalidade dessa proteção ou proteções? Na realidade, existem várias razões de natureza social e econômica para se proteger as criações da Indústria da Moda, que serão discutidas no decorrer deste capítulo. Porém, do ponto de vista do criador, provavelmente a principal seja a possibilidade de recuperar os investimentos – não apenas financeiros, mas de tempo, estudo e trabalho – com a criação de algo que pode ser simplesmente colocado no mercado, sem qualquer tipo de registro ou proteção; ou devidamente amparado pelas leis existentes que visam proteger os direitos de Propriedade Intelectual sobre essas criações.

De qualquer forma, para que se possa falar dessa proteção às criações na Indústria da Moda, é importante que primeiro se entenda a origem dos direitos que garantem tal proteção.

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ou simplesmente Constituição Federal (CF), é a Lei Maior do Estado e institui, entre outros, os direitos e garantias fundamentais, tanto para os indivíduos como para a coletividade. Entre esses direitos e garantias, a CF assegura a todos o direito de propriedade em seu art. 5º, inciso XXII e, no inciso XXVII, assegura aos autores em geral “o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar”. Além disso, no inciso XXVIII[21], é assegurada proteção relativa às participações individuais dos autores em obras coletivas, à reprodução da imagem e voz humanas, entre outras.

---

[21] TÍTULO II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS [...]
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:

Especificamente, na esfera da Propriedade Industrial, a CF prevê, no inciso XXIX[22] do mesmo art. 5º, que a proteção será assegurada por lei específica (*in casu,* a LPI), de modo a atender o interesse social e o desenvolvimento tecnológico do País. Cabe notar que, apesar de a CF não se referir, nomeadamente, à "Propriedade Industrial", no citado inciso XXIX estão listados os bens que são objeto de proteção, os quais são genericamente considerados "propriedade industrial". Nesse sentido, a Carta Magna estabelece que os autores de inventos industriais terão privilégio temporário para sua utilização [por meio das patentes de invenção e de modelo de utilidade]; e que também estarão protegidas as criações industriais [que incluem os registros de desenhos industriais] e garantida a proteção à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos.

Dessa forma, a proteção às criações autorais e industriais – as quais, coletivamente, constituem "Propriedade **Intelectual**" – não é apenas um direito fundamental do autor/titular, mas também uma garantia de que esse direito será assegurado pelo Estado, já que previsto pela CF, da qual se origina todo o ordenamento jurídico brasileiro. Como observado por Barbosa (2003), não é em todo sistema constitucional que os direitos de Propriedade Intelectual têm o prestígio de serem incorporados no texto básico, como é o caso da CF brasileira (BARBOSA, 2003, p.87).

Contudo, vale observar que a **expressão** "Propriedade Intelectual" não consta do texto constitucional. Nesse sentido, Abrantes (2011) entende que se evita uma definição positiva da expressão por ela não cobrir todos os ativos intangíveis, como os títulos de crédito, por exemplo, e nem todos que estão acobertados são decorrentes da criatividade, como é o caso das denominações de origem (ABRANTES, 2011, p.30).

[...]
XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:
a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;
b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas

[22] 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;

3.1 Propriedade Intelectual e Propriedade Industrial

Cabe agora fazer a distinção entre **Propriedade Intelectual** e **Propriedade Industrial**. Para tanto, inicialmente buscamos as definições desses termos nas principais Convenções que tratam desses temas.

Com relação à **Propriedade Intelectual**[23], a Convenção que Institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)[24], assinada em Estocolmo, em 14 de julho de 1967, traz em seu Artigo 2º as definições por ela estabelecidas, entre as quais se encontra, no inciso viii, a definição de Propriedade Intelectual. Entretanto, tal definição não é dada de maneira objetiva e formal, mas sim apresentada por meio de uma lista dos direitos considerados Propriedade Intelectual, que são aqueles relativos:

> Às obras literárias, artísticas e científicas,
> Às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão,
> Às invenções em todos os domínios da actividade humana,
> Às descobertas científicas,
> Aos desenhos e modelos industriais,
> Às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais,
> À protecção contra a concorrência desleal, e todos os outros direitos inerentes à actividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico (OMPI, 1967).

Com relação à **Propriedade Industrial**, a Convenção da União de Paris (CUP)[25], que é o primeiro acordo internacional na área (de 1883), também não traz uma definição objetiva de Propriedade Industrial nem dos direitos a ela relacionados, mas apresenta as áreas às quais ela é aplicada. O texto abaixo transcrito é bastante claro:

---

[23] Cabe observar que não existe uma “Lei da Propriedade Intelectual” no Brasil, como será visto adiante.

[24] A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) (em inglês: World Intelectual Property Organization – WIPO) é uma entidade internacional autônoma, criada em 1967, com sede em Genebra (Suíça) e que integra o sistema da Organização das Nações Unidas (ONU). Atualmente a OMPI possui 188 estados membros e administra 26 tratados internacionais, incluindo a Convenção da União de Paris (CUP) e a Convenção de Berna, das quais o Brasil é signatário, respectivamente, desde 20 de março de 1883 e 9 de fevereiro de 1922. Disponível em <http://www.wipo.int/members/en/>. Acesso em 17.01.2015.

[25] Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (CUP), conforme texto revisto em Estocolmo a 14 de julho de 1967 e promulgada no Brasil por meio do Decreto nº 75. 572/1975

> Art. 1º
> (3) A propriedade industrial: entende-se na mais ampla acepção e aplica-se não só à indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos ou naturais, por exemplo: vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais, minérios, águas minerais, cervejas, flores, farinhas (CUP, 1967).

Da mesma forma, a Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996 – LPI), que regula a matéria, também não traz uma definição do termo. Contudo, ela indica, em seu art. 2º, quais os direitos abrangidos:

> Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:
>
> I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
>
> II - concessão de registro de desenho industrial;
>
> III - concessão de registro de marca;
>
> IV - repressão às falsas indicações geográficas; e
>
> V - repressão à concorrência desleal (BRASIL, 1996).

Como se depreende pelo texto acima, os direitos relativos à Propriedade Industrial estão contidos nos direitos considerados Propriedade Intelectual. Assim, como bem colocado por Barbosa (2003), a Propriedade Intelectual pode ser entendida como “um capítulo do Direito, altissimamente internacionalizado, compreendendo o campo da Propriedade Industrial, os Direitos Autorais e outros direitos sobre bens imateriais de vários gêneros” (BARBOSA, 2003, p.1).

A Figura 6 facilita a compreensão dessa relação entre a Propriedade Intelectual, que é uma grande área do Direito, com os direitos nela compreendidos, que formam três grandes subáreas, quais sejam: 1) os Direitos de Propriedade Industrial; 2) os Direitos Autorais, que incluem os Direitos de Autor e os Direitos Conexos e também a Proteção aos Programas de Computador (a qual é regulada por uma lei específica); e 3) a chamada Proteção “sui generis”, que inclui: a proteção de Cultivares, a proteção à Topografia de Circuitos Integrados e a proteção ao Conhecimento Tradicional, todos regulados por leis específicas, como indicado na própria Figura 6:

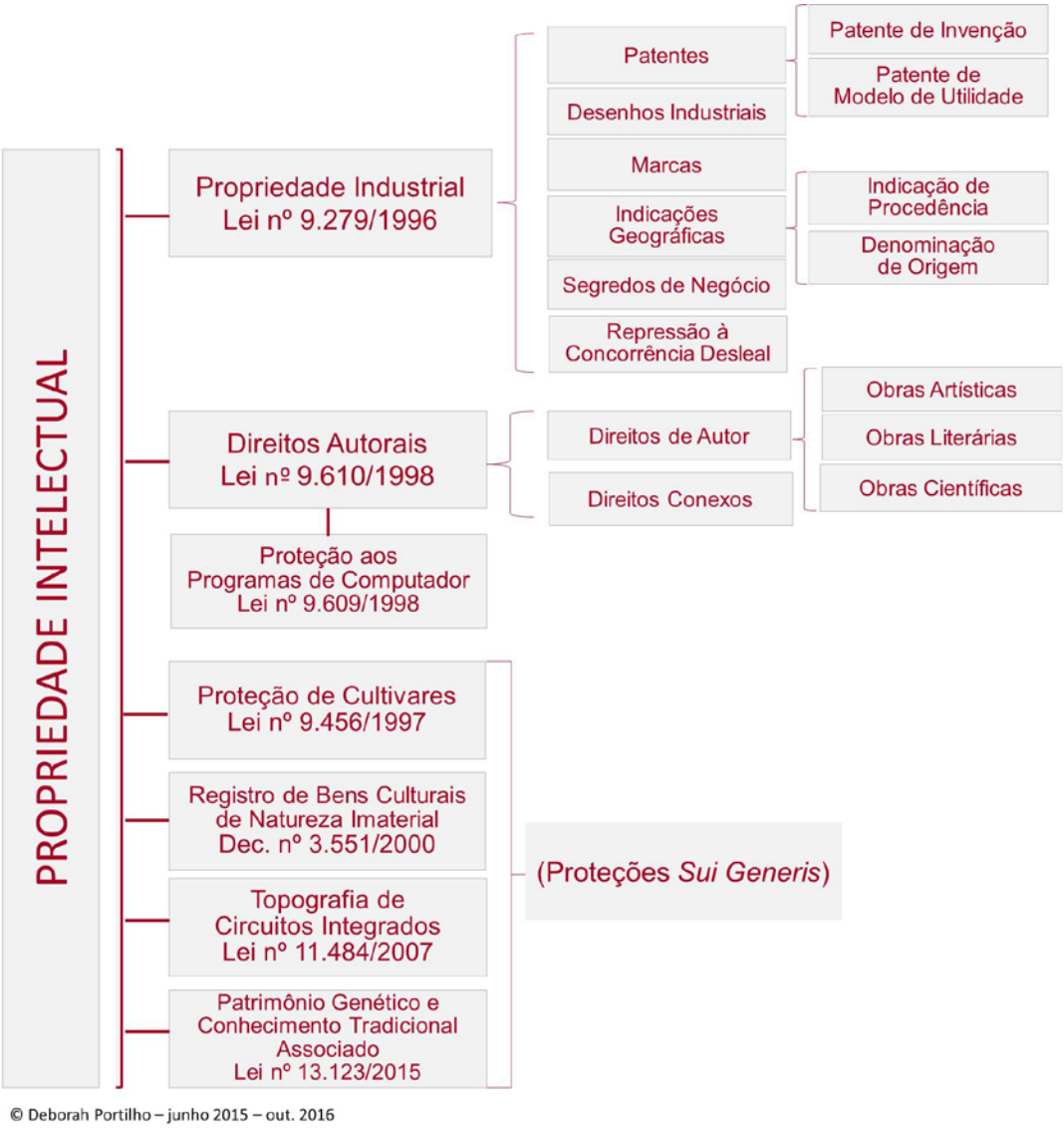


Figura 6 – A Propriedade Intelectual e dos Direitos que a compõem

Fonte: elaboração própria

Para fins deste trabalho nos ateremos apenas à proteção das criações pelos Direitos de Propriedade Industrial e pelo Direito de Autor, tal como indicado na Figura 7, por serem estas as proteções aplicáveis à Indústria da Moda e pertinentes aos objetivos aqui estabelecidos:

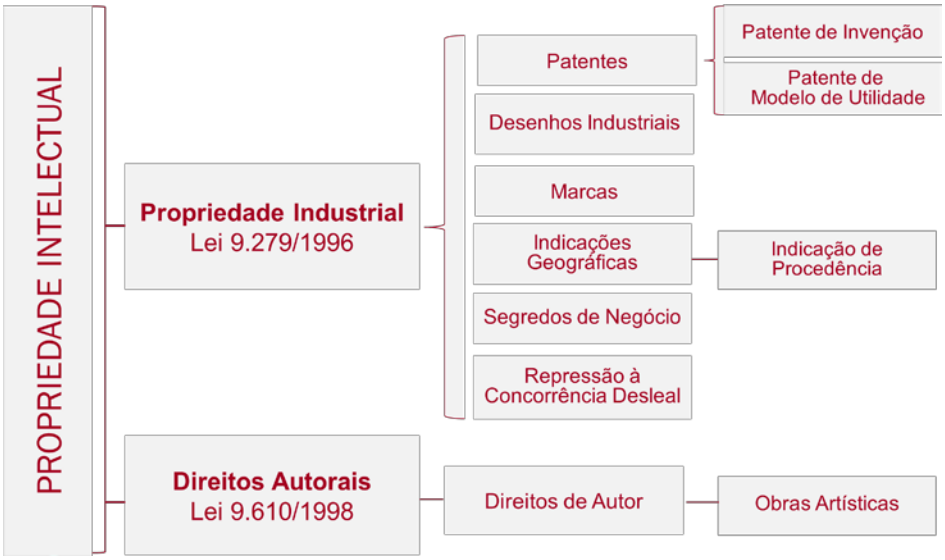


Figura 7 – Os Direitos da PI e DA que serão abordados neste trabalho

Fonte: elaboração própria

Por fim, vale citar o comentário de Santos (2006) sobre a diferença entre a natureza da proteção pela Propriedade Industrial e pelo Direito de Autor:

> No entanto, embora os dois ramos principais desse instituto, o Direito de Autor e a Propriedade Industrial, tenham alcançado a categoria de direitos fundamentais constitucionalmente tutelados, seu regime jurídico nos países de tradição do chamado "droit d'auteur" apresenta uma distinção inerente à sua natureza: o primeiro, por compreender faculdades associadas à personalidade do Homem, é concebido geralmente como um direito que existe por si mesmo em decorrência da criação da obra intelectual, ao passo que o segundo - a Propriedade Industrial - é tratado como um direito concedido pelo Estado (SANTOS, 2006).

Em outras palavras, o Direito de Autor, cuja existência decorre da própria criação, e os Direitos de Propriedade Industrial, concedidos pelo Estado, são duas espécies independentes de Direitos de Propriedade Intelectual, mas que podem se complementar. Portanto, dependendo do tipo de criação, a proteção pode ser feita de forma isolada – como patente de invenção ou de modelo de utilidade, como desenho industrial, marca tridimensional, etc. – ou cumulativamente por dois ou mais tipos de proteção.

A possibilidade de diferentes formas de proteção das criações intelectuais, pela Propriedade Industrial e/ou pelo Direito de Autor – apesar de controvertida (JABUR; SANTOS, 2014, p.218) –, é cabível também em relação às criações da Indústria da Moda. Nesse sentido, cabe salientar que, mesmo a legislação brasileira não prevendo uma proteção específica para as criações da Indústria da Moda, de maneira geral elas encontram proteção tanto na LDA, como na LPI, como será discutido ao longo deste capítulo. Para tanto, serão analisados – e ilustrados – os direitos de PI aplicados aos cinco segmentos representativos da Indústria da Moda, que estão sendo analisados neste trabalho, quais sejam: indústria têxtil; de confecções; calçadista; de artefatos de couro e de artigos de viagem; e indústria de joias.

3.2 Termos e conceitos fundamentais da PI comuns a mais de um tipo de proteção (e que podem levar a interpretações dúbias)

> *As palavras são ao mesmo tempo uma ferramenta e uma armadilha. Na verdade, só nos servem como ferramentas do pensamento e da ação na medida em que eliminemos sua ambiguidade e seus falsos sentidos (HAYAKAWA apud COSTA, 2008, p.17).*

Justamente para eliminar essa ambiguidade e falsos sentidos é que, antes de falarmos sobre a proteção das criações na Indústria da Moda, é imprescindível que apresentemos os termos e expressões passíveis de gerar erros de interpretação e que são usados em relação a mais de uma forma de proteção[26]. Isso se faz necessário porque, além de existir termos próprios da área de Propriedade Intelectual que precisam ser explicados (tais como “estado da técnica” e “efeito técnico”), existem palavras e expressões que aparentemente são sinônimas, mas que possuem significados distintos (“direito de prioridade” e “direito de anterioridade”, por exemplo). Ademais, existem palavras de uso coloquial que possuem, ou permitem, mais de uma interpretação e são utilizadas de forma muito específica na PI (ideia, novidade, originalidade, entre outras). Assim sendo, a leitura desses termos e expressões é fundamental para o entendimento da matéria e para a compreensão do escopo de proteção de cada um dos direitos que serão discutidos ao longo desta dissertação.

Esses termos e expressões estão listados abaixo, seguindo uma ordem que irá permitir um encadeamento lógico das ideias e dos conceitos apresentados e, consequentemente, irá facilitar o entendimento dos diferentes tipos de proteção:

- Ideia
- Descoberta
- Criação
- Domínio Público

[26] Os termos e expressões que podem gerar dúvidas, mas que estão relacionados apenas a um único tipo de proteção (marca, patente, etc.) serão explicados no corpo dos respectivos itens.

- Invenção
- Inovação
- Estado da Técnica
- Novidade
- Atividade inventiva e Ato inventivo
- Técnico no assunto
- Efeito técnico
- Tipo de fabricação industrial
- Originalidade
- Forma plástica x Conjunto de linhas e cores
- Ornamental
- *Design* x Desenho Industrial
- Anterioridade x Prioridade
- Imitação x Reprodução.

3.2.1 Ideia

Não é comum encontrarmos o conceito de "ideia" na doutrina técnica e/ou jurídica de PI. E, em princípio, essa palavra não precisaria mesmo de definição, pois ela é usada na PI exatamente da mesma forma como é utilizada na linguagem cotidiana: "representação mental de uma coisa concreta ou abstrata; imagem; elaboração intelectual e concepção" (HOLANDA, 2010). Essas são as primeiras definições citadas pelo Dicionário Aurélio (2010), de uma lista de 15 significados fornecidos para esta palavra. O problema é que, entre os 15, estão listados os termos "invenção" e "criação", os quais, para a PI, identificam conceitos totalmente distintos.

Nesse sentido, sendo as ideias concepções puramente abstratas, elas não podem ser registradas nem protegidas por qualquer meio. Apenas quando se transformam em criações e são materializadas é que a proteção se torna possível. E, dependendo da forma de como a ideia se materializa é que se pode determinar

qual o tipo de proteção possível e também a mais adequada, pois em alguns casos, ela pode ser protegida por mais de uma forma.

Exemplificando: criar um sapato feminino que tenha saltos intercambiáveis, para serem usados de dia (salto baixo) e à noite (salto alto) é uma ideia que poderia ser materializada de diversas formas (por encaixe, por rosca, etc). A forma específica como essa troca de saltos será executada é puramente funcional e técnica; sendo assim, passível de proteção por patente. Já a aparência do sapato poderá ser, dependendo do grau de originalidade e de distintividade (que são conceitos que serão discutidos mais adiante), protegida por desenho industrial e/ou marca.

3.2.2 Descoberta

Também com relação a essa palavra, apesar de os Dicionários Aurélio e Houaiss indicarem "invenção", "invento" e também "criação" como sinônimos para descoberta, para a PI, seus significados são totalmente distintos. De qualquer modo, o significado adotado na área de PI está contido na definição desses dicionários. Escolhemos uma que consideramos bastante apropriada, segundo a qual descoberta é "[a]quilo que se descobriu ou encontrou por acaso ou mediante busca, pesquisa, observação, dedução [...]" (HOUAISS, 2009).

Contudo, vale complementar essa definição com aquela apresentada por Labrunie (2007),: "[...] a descoberta é mera revelação de algo que já se encontrava na natureza. O objeto da descoberta já existia no mundo, porém intocado ou inexplorado pelos seres humanos."(LABRUNIE, 2007, p.101-102).

Podem ser citados os exemplos clássicos, tais como as leis da Física, a sequência do DNA humano e uma nova espécie de planta encontrada na natureza, sem interferência do homem. A descoberta dessa nova planta, encontrada por mero acaso, não pode ser protegida. Entretanto, caso essa planta tenha uma propriedade medicinal ou possa ter suas fibras utilizadas na confecção de um novo tecido, os respectivos produtos – o medicamento e o tecido – podem ser protegidos por

patente, bem como os processos que foram utilizados para se chegar ao medicamento e ao tecido podem, igualmente, ser protegidos por patente.

Um exemplo de descoberta na Indústria da Moda é o chamado “couro de abacaxi” (BRUZZI, 2015). A descoberta no sentido de que o uso da fibra do abacaxi serve como tecido para sapatos, bolsas e estofados não pode ser protegida por patente, mas o processo de obtenção do tecido feito da fibra do abacaxi pode.

3.2.3 Criação

Provavelmente pelo fato de a palavra "criação" ser usada na PI na sua acepção mais genérica, tal como apresentada nos principais dicionários: "[a]to ou efeito de criar, de tirar do nada" (HOLANDA, 2010), os doutrinadores geralmente não se preocupem em definir seu conceito. Entretanto, esses mesmos dicionários apresentam a palavra "invenção" como sinônimo de "criação", sendo que, para a PI, elas possuem significados bem distintos.

Uma excelente definição de "criação", mais especificamente do significado de "criar" foi encontrada no texto de Bondaczuk (2012), que reafirma o significado de "descoberta" supracitado, diferenciando-o de "criação":

> Descobrir é encontrar o que já existia (que provavelmente sempre existiu), cuja existência, porém, todos desconheciam, embora pudessem intuir. Criar, por seu turno, é trazer à existência o que antes não existia. (BONDACZUK, 2012).

Contudo, especificamente em relação à Indústria da Moda, a palavra criação é usada em um sentido mais amplo, haja vista que as criações nessa área geralmente partem de algo já existente, como é o caso das releituras.

De qualquer modo, diferentemente das ideias e das descobertas propriamente ditas, as criações podem ser protegidas. Nesse sentido a proteção dos direitos referentes às **criações** autorais é estabelecida pela Lei de Direitos Autorais

Nº 9.610/98 (LDA) e a dos direitos relativos às **criações** industriais, pela Lei da Propriedade Industrial Nº 9.279/1996 (LPI).

3.2.4 Domínio público

A expressão domínio público na maioria das vezes é acompanhada dos verbos ser, estar, cair e entrar. Quando se diz que algo "é de domínio público" geralmente significa que não existe qualquer tipo de proteção por direito de exclusiva (Direitos Autorais e de Propriedade Industrial). As ideias, por exemplo, são de domínio público. Abrantes (2011) cita como exemplo uma invenção que esteja patenteada no exterior, mas que não tenha sido depositada no Brasil, ou, se depositada, não tenha sido concedida pelo INPI, é de domínio público no território nacional (ABRANTES, 2011, p.25).

Já pela expressão "estar em domínio público" subintende-se que havia uma proteção e que ela já não existe mais. Por sua vez, "cair ou entrar em domínio público" indica que o prazo de proteção expirou e que o objeto da proteção pode ser usado livremente.

Com relação aos direitos de Propriedade Industrial que têm previsão de término da proteção para entrar em domínio público, a LPI estabelece, em seus arts. 40[27] e 108[28], respectivamente, os prazos de vigência das patentes e dos desenhos industriais. Já a duração dos Direitos Autorais é prevista pelos artigos 24, I[29] e 41[30], da LDA, conforme indicado no Quadro 1:

---

[27] Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

[28] Art. 108. O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.

[29] Art. 24. São direitos morais do autor:

I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;

[30] Art. 41. Os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados de 1° de janeiro do ano subseqüente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil.

Quadro 1

Duração da Proteção dos Direitos de PI

Patentes de Invenção		20 (vinte) anos contados da data de depósito
Patentes de Modelo de Utilidade		15 (quinze) anos contados da data de depósito
Desenhos Industriais		10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada
Direitos Autorais	Morais	Não prescrevem
	Patrimoniais	70 (setenta) anos contados de 1° de janeiro do ano subsequente ao do falecimento do autor, obedecida a ordem sucessória da lei civil

Fonte: elaboração própria

Exemplos de obras que já haviam sido utilizadas na Indústria da Moda por Yves Saint Laurent e por outros estilistas (como homenagem) e que entraram em domínio público em 2015 (e, portanto, podem agora ser usadas livremente) são as obras de Piet Mondrian, Edvard Munch e Wassily Kandinsky, os quais faleceram em 1944 (DIAS, 2015).

No que diz respeito à vigência das patentes, vale observar que, caso haja demora do INPI na concessão do direito, a LPI prevê, no parágrafo único do art. 40 uma extensão automática de prazo, nos seguintes termos:

> Art. 40. (...)
> Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

Com relação às marcas, é importante notar que, de acordo com o art. 133 da LPI, o registro vigora pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos. Portanto, as marcas só entram em domínio público caso sejam abandonadas por seus titulares, ou seja, se os registros não forem prorrogados, ou forem renunciados, ou, ainda, se forem cancelados por caducidade.

3.2.5 Invenção

Aproveitando para reafirmar a definição de criação apresentada anteriormente, citamos a distinção feita por Paranaguá (2007) que classifica a criação como *gênero* e a invenção como *espécie* e acrescenta:

> Considera-se invenção a criação intelectual de efeito técnico ou industrial. Desta forma, a simples criação do intelecto não é considerada invenção *stricto sensu*, no sentido técnico-jurídico da palavra.
>
> Para que uma criação seja considerada invenção, necessário se faz que haja uma solução nova para um problema técnico existente (PARANAGUÁ, 2007, p.4).

Para facilitar a compreensão da relação dos conceitos de criação e de invenção como gênero e espécie, a Figura 8 se propõe a esclarecer:

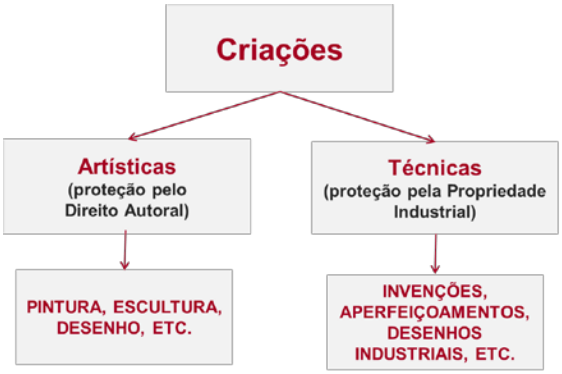


Figura 8 – Diferenciação de Criações Artísticas e Técnicas

Fonte: elaboração própria

Pontes de Miranda (1977) expõe o significado técnico-jurídico de invenção, de forma bem didática:

> Inventar é achar, mas, aqui, o sentido é mais estrito: não é o mesmo que achar a coisa perdida, ato em que nada há de criação, nem, sequer, o de criar aparelho, ou processo, que se possa considerar de mérito para a civilização: é o de invenção que possa ser industrializada.
>
> O ato de inventar, de que resultam os direitos concernentes às invenções, entra no mundo jurídico como *ato-fato jurídico*, à semelhança do ato de criação literária, artística ou científica (PONTES DE MIRANDA, 1977, p. 269).

Para complementar e reafirmar seu entendimento sobre invenção, Paranaguá cita Cerqueira:

> A invenção, pela sua origem, caracteriza-se como uma criação intelectual, como o resultado da atividade inventiva do espírito humano; pelo modo de sua realização, classifica-se como uma criação de ordem técnica; e, pelos seus fins, constitui um meio de satisfazer às exigências e necessidades práticas do homem (CERQUEIRA *apud* PARANAGUÁ, 2007, p.4).

Paranaguá (2007) assim conclui que, para que haja uma invenção é necessário que haja "a existência de uma criação intelectual, exequível e útil, no sentido mais amplo" (PARANAGUÁ, 2007, p.5).

Para exemplificar, uma invenção na Indústria da Moda, indubitavelmente exequível e útil, que foi patenteada em 1961 por G. de Mestral, conforme ilustrado na Figura 9, e que já está em domínio público é o fecho VELCRO®, o qual revolucionou o modo de fechamento de roupas, sapatos esportivos, entre outros:

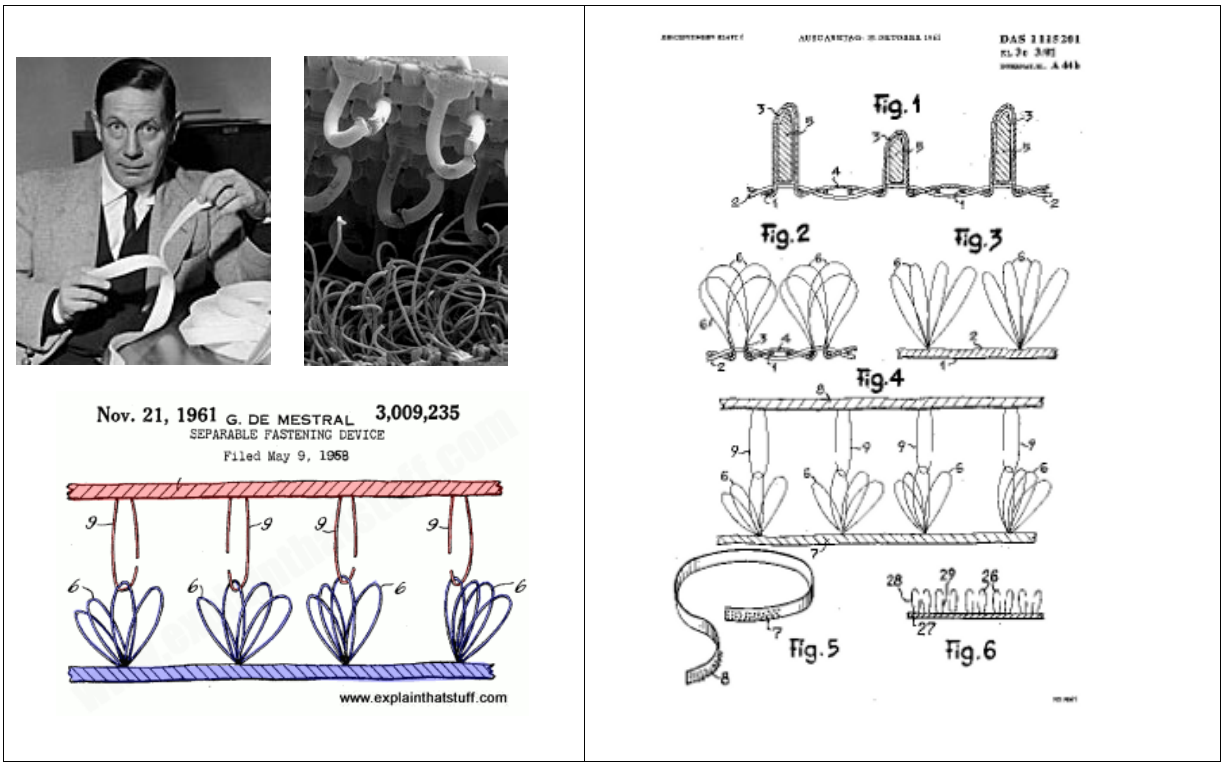


Figura 9– Sistema de fecho VELCRO®

(a) Foto do Inventor do Sistema VELCRO® (b) e (c) Detalhes da patente do sistema VELCRO®

3.2.6 Inovação

Muito embora sejam conceitos distintos, é bastante comum a confusão entre invenção e inovação.

Tanto o conceito de inovação, como seu papel no desenvolvimento econômico, foram importantes contribuições, entre outras, do economista Joseph Schumpeter para a economia no século XX. Já nas últimas décadas, o conceito que tem sido amplamente aceito é aquele proposto pelos economistas Freeman e Soete (2008), que são referência na área da inovação industrial: "uma invenção é uma ideia, um esboço ou um modelo para um novo ou melhorado artefato, produto, processo ou sistema" (FREEMAN; SOETE, 2008, p.26). Já a inovação no sentido econômico somente existe quando ocorre transação comercial do novo produto, sistema de processo ou do artefato inventado. Complementando esse conceito, Pelaez e Szmrecsányi (2006) afirmam que a inovação não existe de maneira isolada. Segundo eles, "a inovação é fruto de um processo que só pode ser analisado se leva em conta seu caráter interativo" (PELAEZ; SZMRECSÁNYI, 2006, p.418).

E esse conceito está em consonância com a Lei da Inovação[31], a qual define inovação, em seu art. 2º, IV, como: “introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços”.

Assim, da mesma forma que a criação só passa a ser uma invenção se for materializada, a invenção só se transforma em inovação se for posta em prática, no ambiente produtivo ou social. Em outras palavras, pode-se ter uma invenção patenteada, mas, se ela não se transformar em um produto ou processo comercializado, não será considerada uma inovação.

---

[31] Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências, e regulamentada em 11 de outubro de 2005 pelo Decreto nº 5.563.

O “tecido em lata”, por exemplo, inventado pelo artista Manel Torres na Inglaterra, é objeto de pedidos de patente naquele país[32] e de patentes concedidas no Japão[33], depositadas em 2003 e em 2005. Se a invenção de Torres, denominada “Fabrican”[34] estiver sendo (ou passar a ser) comercializada, ela é (ou será) uma verdadeira inovação. Caso contrário, apenas uma invenção que não prosperou.

3.2.7 Estado da Técnica

Essa expressão geralmente não é compreendida com facilidade por quem não atua com patentes, pois é muito específica dessa área e não é usada corriqueiramente. Contudo, o conceito não poderia ser mais simples: o que está no "estado da técnica" é tudo que já existe e é acessível ao público. Assim, se ao analisar a patenteabilidade de determinada invenção, o examinador do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) constatar que a invenção já estava no "estado da técnica", isso significa dizer que a invenção não era nova, pois ela já existia no Brasil, ou em qualquer outro lugar do mundo, na data em que o pedido de patente foi depositado no INPI.

O significado dessa expressão está diretamente ligado ao conceito de novidade de patente e de desenho industrial e consta da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 – LPI), respectivamente, em seu arts. 11, §§ 1º e 2º e 96, §§ 1º e 2º, *in verbis:*

> Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no <u>estado da técnica</u>.
>
> § 1º O <u>estado da técnica</u> é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.
>
> § 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado <u>estado da</u>

[32] Fonte: Patentdocs. Disponível em: <http://www.faqs.org/patents/app/20090036014>. Acesso em: 15 maio 2015.

[33] Fonte: Justia Patents. Disponível em: <http://patents.justia.com/inventor/manel-torres>. Acesso em: 15 maio 2015.

[34] Vide: Spray-On Fabric: Manel Torres at TEDxImperialCollege. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?t=36&v=EW6Gv-IoErw>. Acesso em: 15 maio 2015.

> técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente.
>
> (...)
>
> Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica.
>
> § 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo e no art. 99.
>
> § 2º Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente. (grifo nosso)

Abrantes (2011) faz uma importante distinção entre os conceitos “domínio público” e “estado da técnica”, exemplificando: “[u]m documento de patente ao ser publicado, constitui estado da técnica, porém não constitui domínio público” (ABRANTES, 2011, p.22), a não ser que a patente não seja concedida. Aí sim, a invenção será de domínio público.

Mas, para que não paire qualquer dúvida sobre o significado da expressão "estado da técnica", trazemos a decisão judicial, citada por Barbosa (2012), na qual o conceito é explicado de forma bastante clara:

> O Estado da Técnica deve ser admitido como tudo o que foi tornado acessível ao público, em todos os recantos do mundo – antes da data do pedido de patente por divulgação escrita ou oral (inclusive desenhos, ilustrações, palestras, exposições, utilizações, etc...), que seja capaz de auxiliar a decidir se a invenção ou o modelo é novo ou não.
>
> Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Aluísio Mendes Gonçalves, AMS 2002.51.01.507718-0, DJ 14.11.2008 (BARBOSA, 2012, p.1).

3.2.8 Novidade

A novidade é um dos requisitos de patenteabilidade de uma invenção e de um modelo de utilidade, bem como da registrabilidade dos desenhos industriais. Esse requisito de novidade é o mesmo para as patentes e para os desenhos

industriais e está previsto, respectivamente, no arts. 11 e 96 da LPI, e seu conceito está intimamente ligado àquele de "estado da técnica", visto acima:

> Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.
>
> Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica.

Contrario sensu, tudo que não estiver compreendido no estado da técnica é considerado novo e, portanto, atende ao requisito da novidade. E a LPI apresenta as exceções nos arts. 12 e 96, § 3º:

> Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida:
>
> I - pelo inventor;
>
> II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou
>
> III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.
>
> Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento.
>
> Art. 96.
>
> (...)
>
> § 3º Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12.

Para facilitar a explicação, reproduzimos abaixo por meio das Figuras 10 a 13, extraídas da obra de Di Blasi (2002, p.127-128), por meio das quais o autor demonstra a existência, ou não, de novidade, fazendo uma relação com dois círculos (A e B), que representam, respectivamente, a invenção e o estado da técnica.

Na Figura 10, a invenção (A) está compreendida pelo círculo maior que representa o estado da técnica (B - ou seja, tudo o que já existe e está acessível ao público); portanto, (A) não apresenta qualquer novidade:

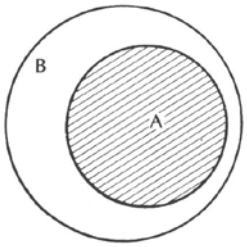


Figura 10 - Invenção compreendida pelo estado da técnica

Por seu turno, a Figura 11 demonstra que, como os círculos não se interceptam, ou seja, a invenção não está contida no estado da técnica, a novidade existe e é absoluta, total:

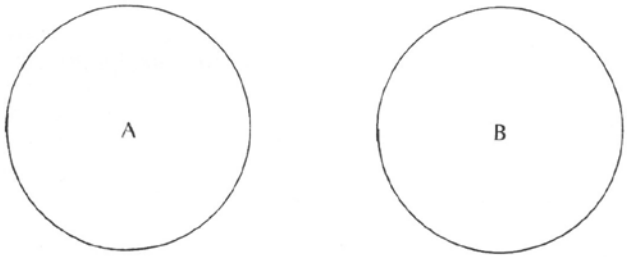


Figura 11 - Invenção patenteável - novidade absoluta

Já na Figura 12, há uma interseção, que significa que a invenção (A) inclui algo que já está no estado da técnica (B) e que, portanto, não pode ser patenteada (protegida) e deve ser retirada das reivindicações, de modo a atender o requisito da novidade:

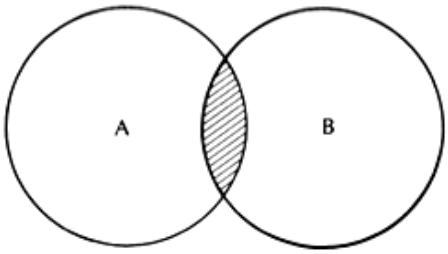


Figura 12 - Invenção inclui algo que já está no estado da técnica

Por conseguinte, apenas o que está em (A) e fora da interseção é que possui novidade e poderá ser patenteado.

Por fim, na Figura 13, a invenção (A) inclui o estado da técnica (B) e acrescenta matéria não conhecida. São os casos de aperfeiçoamentos ou melhoramentos em invenções conhecidas. Nesses casos, a novidade consiste no conjunto de reivindicações que possibilitam esses melhoramentos:

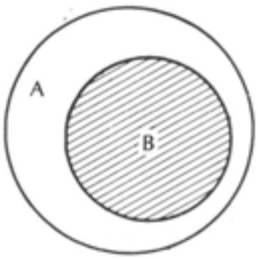


Figura 13 - Invenção inclui o estado da técnica e acrescenta matéria não conhecida

3.2.9 Atividade inventiva e Ato inventivo

A presença da atividade inventiva é o segundo requisito de fundo e de mérito de patenteabilidade de um privilégio de invenção e está prevista no art. 8º da LPI.[35] Possuir "atividade inventiva" significa dizer que a invenção não é uma alteração óbvia do que já esteja contido no estado da técnica e, portanto, pode ser patenteada.

[35] Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Vale observar que esta não é uma definição direta e objetiva da expressão "atividade inventiva", mas, por meio dela, pode-se inferir o seu significado. Na verdade, a própria LPI não define diretamente o que seja "atividade inventiva", mas o faz, em seu art. 13, de forma transversa ao classificá-la como uma condição essencial da invenção que seja patenteável:

> Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica (BRASIL, 1996).

Da mesma forma, a LPI não define "ato inventivo" – que é o segundo requisito essencial para a patenteabilidade de um modelo de utilidade, conforme previsto em seu art. 9º[36] –, o qual, de acordo com o art. 14 da mesma Lei, não pode decorrer de maneira *comum* ou *vulgar* do estado da técnica:

> Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica (BRASIL, 1996).

Nesse sentido, segundo Labrunie (2007), a diferença entre as exigências dos arts. 13 e 14 são sutis. Enquanto a atividade inventiva não pode decorrer "de maneira *evidente ou óbvia* do estado da técnica", o ato inventivo não pode decorrer "de maneira *comum ou vulgar* do estado técnica". Labrunie (2007) ratifica esse entendimento, afirmando que essas definições são de difícil compreensão e altamente subjetivas e ainda conclui que "dessa dificuldade, resta somente a ideia de o requisito da atividade inventiva ser mais rígido e exigente do que o do ato inventivo" (LABRUNIE, 2007, p.119).

Arriscando uma definição para essas expressões, diríamos que "atividade inventiva" e "ato inventivo" seriam os "graus de inventividade" exigidos para a concessão, respectivamente, de uma patente de invenção e de um modelo de utilidade, sem, contudo, estabelecer medidas ou limites. Estes só podem ser

---

[36] Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

determinados pelo exame técnico de patenteabilidade para saber se a invenção decorre de maneira "*evidente ou óbvia*" ou "*comum ou vulgar*" do estado técnica.

Sobre a existência de "graus de inventividade" que diferenciariam a "atividade inventiva" do "ato inventivo", vale mencionar que Di Blasi (2002) utiliza a expressão "inventividade" para explicar "atividade inventiva", da seguinte forma:

> Outro requisito para que a invenção seja privilegiável é que esta possua atividade inventiva (inventividade). [...] (DI BLASI, 2002, p.130).

Di Blasi complementa classificando "atividade inventiva" como "um exercício intelectual da capacidade de criação humana" e, ao compará-la com o requisito de "ato inventivo", conclui que este seja uma "atividade inventiva em menor grau de consistência" (DI BLASI, 2002, p.130).

De qualquer forma, essas definições não resolvem a subjetividade dos conceitos que servem para "medir" o grau de inventividade, ou seja, saber se a invenção decorre de maneira "*evidente ou óbvia*" ou "*comum ou vulgar*" do estado técnica. Afinal, o que é óbvio, evidente, comum ou vulgar para uns, pode não ser para outros. Nesse aspecto, Labrunie indaga e, ao mesmo tempo, esclarece:

> Mas – ainda resta a questão – evidente para quem? Para qualquer indivíduo, para um expert no assunto que envolve a invenção? Nem um, nem outro. Para ter atividade inventiva, a invenção não pode ser óbvia ou evidente para um técnico no assunto (LABRUNIE, 2007, p.117).

3.2.10 Técnico no assunto

Mas quem seria esse técnico no assunto? Como elucida Labrunie, é o *"homme du métier"* e, nas palavras de Philipp, citando A. Chavanne e J.J. Burst, "trata-se de um técnico de nível médio, que possui conhecimentos e capacidade médias [sic] dentro de sua área de atividade" (PHILIPP, 2006, p.9).

Portanto, o técnico no assunto é alguém com conhecimentos medianos sobre um determinado tema e não um grande especialista ou expert na matéria. No caso da Indústria da Moda, especificamente, o técnico no assunto vai variar de

acordo com o tipo de invenção que esteja sendo protegida. Por exemplo, para se saber se um tecido tecnológico, utilizado na Indústria da Moda ou não, possui atividade inventiva, o técnico no assunto para responder a questão será indicado em função do tipo de tecnologia empregada.

Cabe notar, entretanto, que, para fins de análise de patenteabilidade, os técnicos/examinadores do INPI que avaliam se as invenções depositadas perante aquele órgão são dotadas de atividade inventiva, ou de ato inventivo precisam ter, no mínimo, mestrado na área correspondente.

3.2.11 Efeito técnico

Esse é outro conceito que não é definido pela LPI. E o curioso é que ele se refere a uma questão "técnica", mas sem sequer ser citado na lei atual em relação a patentes. Na realidade, a expressão é usada na LPI somente para indicar quais formas não podem ser registradas como *marca*, entre elas aquela que não possa ser "dissociada do efeito técnico"[37].

Mas, apesar de essa expressão não ser usada na lei atual com relação a patentes, tanto as leis anteriores – o Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945 e o Código de Propriedade Industrial (CPI), Lei nº 5.772/1971 –, bem como os atos normativos do INPI (pelo menos desde o AN nº 17, de 11 de maio de 1976, incluindo as atuais Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente[38] e de Exame de Modelo de Utilidade[39]), fazem referência ao "efeito técnico" com relação a *patentes*, mas sem também defini-lo.

Barbosa (2007), ao discorrer sobre soluções técnicas, pondera, a partir do exame do texto de Vander G. Haeghen que "efeito técnico é a função entre a

---

[37] Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico

[38] Resolução da Presidência nº 262 de 13 de janeiro de 2011

[39] Resolução da Presidência nº 298 de 2012

solução técnica e o resultado". (BARBOSA, 2007, p.40). Mas o que seria exatamente "função" nessa definição?

Aparentemente, a melhor forma de compreender o significado da expressão "efeito técnico" é por meio da leitura dos textos que se referem ao antigo Decreto-Lei nº 7.903/45, que fazia referência a esse requisito quando mencionava uma exceção expressa no inciso 5º, do seu art. 8º, sobre invenções não patenteáveis:

> Art. 8º Não são privilegiáveis:
> [...]
> 5º) a justaposição de órgãos conhecidos, a simples mudança de forma, proporções, dimensões ou de materiais, salvo se dai resultar, no conjunto, um efeito técnico imprevisto (BRASIL, 1945, grifo nosso).

Pontes de Miranda (1977), comentando esse dispositivo legal, explica porque o "efeito técnico" precisa ser imprevisto:

> (e) Se não há criação, não há invenção. Há criação sempre que há *plus* em relação ao acervo industrial, intelectual, da época; aliás, do momento. Se há efeito técnico imprevisto, ainda que se trate de simples justaposição de objetos conhecidos, ou mudança de forma, ou de proporções, ou de dimensões, ou de materiais, há criação; e a invenção pode ser patenteada. *Aliter*, se não há tal efeito, ou se tal resultado para produção, ou para o consumo, não ocorre; porque então incide o art. 8º, inciso 5º, do Decreto-Lei n. 7.903. Efeito imprevisto, porque se qualquer técnico do ramo industrial poderia *prever* e *obter* o efeito (M. Rotondi, Lezioni di Diritto Industriale, 301 s.), não há invenção patenteável (PONTES DE MIRANDA, 1977, p.298, grifo do autor).

Apesar de o complemento "imprevisto" não mais fazer parte explicitamente da expressão "efeito técnico" tal como usada atualmente, no que diz respeito às patentes, essa exigência continua valendo para que a invenção possa ser protegida. Afinal, se ela decorrer "de maneira *evidente ou óbvia* do estado da técnica", ou seja, de maneira prevista, a invenção não é patenteável.

Já com relação às marcas, particularmente as tridimensionais (3D), a existência de um efeito técnico (independentemente de ser previsto) no que

concerne a **forma** que se quer proteger, impede que ela seja registrada como marca. Justamente por isso a LPI prevê, em seu artigo art. 124, inciso XXI, que:

> Art. 124 – Não são registráveis como marca:
>
> [...]
>
> XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico (BRASIL. 1996, grifo nosso).

Para exemplificar o efeito técnico mostramos um mesmo produto – sabonete[40] – apresentado sob duas formas: uma sem efeito técnico e outra com. O sabonete DOVE, cuja forma não está associada a qualquer efeito técnico (e nem é de uso comum), foi registrada como marca 3D, conforme ilustrado na Figura 14. Por seu turno, a forma do sabonete ilustrado na Figura 15 está diretamente associada ao seu efeito técnico massageador e, portanto, teve o respectivo pedido de registro **como marca 3-D indeferido pelo INPI, com base no art. 124, XXI, da LPI:**

Figura 14 – Sabonete DOVE

(a) Marca 3D Registro nº 821398377 (b) Imagem do Sabonete DOVE

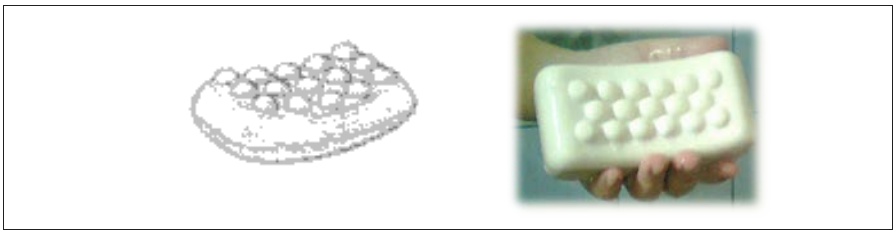


Figura15 – Sabonete massageador

(a) Ped. de Registro nº 826633404, indeferido, e (b) Imagem de um sabonete massageador

[40] Apesar de “sabonetes” não estarem entre os produtos da Indústria da Moda, eles têm certa afinidade com ela e atendem o propósito de demonstrar a diferença em questão.

3.2.12 Aplicação Industrial (“servir de tipo de fabricação industrial”)

Já vimos dois requisitos de patenteabilidade de uma invenção: a novidade e a atividade inventiva. O terceiro é sua “aplicação industrial”, ou seja, a invenção deve ser passível de ser produzida industrialmente. Labrunie (2006) entende que dos três requisitos este é o mais fácil de definir e verificar (2006, p.70). Com efeito, e diferentemente de vários dos conceitos que vimos até agora, não deve haver dúvida com relação ao uso da expressão "aplicação industrial" no texto do art. 15 da LPI, que trata da questão:

> Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

De qualquer forma, vale trazer a ressalva feita por Di Blasi (2002) com relação a esse requisito. Segundo ele, "o termo utilização industrial não se aplica à invenção que é útil para a indústria, mas sim à que é utilizável pelo processo industrial. Sendo assim, utilização industrial significa tudo o que pode ser objeto de exploração industrial" (DI BLASI, 2002, p.131).

No que concerne à Indústria da Moda, cabe salientar que trabalhos manuais e artesanais não possuem proteção por meio de patentes e nem de desenho industrial, justamente por não possuírem essa “aplicação industrial", ou seja, não serem fabricados industrialmente. Contudo, determinados artesanatos podem contar com outro tipo de proteção. As Rendas DIVINA PASTORA e CARIRI PARAIBANO, por exemplo, foram protegidas como Indicação Geográfica (IG).

3.2.13 Originalidade

Considerando que o termo “originalidade” tem significado próprio na área de moda, é interessante apresentar inicialmente o entendimento de um dos pensadores mais relevantes da atualidade nessa área – o filósofo francês Gilles Lipovetsky.

Em seu livro, O Império do Efêmero (2014), Lipovetsky não chega a definir propriamente a originalidade, mas ele a relaciona ao não conformismo, à fantasia e à excentricidade. A originalidade seria então o contraponto à uniformidade na moda. Nesse sentido, durante muito tempo, mais precisamente até o surgimento da Alta Costura em meados do século XIX, a uniformidade na moda foi o padrão, e a originalidade era limitada “aos acessórios da toalete” (LIPOVETSKY, 2014, p 121).

A Alta Costura então despontou invertendo essa tendência. Nesse aspecto, segundo Lipovetsky, “a originalidade de conjunto [e não mais apenas dos acessórios de toalete] torna-se imperativa, impõe-se como um fim último *a priori*.” (LIPOVETSKY, 2014, p 121). Ou seja, teria sido nesse momento que a originalidade teria ganhado uma importância significativa na moda e consagrado seu valor.

Mas, apesar de a originalidade na moda ter se consolidado com o surgimento da Alta Costura, isso não significa que criações de outros segmentos, menos luxuosos e sofisticados, não possam ser dotadas de originalidade. De qualquer modo, devido à forma cíclica de resgate de criações de épocas anteriores (“revivals”), intrínseca à indústria da moda, a originalidade propriamente dita não é materializada com tanta frequência na moda.

Tendo apresentado esse breve conceito sobre o significado de originalidade na moda, passamos a examinar as acepções desse termo de acordo com a LPI e a LDA.

Na LPI, o conceito de “originalidade” está relacionado apenas aos Desenhos Industriais e é citado somente no art. 111, *in verbis*:

> Art. 111. O titular do desenho industrial poderá requerer o exame do objeto do registro, a qualquer tempo da vigência, quanto aos aspectos de novidade e de originalidade (BRASIL, 1996, grifo nosso).

Como se verifica, o art. 111 não define o que seria considerado "originalidade". Por esse motivo e como a palavra “original” é empregada várias vezes no texto da LPI, buscamos a partir daí inferir o significado de originalidade quando aplicado aos desenhos industriais.

Ocorre que a palavra “original” possui mais de um significado e, na LPI, ela é utilizada de duas formas distintas: "(1) como o primeiro, inicial, originário, primitivo; [...] (2) que tem caráter próprio; que não procura imitar nem seguir ninguém"[41]. Os caputs dos arts. 27 e 97, bem como o parágrafo único deste, servem para exemplificar esses dois sentidos utilizados pelo legislador para a mesma palavra:

> Art. 27. Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original [inicial, originário] e o benefício de prioridade deste, se for o caso.
>
> Dos Desenhos Industriais Registráveis
>
> Art. 97. O desenho industrial é considerado original [que tem caráter próprio] quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores.
>
> Parágrafo único. O resultado visual original [que tem caráter próprio] poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos (BRASIL, 1996, grifos nossos).

Nessa última acepção, Barbosa (2010) faz uma ressalva interessante. Em seu texto, o autor esclarece que a originalidade nos desenhos industriais é um requisito autônomo, diferente daquele do da novidade e que, para satisfazê-lo, "a obra ornamental" [...] "deve destacar-se – quanto ao aspecto da aparência global – *significativamente* das anterioridades" (BARBOSA, 2010, p.27, grifo do autor).

Com relação ao Direito Autoral, cabe observar que a originalidade não é um requisito explícito na Lei nº 9.610/1998 (LDA). Na realidade, da LDA consta apenas o termo "original", o qual é empregado nas mesmas duas acepções utilizadas na LPI, como pode ser observado pelo texto dos arts. 9º e 10, entre outros, daquela lei:

> Art. 9º À cópia de obra de arte plástica feita pelo próprio autor é assegurada a mesma proteção de que goza o original [inicial, originário].
>
> Art. 10. A proteção à obra intelectual abrange o seu título, se original [que tem caráter próprio] e inconfundível com o de obra do mesmo gênero, divulgada anteriormente por outro autor (BRASIL, 1998, grifos nossos).

[41] Definições extraídas do Dicionário Aurélio Eletrônico 100 anos

Essa dualidade também foi comentada por Santos (2014), que a explica de outra maneira. Segundo ele, o termo “original” na LDA pode significar:

> (a) a criatividade, no sentido de caráter de criação intelectual individual ou aporte da personalidade do autor, ou
>
> (b) a autoria, no sentido da origem intelectual da obra (ou originação), qualquer que seja o nível de criatividade (SANTOS, 2014, p.126-7).

Mesmo seu conceito não sendo uniforme e nem estando explícito na LDA, Santos (2014) afirma que a originalidade é considerada “o requisito nuclear da tutela legal”, tanto no direito de autor, como no de *copyright*[42] (SANTOS, 2014, p.126).

Verifica-se, assim, que apesar de a originalidade ter significados ligeiramente distintos no que diz respeito à Filosofia da Moda e à Propriedade Intelectual, ela é essencial tanto para a proteção por desenho industrial como por Direito Autoral.

3.2.14 Forma plástica e Conjunto de linhas e cores

Essas duas expressões – forma plástica e conjunto ornamental – estão presentes no art. 95 da LPI, o qual define o que é desenho industrial para fins de proteção[43]:

> Art. 95 - Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial (BRASIL, 1996, grifos nossos).

Tal como ocorre com o conceito de originalidade, a LPI também não define o que seria exatamente uma “forma plástica”. Curiosamente, essa definição

---

[42] O *copyright* originou-se na Inglaterra, em 1710, com o Estatuto da Rainha Ana sobre os *rights of copy* (direitos de cópia) e foi adotado por países anglo-saxões e pelos Estados Unidos da América. Nas palavras de José de Oliveira Ascensão, “o *copyright* parte da obra: proíbe a cópia. O Direito de Autor parte da criação: protege o autor” (ASCENSÃO, 2014, p.29).

[43] O significado do termo “ornamental” será abordado no item seguinte.

não é facilmente encontrada nem mesmo na internet, mas há décadas Pontes de Miranda (1977) já apresentara um conceito que continua atual. Segundo ele, "*forma plástica* é a forma no espaço tridimensional" (MIRANDA, p.428), enquanto que o "conjunto ornamental" de linhas e cores é a forma gráfica, bidimensional, que pode ser aplicada a produtos/suportes quaisquer.

Para facilitar a compreensão dos dois conceitos, apresentamos abaixo, nas Figuras 16 e 17, respectivamente um exemplo de uma "forma plástica tridimensional" e outro de uma estampa/ "conjunto ornamental", ambos protegidos por DI:

Figura 16 – Bolsa da grife Gucci

(a) Imagem da bolsa criada pela artista Frida Giannini para a empresa Guccio Gucci S.p.A. (b) Registro DI 6701326-0 protegendo a "configuração aplicada à bolsa" (forma tridimensional do produto).

Figura 17 – Estampa de Donatella Versace para Gianni Versace S.p.A.

(a) Registro DI 302012006776-6 para "Padrão ornamental aplicado em elemento decorativo";
(b) O padrão ornamental protegido pelo DI 302012006776-6, aplicado em Lenço da grife Versace; e
(c) O mesmo padrão ornamental aplicado a uma camisa da grife.

Considerando que o registro de desenho industrial pode abarcar duas formas de apresentação – tridimensional e bidimensional –, dependendo do objeto a ser protegido, o registro será concedido pelo INPI, com uma das duas descrições abaixo:

1) Para as **formas plásticas (tridimensionais)**:

   “Configuração aplicada a...”

2) Para as formas **bidimensionais**, que consistam em **conjuntos de linhas e cores**:

   “Padrão ornamental aplicado a...”.

Trata-se, assim, da aparência externa do objeto que se quer proteger, seja ele tri ou bidimensional.

3.2.15 Ornamental

Como visto acima, a palavra ornamental é usada tanto em relação aos desenhos industriais, sejam eles formas plásticas tridimensionais ou combinações de linhas e cores (bidimensionais).

Em princípio, "ornamental" diz respeito a ornamento, algo que embeleze ou enfeite. Inclusive, alguns autores, tais como Frederico Cunha (2000), entendem desta forma. Contudo, acreditamos não ser exatamente este o significado do termo, tal como utilizado na LPI. Nesse sentido, Gaiarsa (2014) afirma que o real significado da palavra "ornamental" na LPI é um aspecto polêmico (GAIARSA, 2014, p.12) e ele se posiciona assim sobre a questão:

> O significado comum da palavra “ornamental” relaciona-a a efeito decorativo, obtido por um enfeite, adorno, adereço ou ornamento. Mais uma vez surge a percepção leiga de uma condição de aspecto agradável, embelezamento, aformoseamento. “Quem tem bom gosto faz belos ornamentos” seria uma frase cabível ao se falar de efeito ornamental.

> Novamente não há motivo para que se insira beleza ou arte na discussão. Assim como gosto não se discute, “ornamental” na lei não carrega significado de beleza ou arte.
>
> A lógica mostra que, no sentido empregado no texto da lei, ornamental é claramente o contraponto de funcional, e nada mais do que isso (GAIARSA, 2014, p.13).

Em nosso entendimento, a afirmação de Gaiarsa (2014) no sentido de que, tal como empregado na LPI, "ornamental" seja o contraponto de "funcional", é perfeitamente lógica. Com efeito, a LPI não exige do examinador um juízo de valor estético com relação às "formas plásticas ornamentais” e aos “conjuntos ornamentais de linhas e cores", para que possam ser protegidos por desenho industrial. Na realidade, a LPI exclui dessa proteção (além das formas necessárias, comuns ou vulgares e as contrárias à moral e aos bons costumes) aquelas que sejam determinadas essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. Portanto não sendo técnico ou funcional seria considerado "ornamental". Por isso, entendemos que a colocação em questão faz sentido.

Não obstante, o entendimento de Cunha (2000) a respeito do significado da palavra ornamental na LPI não pode ser desconsiderado, pois também tem lógica. Com efeito, Cunha afirma que forma ornamental é "aquela cuja leitura visual tende a provocar uma sensação de harmonia ou exprime uma boa estética, causada pela composição de suas linhas, e que tanto pode ser baseada na simetria quanto no equilíbrio de seus elementos componentes" (CUNHA, 2000, p.28). Cabe notar que ele não defende que o objeto seja dotado de "beleza ou arte", mas sim de "boa estética". E assim ele ensina como os examinadores devem proceder no exame desse requisito:

> Já o objeto que não apresenta uma forma que revele característica ornamental pode provocar uma indiferença no observador e não atrair a atenção do consumidor. Mas também não será isto que o examinador deverá considerar: ele deverá limitar-se a proceder uma avaliação da existência de <u>qualidades estéticas</u> (harmonia, simetria, equilíbrio e concordância nas linhas) [...] (CUNHA, 2000, p.30, grifo nosso).

Pelo exame dos textos entendemos que Gaiarsa (2014) classifica como ornamental tudo que não seja funcional. Por sua vez, Cunha (2000) define como

ornamental aquilo que não seja funcional e que provoque uma sensação de harmonia ou exprima uma boa estética. Se não é essencialmente funcional ou técnico, é porque tem características estéticas e, portanto, o objeto seria considerado "ornamental". Assim sendo, entendemos que as opiniões dos dois especialistas não são conflitantes.

De qualquer forma, para evitar discussões envolvendo definições subjetivas, a OHIM *(Organization for the Harmonization of the Internal Market)*, órgão da União Europeia, resolveu a questão adotando a expressão "caráter individual" para o requisito do aspecto visual do objeto passível de proteção, evitando, assim, discutir-se sobre o que seja beleza ou arte (GAIARSA, 2014, p.13).

3.2.16 *Design* vs. Desenho Industrial

É oportuno trazer de início a definição de Desenho Industrial dada pelo *International Council of Societies of Industrial Design*[44] (ICSID), citada na primeira obra de Cunha (2003) sobre Desenhos Industriais:

> *Desenho Industrial* é uma atividade criativa cujo objetivo é determinar as propriedades formais dos objetos produzidos industrialmente. Por propriedades formais não se deve entender apenas características exteriores mas, sobretudo, as relações estruturais e funcionais que fazem de um objeto (ou de um sistema de objetos) uma unidade coerente, tanto do ponto de vista do produtor como do consumidor. O *design* industrial abrange todos os aspectos do ambiente humano condicionado pela produção industrial (CUNHA, 2003, pg. 15, grifo nosso).

Apesar de as expressões “desenho industrial” e “*design* Industrial” estarem empregadas no texto acima como equivalentes, é importante ressaltar que, como alerta Gaiarsa (2014), "desenho industrial" e *"design"* não devem ser usados como sinônimos. Ainda segundo o autor, "a palavra inglesa *'design'*, cuja tradução exata para o português não existe, é próxima a 'projeto', ou seja, *design* é algo muito mais amplo" do que o conceito de desenho industrial. A título de esclarecimento, o

[44] Organização internacional sem fins lucrativos, fundada em 1957, que reúne sociedades e organizações profissionais de todo o mundo eventos e patrocina iniciativas em todo o mundo para proteger e promover os interesses da profissão de desenhista industrial. Fonte: http://www.icsid.org/about/about.htm.

autor apresenta o esquema ilustrado na Figura 18, o qual indica como a doutrina específica da área de *Design* entende o significado dessa palavra (GAIARSA, 2014, p.12):

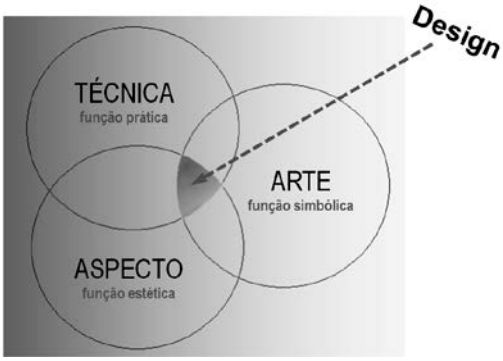


Figura 18 - Conceito de *design* de Objeto[45]

A título de complementação, Gaiarsa (2014) afirma:

> A lei é clara, o registro de DI protege o aspecto visual perceptível de um produto, seja ele em 3 dimensões ou em 2 dimensões. Não protege o *design*, que é algo muito mais amplo do que apenas o efeito perceptível pelo sentido da visão [...](GAIARSA, 2014, p.12).

Contudo, essa discussão não é nova. Já em 1993 (ou seja, antes da implementação da atual LPI), quando do XIII Seminário Nacional da Propriedade Industrial, Brandão (1993) se preocupou em diferenciar os dois termos. Em sua palestra, a *designer* explicava que desenho e *design* são duas palavras que não se confundem, já que representam conceitos distintos. "Desenho é basicamente representação" [equivale a *drawing*, em inglês e *dibujo*, em espanhol], enquanto "[p]rojeto é essencialmente concepção" [equivale a *design*, em inglês e *diseño*, em espanhol]. Resumindo, ela afirma que "*concepção* é a palavra chave: o *design* se ocupa com o problema de como devem ser as coisas, criando objetos que cumpram objetivos" (BRANDÃO, 1993, p.66).

[45] Fonte: GOMES FILHO (2006) *apud* GAIARSA (2014).

Backx (2013), em sua tese de doutorado sobre *Design* e Propriedade Intelectual, também aborda essa discussão e, para evitar confusão com relação ao alcance desses termos, ele define como eles são usados em seu texto. Nesse aspecto, ele adota *Design* e *Desenho Industrial*, com maiúsculas, como expressões equivalentes para definir o domínio do saber, curso ou disciplina e *design*, com minúscula, para definir projeto (BACKX, 2013, p.17-18). Já *desenho industrial*, em minúsculas, é utilizado para identificar a modalidade de proteção conferida pela LPI (BACKX, 2013, p.19).

Vale mencionar, ainda, que Backx (2013) ressalta que existem trabalhos publicados em que o termo *design* aparece como equivalente a desenho industrial, tal como nas obras de Cunha, publicadas originalmente em 2000 e 2002 e intituladas "A proteção legal do *Design*" Vol. I e II. Nesse sentido, cabe salientar que, apesar da abrangência do título dessas obras, Cunha faz a distinção entre os dois conceitos e, por todo o texto, quando se refere ao que é alvo da proteção da LPI, ele cita "objetos de *design*" (CUNHA, 2003).

Assim, e como entendemos que a expressão adotada por Cunha (2003) é de fácil compreensão, optamos por adotá-la neste trabalho, juntamente com as definições empregadas por Backx, em sua tese (2013). Encontram-se listados no Quadro 2 os termos e a respectiva leitura que foram adotados no presente trabalho:

Quadro 2

Diferenças entre *Design*, Desenho Industrial (com maiúsculas), *design*, desenho industrial (com minúsculas) e objeto de *design*

Design e Desenho Industrial	domínio do saber, curso ou disciplina
Design	projeto
desenho industrial (abreviado como DI)	modalidade de proteção conferida pela LPI
objeto de *design*	produto passível de proteção como desenho industrial (DI)

Fonte: elaboração própria

A título de exemplificação do uso dos dois últimos conceitos apresentados no Quadro 2, estão ilustrados na Figura 19 um sapato, objeto de *design*, passível de proteção por desenho industrial (DI) e o correspondente desenho industrial, tal como registrado perante o INPI:

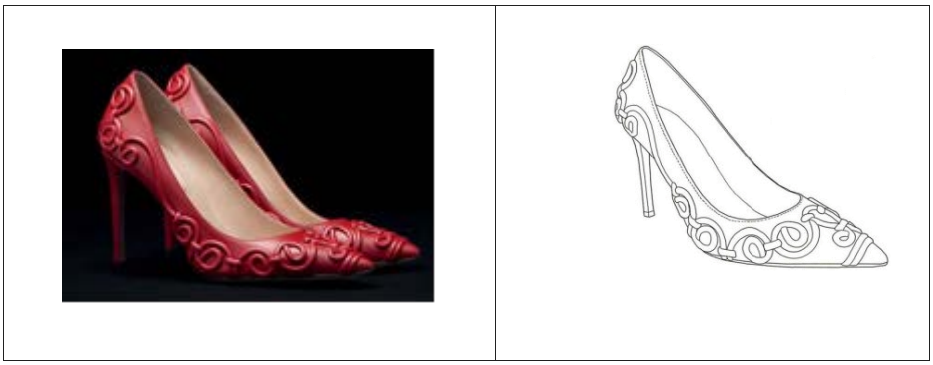


Figura 19– Sapato da grife Valentino

(a) Imagem do sapato objeto de *design* do autor/artista Stefano Sassi para a empresa Valentino S.p.A. (b) Registro DI 302013003400-3.

3.2.17 Anterioridade vs. Prioridade

Apesar de terem significados muito próximos, as expressões anterioridade e prioridade são usadas na Propriedade Industrial de forma muito específica e distinta.

De acordo com o **Princípio da Anterioridade** ou *"first to file"*, o INPI concederá uma determinada patente, desenho industrial ou marca ao primeiro requerente que fizer o pedido ("depósito"). Assim sendo, por via de regra, o direito caberá ao primeiro que solicitá-lo ao INPI. As primeiras exceções a esse princípio dizem respeito ao "usuário anterior" e estão previstas, respectivamente, para as patentes e marcas, no art. 45[46] e no § 1º do art. 129 da LPI[47]. De acordo com o art.

---

[46] Art. 45. À pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores. (...)

§ 2º O direito de que trata este artigo não será assegurado à pessoa que tenha tido conhecimento do objeto da patente através de divulgação na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgação.

[47] 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.

45, ao usuário anterior que, de boa fé, já explorava o objeto da patente antes da data do depósito, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus e nas condições anteriores. No caso das marcas, o § 1º do art. 129, prevê que será assegurado o “direito de precedência” ao registro ao usuário anterior que, de boa fé, já fizesse uso de marca idêntica ou semelhante, no Brasil, há pelo menos seis meses, contados da data do depósito ou da prioridade.

Outra exceção ao Princípio da Anterioridade é justamente o **Direito de Prioridade**, o qual está previsto não apenas na nossa lei interna, mas também na Convenção da União de Paris (CUP) desde sua primeira versão que data de 1883, bem como em outros tratados internacionais.

Como afirma Barbosa (2003, p.377-378), o Direito de Prioridade é um dos mais antigos princípios internacionais da Propriedade Industrial. Ele assegura ao titular estrangeiro um prazo para requerer seu pedido de patente, DI e/ou marca, em todos os países partícipes de um determinado tratado/convenção internacional, sem prejuízo da novidade e da anterioridade. De acordo com o art. 4º A (1) e C (1) da CUP[48], para as patentes de invenção e de modelo de utilidade, esse prazo é de doze meses e, para os desenhos industriais e marcas, de seis meses (outros atos preveem prazos diferentes).

Assim sendo, no caso de disputa entre dois pedidos de patente para o mesmo objeto/processo, ou para marca idêntica/semelhante, o INPI concederá o direito àquele que tiver reivindicado a prioridade (dentro dos prazos previstos pela lei), e não ao que primeiro que tiver feito o depósito no Brasil.

Uma importante ressalva que precisa ser feita é que o Direito de Prioridade não é uma garantia de que a patente ou a marca serão concedidas a quem as reivindicar; mas tão somente de que a data do primeiro depósito no exterior

---

§ 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.

[48] Art. 4º ** A . - (1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do direito de prioridade durante os prazos adiante fixados. (...)
C . - (1) Os prazos de prioridade acima mencionados serão de doze meses para invenções e modelos de utilidade e de seis meses para os desenhos ou modelos industriais e para as marcas de fábrica ou de comércio.

será levada em consideração pelo INPI para determinar o estado da técnica (no caso de PI, MU e DI) e a anterioridade (no caso das marcas).

3.2.18 Imitação vs. Reprodução

Por fim, a diferenciação de imitação e reprodução, que por vezes são usadas como sinônimos. Nesse aspecto, tanto o Dicionário Aurélio como o Houaiss trazem a expressão “reproduzir à semelhança de” como o primeiro significado de “imitar”.

Contudo, na área da Propriedade Intelectual, essas palavras possuem significados próprios, distintos. E como a LPI proíbe tanto a imitação quanto a reprodução com relação às marcas, bem como a “imitação substancial” em relação aos desenhos industriais, é importante que o significado de ambas seja apresentado. Nesse aspecto, tratando das diferenças entre imitação e reprodução, Pontes de Miranda (1971) faz diversas colocações interessantes e bastante elucidativas:

> A imitação é fato diferente da reprodução parcial, com a qual muito juristas a confundem. Quem imita não reproduz; quem reproduz vai além da imitação. [...](PONTES DE MIRANDA, 1971, p.243).
>
> Quem reproduz, produz de novo, o mesmo. [...] A imitação não via tão ao fundo. [...] Quem reproduz necessariamente põe o ilícito no lugar do lícito.
>
> Há imitação ainda se alguém consegue, sem inserir qualquer dos elementos da marca registrada, induzir em erro ou confusão. Noutros termos, pode haver imitação sem que nenhum dos elementos da marca tenham sido reproduzidos. (PONTES DE MIRANDA, 1971, p.42-3).

Com a diferenciação dos conceitos de imitação e reprodução finalizamos a discussão dos termos e expressões, que são usados em relação a mais de uma forma de proteção e que são passíveis de gerar erros de interpretação, e passamos para a primeira das diferentes formas de proteção pela Propriedade Intelectual a ser discutida: os Direitos Autorais.

3.3 Direitos Autorais

Os Direitos Autorais podem ser os grandes aliados dos artistas em geral, pois eles passam a existir com o nascimento da obra e não dependem de qualquer tipo de registro para seu reconhecimento. Assim, como o registro é de natureza facultativa, o simples fato de a obra artística, dotada de um mínimo de originalidade (WESTIN, 2013, p.31), ter sido criada e materializada, em data comprovada, vale como meio de prova de autoria e garante a proteção conferida pela lei e assegurada constitucionalmente.

De modo a demonstrar como e porque o Direito Autoral tem sido aplicado às criações da Indústria da Moda, precisamos abordar inicialmente alguns aspectos legais e conceituais.

3.3.1 A Legislação aplicável aos Direitos Autorais

De acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (LDA), os Direitos Autorais abrangem os Direitos de Autor e os que lhes são conexos. Os Direitos de Autor protegem as obras literárias, **artísticas** e científicas, bem como os programas de computador, enquanto os Conexos (também conhecidos como direitos análogos, vizinhos ou afins), são conferidos aos artistas intérpretes ou executantes, aos produtores fonográficos e às empresas de radiodifusão. Contudo, como mencionado na introdução do Capítulo 3 (Figuras 7 e 8), no que diz respeito aos Direitos de Autor, nos ateremos, neste trabalho, apenas à proteção das obras artísticas.

Em termos internacionais, a Convenção de Berna, relativa à proteção das obras literárias e artísticas, ou simplesmente Convenção de Berna, acordada em 1886, é a mais antiga a tratar do Direito de Autor, conferindo-lhe ampla proteção para solução de conflitos (FONSECA, 2011). Ela foi revista várias vezes, tendo a última revisão sido feita em Paris, em 24 de julho de 1971. Desde a criação da OMPI em 1967, a Convenção de Berna é administrada por aquela organização e atualmente conta com 168 países contratantes.

De acordo com o art. 2º da Convenção de Berna, são protegidas as **obras** literárias e **artísticas** que compreendam todas as produções do domínio literário, científico e artístico, **qualquer que seja o modo ou forma de expressão**. Assim sendo, em princípio, desde que as criações da Indústria da Moda sejam consideradas **formas de expressão artística**, não haveria impedimento para que elas fossem amparadas por Berna. Afinal, como indaga Westin, "como não proteger uma estampa original em um vestido, mas proteger um pôster ou um quadro artístico? Como proteger uma escultura e não proteger o *design* de uma joia?" (WESTIN, 2013, p.31).

Outro princípio básico da Convenção de Berna é o "tratamento nacional". Segundo Barbosa (2003), esse princípio prevê que as obras que têm origem em um país membro terão direito à mesma proteção que o outro membro conceder às obras de seus próprios nacionais. Contudo, no próprio país do autor deve sempre ser aplicado o direito nacional (BARBOSA, 2003, p.192). Na prática, o tratamento nacional significa que, sendo concedida no Brasil proteção pelo Direito Autoral, por exemplo, para um *design* de Moda de um brasileiro, um estrangeiro de um país que faça parte da Convenção de Berna, deverá ter aqui o mesmo tratamento, ou seja, suas criações deverão ser igualmente protegidas no Brasil.

Ainda com relação à legislação internacional, também é importante mencionar o Acordo TRIPs[49]. Segundo Ascensão (2014), atualmente, o TRIPs é o acordo decisivo, pois a Organização Mundial do Comércio (OMC) condiciona a participação no comércio internacional à aceitação dos termos do TRIPs. Por esse motivo, Ascensão (2014) entende que a OMC "tornou-se a entidade central reguladora dos direitos autorais" (ASCENÇÃO, 2014, p.40). Barbosa (2003) acrescenta que o TRIPs torna a Convenção de Berna obrigatória para todos os seus membros e mantém a duração **mínima** de 50 anos para proteção dos direitos autorais prevista por Berna. Portanto, os países podem estabelecer prazos maiores, mas nunca menores do que 50 anos (BARBOSA, 2003, p.202).

O Brasil aderiu à Convenção de Berna em 1922 e, posteriormente, aprovou o texto atual revisto em Paris em 1971, por meio do Decreto nº 75.699, de 6

[49] TRIPs - do inglês Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights ou em português Acordo sobre os Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – ADPIC.

de maio de 1975, com exceção do art. 6bis, relativo aos direitos morais do autor, que era uma condição de adesão facultativa. Como membro da OMC, o Brasil também aderiu ao Acordo TRIPs, através do Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994.

O conhecimento sobre essa proteção prevista por Berna e pelo TRIPs é relevante para o presente trabalho por diversas razões que serão discutidas ao longo do texto e, em particular, em vista do citado “tratamento nacional”. Nesse aspecto, cabe observar que os nacionais de países (como é o caso dos Estados Unidos) que não preveem proteção para algumas criações da Indústria da Moda, tais como os artigos de vestuário, por serem considerados “funcionais” e não ornamentais[50] (RAUSTIALA; SPRIGMAN, 2012, p.27), podem ter suas criações protegidas no Brasil, da mesma forma que um brasileiro teria.

3.3.1.1 Obras protegíveis e não protegíveis no Brasil

Para discutir se as criações da Indústria da Moda podem ou não ser protegidas no Brasil pelo Direito de Autor, vale antes lembrar que, como as ideias são concepções puramente abstratas, elas não podem ser registradas nem protegidas por qualquer meio (cf. item 3.2.1). Apenas quando se transformam em criações e são materializadas é que a proteção se torna possível. Assim, Silveira (2012), explica que o que se protege no Direito de Autor é o fruto da atividade criativa, quando essa atividade resultar em uma obra de caráter intelectual, capaz de ser “reconhecida como ela mesma” (SILVEIRA, 2012, p.12).

Em outras palavras, para uma criação da Indústria da Moda poder ser protegida pelo Direito de Autor, a criação/obra precisa ser original (cf. discutido no item 3.2.13). E mesmo que nem a LDA, nem a Convenção de Berna citem a originalidade como condição essencial para proteção das obras autorais, ela é considerada “o requisito nuclear da tutela legal” (SANTOS, 2014, p.126).

[50] Vide a respeito item 3.2.15.

Assim, além do requisito da originalidade, é preciso verificar se a LDA pode ser aplicada às criações da Indústria da Moda. Nesse aspecto, as obras que podem ser protegidas estão **exemplificadas** em seu art. 7º, abaixo transcrito:

> Art. 7º. São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, **tais como**:
>
> I – textos de obras literárias, artísticas e científicas;
>
> II – discursos, sermões, conferências;
>
> III – obras dramáticas e dramático-musicais;
>
> IV – coreografias e pantomimas;
>
> V – composições musicais, com ou sem letra;
>
> VI – obras audiovisuais;
>
> VII – obras fotográficas;
>
> VIII – desenho, pintura, gravura, escultura, litografia;
>
> IX – ilustrações, cartas geográficas;
>
> X – projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;
>
> XI – adaptações, traduções e outras transformações;
>
> XII – programas de computador;
>
> XIII – coletâneas, compilações, bases de dados (BRASIL, 1998, grifo nosso).

Cabe observar que, como a lista de obras intelectuais no art. 7º é apenas exemplificativa, nada impede que outras criações intelectuais sejam também protegidas. Nesse sentido, cabe lembrar que esse entendimento já existia durante a vigência da Lei 5.988/73, que antecedeu a atual LDA. A ementa abaixo transcrita, relativa a uma decisão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJ-DF), prevê, de forma clara e cristalina, a possibilidade de proteção de outras obras, além daquelas elencadas nos treze incisos do art. 7º da LDA:

> EMENTA:
>
> AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO AUTORAL.
>
> 1. CRIAÇÃO DA "FEIRA DE AMOSTRAS DO COMÉRCIO E DA INDÚSTRIA DE TAGUATINGA - FACITA".
>
> 2. SEU COMPETENTE REGISTRO.
>
> 3. ALCANCE DO DISPOSTO NO ART. SEXTO, SS/ITENS, DA LEI 5.988/73. 1. **As hipóteses elencadas nos doze itens do art. sexto, da lei 5.988/73, são meramente exemplificativos, e não taxativas, razão pela qual não esgotam, de sua proteção, as possíveis obras intelectuais de criação do espírito**, como no caso em concreto, a da idealização e concretização da "Feira de Amostras do Comércio e da

> Indústria de Taguatinga-FACITA", de cujo registro cuidou, inclusive, seu idealizador. 2. De outro modo, a decisão rescindenda, ao acolher o pedido declaratório de direito autoral, não o fez com ofensa à literal disposição legal - art. sexto, ssss/itens, Lei 5.988/73 -, sobre a qual, sequer, ocorre divergência jurisprudencial. Rejeitada a preliminar de carência ao pedido rescisório. Convertido o depósito em multa a favor da parte ré. Ônus processuais da parte autora. Maioria.
>
> Processo: AR 22887 DF. Relator(a): EDMUNDO MINERVINO
>
> Julgamento: 14/12/1994. Publicação: DJU 14/06/1995 Pág. 8.227. (BRASIL, 1995, grifo nosso).

Assim sendo, a decisão acima reforça o entendimento de que é possível que criações da Indústria da Moda – desde que originais – possam ser inseridas no rol das obras artísticas protegíveis. Esse entendimento é ainda reforçado, *contrario sensu,* pelo fato de o art. 8º da LDA **enumerar**, **de forma categórica**, as obras que **não** podem ser protegidas, entre as quais, **não** constam as criações da Indústria da Moda:

> Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei:
>
> I – ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais;
>
> II – esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios;
>
> III – formulários em branco;
>
> IV – textos legislativos e jurisprudenciais;
>
> V – informações de uso comum, como calendários, agendas, cadastros;
>
> VI – nomes e títulos isolados;
>
> VII – aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras.

Uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), reconhecendo a violação dos Direitos Autorais do *designer* de bolsas e acessórios Gilson Martins, sobre modelos de bolsas que haviam sido copiadas/imitadas e comercializadas pela C&A Modas, foi escolhida para exemplificar a possibilidade de aplicação da LDA às criações da Indústria da Moda. Os trechos do Acórdão relativos ao reconhecimento dos Direitos Autorais do *designer* estão transcritos abaixo e as bolsas objeto de registro na Escola de Belas Artes estão ilustradas na Figura 20, a seguir:

> EMENTA: Ação de Indenização. Alegação de comercialização não autorizada de produtos similares aos criados pelo Primeiro Autor, vendidos pela Segunda Demandante. R. Sentença de Procedência Parcial.
>
> I - Análise conjunta do Recurso de Apelação da Ré e o Recurso Adesivo da Parte Autora. Diversas matérias jornalísticas apontando o Primeiro Suplicante como **famoso designer de bolsas** e apresentando fotografias de vários modelos por ele criados, alguns com autoria de criação reclamada na demanda. **Desenhos das bolsas "Boca" e "Chinelo de Dedo" que foram ainda objeto de registro de direitos autorais na Escola de Belas Artes**.
>
> II - Laudo Pericial atestando que as bolsas comercializadas pela Ré caracterizam **reproduções das criações** do Primeiro Autor. Modelos de bolsa em questão que possuem características e detalhes próprios (novidade e originalidade), cuja criação pode ser atribuída ao Primeiro Suplicante.
>
> III - **Violação dos direitos autorais do Primeiro Demandante**, configurando danos de ordem moral e material, com repercussão na Sociedade Autora criada para venda desses produtos. Exegese dos artigos 7º, 28 e 29 da Lei nº 9.610/98. [...]
>
> V - Danos materiais decorrentes da **comercialização indevida** perpetrada pela Demandada que deverão ser devidamente reparados, cobrindo os prejuízos sofridos pela Sociedade Autora.
>
> Apelação Cível n° 0072174-63.2004.8.19.0001, Quarta Câmara Cível – TJ-RJ, Relator: Des. Reinaldo Pinto Alberto Filho (grifos do original sublinhados; grifos nossos em negrito).

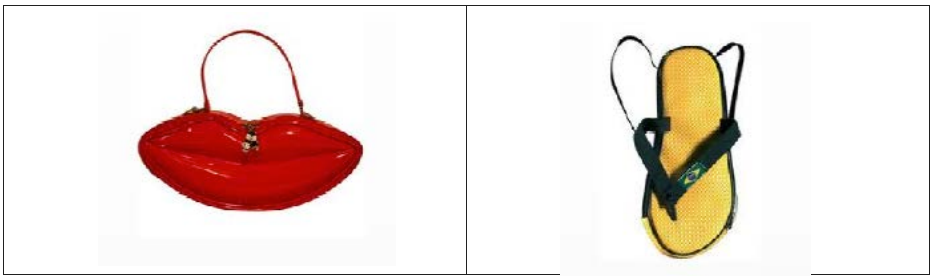


Figura 20 – Bolsas de Gilson Martins, objeto de registro de Direitos Autorais na Escola de Belas Artes

(a) Bolsa "Boca" registrada em 05.10.2000; (b) Bolsa "Chinelo" registrada em 22.07.2003[51]

Como se vê, Berna prevê que as obras artísticas serão protegidas, independentemente do modo ou forma de expressão e, mesmo não havendo na LDA proteção explícita, não existe uma proibição específica e, ademais, já existe decisões judiciais aplicando a LDA às criações originais da Indústria da Moda (BORTMAN, 2010). Assim sendo, é certo que esse amparo legal pode ser buscado. A questão é saber se qualquer criação da Indústria da Moda pode ser considerada uma "obra artística", de forma que a LDA possa sempre ser aplicada.

[51] Fonte: fotos dos autos do processo

3.3.1.2. Obras originárias e derivadas

No art. 5º, inciso VIII, alíneas ‘f’ e ‘g’ da LDA estão definidas, respectivamente, as obras originárias e derivadas, as quais merecem ser comentadas, devido à possibilidade de aplicação desses conceitos às práticas e mecanismos de criação na Indústria da Moda.

As obras originárias ou primígenas nada mais são do que aquelas obras intelectuais inéditas compostas ou criadas por um autor (art. 5º, VIII, f). Já as obras derivadas são as que nascem da **transformação** de uma obra originária, resultando em uma criação intelectual nova (art. 5º, VIII, g). De acordo com FRAGOSO (2009), “[a] característica da obra derivada é aparecer como uma nova obra, adaptada ou não a uma nova forma de expressão” (FRAGOSO, 2009, p.171). Isso significa que a obra derivada pode, ou não, se materializar na mesma forma de expressão, *e.g.,* uma obra literária pode ser transformada em outra obra literária distinta ou em uma peça teatral. Mas não é toda transformação que pode ser considerada uma obra derivada, já que esta, mesmo incorporando a obra primígena, precisa ser dotada de originalidade suficiente para ser percebida, e consequentemente protegida, como uma nova obra.

Nesse sentido, é importante notar que, conforme ressalta Santos, “quando o Legislador brasileiro se refere à ‘criação nova’, o que se exige é que a obra posterior seja distinta da obra preexistente, ou seja, que ela tenha sua individualidade e que não constitua mera reprodução da anterior” (SANTOS *apud* BARBOSA, 2013).

Por isso, o conceito de obra derivada está intimamente relacionado com o de “transformação criativa”. Segundo Santos, trata-se esta de um “processo pelo qual é gerada uma nova forma de expressão, que incorpora elementos substanciais de uma obra preexistente, mas que constitui uma obra nova original.” Assim, ela é bem mais do que uma simples modificação ou melhoramento da obra originária (SANTOS *apud* BARBOSA, 2013).

Além de Barbosa, Santos cita os ensinamentos de Ascensão para reforçar seu entendimento sobre transformação criativa:

> A transformação é, pois, a criação de uma obra original, mas que parte da essência criadora de uma obra preexistente. Nesse sentido, se pode dizer que a obra derivada incorpora a obra preexistente (ASCENSÃO *apud* SANTOS, 2009, p.143, grifo nosso).

Com relação à proteção das obras derivadas, o item 3 do art. 2º da Convenção de Berna prevê que elas serão protegidas como originais, sem prejuízo dos direitos do autor da obra original. Da mesma forma, o art. 7º, inciso XI, da LDA equipara às obras originais, para fins de proteção, “as adaptações, traduções e outras transformações” (que constituem “obras derivadas”), desde que apresentadas como criação intelectual nova.

É importante observar que nem o art. 2º de Berna, nem o art. 7º da LDA mencionam a expressão “obras derivadas”, mas citam, exemplificativamente, as diferentes transformações que as obras originárias podem sofrer, como explica Victor Drummond, ao comentar os ensinamentos de Carlos Rogel Vide (VIDE; DRUMMOND, 2010, p.28).

Com relação à possibilidade de transformação de uma obra originária por um terceiro, Fragoso ensina que o autor da obra derivada depende da autorização prévia do autor original para proceder a qualquer tipo de transformação (FRAGOSO, 2009, p.171) e que os direitos do criador da obra originária são mantidos íntegros. O art. 29; III, da LDA traz essa previsão nos seguintes termos:

> Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como:
>
> III - a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações (BRASIL, 1998).

Justamente por incorporar a obra originária e necessitar da autorização do autor desta, alguns doutrinadores, como o espanhol Carlos Rogel Vide, entendem que a obra derivada seria dotada de uma originalidade relativa (VIDE, 2010, p.27), o que nos parece fazer bastante sentido.

Assim, em síntese, a obra derivada poderia ser definida como uma transformação criativa, dotada de originalidade relativa, que incorpora a obra preexistente e que, justamente por isso, depende de autorização do autor da obra originária; e, por ser considerada uma nova obra, goza de proteção tal qual a primígena.

3.3.1.2.1 Releitura

Como o próprio nome indica, releitura é uma nova leitura, uma interpretação diferente que se dá a algo[52]. Nesse sentido, Myrrha (2009), ensina que uma obra de arte pode ser interpretada de diversas formas, o que significa que podem existir diversas releituras dessa mesma obra. E ela assim explica o que é reler uma obra:

> Reler uma obra é totalmente diferente de reproduzi-la, pois é preciso interpretar bem aquilo que se vê e exercitar a criatividade. Ao recriar uma obra não é necessário empregar a mesma técnica usada pelo artista na obra original. Na releitura de uma pintura podemos utilizar outras formas de expressão artística como o desenho, a escultura, a fotografia ou a colagem. O mais importante é criar algo novo que mantem um elo com a fonte que serviu de inspiração. [...] Há inúmeros casos de grandes artistas que a utilizaram para se aperfeiçoar, homenagear seus mestres ou alguma obra em especial [...] (MYRRHA, 2009).

Sobre essas homenagens, Myrrha cita como exemplo a pintura “Almoço na Relva”, de Édouard Manet, a qual serviu de inspiração para o quadro de Pablo Picasso “Almoço na Relva – Depois de Manet”. Lwdvig (2014) complementa citando mais duas releituras da obra originária de Manet: outra do próprio Picasso sobre sua releitura inicial e a do pintor inglês contemporâneo, Nicholas de Lacy-Brown.

Também na Moda o termo releitura é amplamente utilizado para indicar a transformação de uma obra de arte em roupas e acessórios, sendo inclusive título de livro sobre o assunto: “Moda e Arte: releitura no processo de criação”, de Dinah Bueno Pezzolo. Nesta obra, Pezzolo (2013) cita o famoso vestido criado pelo estilista Yves Saint Laurent, na década de 1960, cuja estampa teve como base o

[52] Dicionário Aurélio Eletrônico 100 anos

quadro de Piet Mondrian, ambos reproduzidos na Figura 21 abaixo. Nas palavras da autora. “[a]ssim, [Yves Saint Laurent] transformou em moda a obra de Mondrian” (PEZZOLO, 2013, p.154):

Figura 21 – Vestido de Yves Saint Laurent com estampa inspirada na obra de Piet Mondrian ao fundo[53]

Mas independentemente de como esse uso seja classificado no universo da moda – inspiração, releitura e/ou homenagem –, o importante é que, em termos jurídicos, ele pode ser considerado uma “obra derivada”, pois se trata de uma transformação criativa, autônoma e com individualidade, e incorpora a obra preexistente, sem, contudo, reproduzi-la[54]. Entretanto, especificamente com relação ao exemplo acima, como não se tem notícia de uma possível autorização dos herdeiros de Mondrian para a adaptação da obra por Saint Laurent (conforme previsto pelo art. 29, III, da nossa LDA), entendemos que esse vestido – para efeitos da lei brasileira – seria classificado como uma “obra derivada sem autorização”.

Porém, nesse caso, a falta de autorização do autor da obra originária retiraria da nova obra a proteção a que uma obra derivada autorizada faria jus. Nesse sentido, cabe observar que, como não se tem notícia de qualquer doutrina ou decisão judicial sobre o assunto, este é um exercício interpretativo pessoal desta autora.

[53] Em 1965, Yves Saint-Laurent criou uma série de vestidos com base nos quadros de Piet Mondrian, que foram um enorme sucesso e se tornaram atemporais (ROUPAS, 2011).

[54] Observe-se que os retângulos não são exatamente iguais e na mesma disposição que os da pintura original ao fundo.

3.3.1.3 Direitos morais e patrimoniais

No Direito Autoral, o criador/autor, seja da obra originária, ou da derivada (autorizada), é o titular dos direitos personalíssimos sobre suas criações, tanto dos direitos **morais** como dos **patrimoniais**.

Os direitos morais estão previstos no Título III, Capítulo II, da LDA, nos arts. 24 a 27, merecendo ser particularmente citados os direitos enumerados no art. 24, com destaque para os incisos II e IV, que preveem o direito do autor de ter seu nome indicado ou anunciado quando da utilização de sua obra, bem como o direito de conservar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações:

> Art. 24. São direitos morais do autor:
>
> I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;
>
> **II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra;**
>
> III - o de conservar a obra inédita;
>
> **IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam** prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra;
>
> V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada;
>
> VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem;
>
> VII - o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado.
>
> § 1º Por morte do autor, transmitem-se a seus sucessores os direitos a que se referem os incisos I a IV.
>
> § 2º Compete ao Estado a defesa da integridade e autoria da obra caída em domínio público.
>
> § 3º Nos casos dos incisos V e VI, ressalvam-se as prévias indenizações a terceiros, quando couberem (BRASIL, 1998, grifos nossos).

Acrescente-se que, por força do art. 27 da LDA, os direitos morais do autor são irrenunciáveis e inalienáveis, “verdadeira extensão dos direitos da personalidade”, como explica Eboli (2005). Mas, além de irrenunciáveis e inalienáveis, existem outras características fundamentais dos direitos morais que

podem ser depreendidas da leitura do Capítulo II da LDA, que trata desses direitos. Bittar (1998) enumera essas características, explicando os respectivos significados:

> Características fundamentais desses direitos são a pessoalidade; a perpetuidade; a inalienabilidade; a imprescritibilidade e a impenhorabilidade. De início, são de natureza pessoal, inserindo-se nessa categoria direitos de ordem personalíssima; são também perpétuos ou perenes, não se extinguindo jamais; são inalienáveis, não podendo, pois, ingressar legitimamente no comércio jurídico, mesmo se o quiser o criador, pois deles não se pode dispor; são imprescritíveis, comportando, pois, exigência por via judicial a qualquer tempo; e, por fim, são impenhoráveis, não suportando, pois, constrição judicial (BITTAR, 1998, p.52).

Por seu turno, os **direitos patrimoniais** estão previstos no Capítulo III (do mesmo Título III), nos arts. 28 a 45 da LDA, entre os quais destacamos os artigos 28, 29, 33 e 41, cujo conteúdo pode ser extensível às criações da Indústria da Moda.

Segundo o art. 28, cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, **artística** ou científica. Isso significa que o autor pode usar sua obra da maneira que melhor lhe convier, inclusive explorá-la, licenciá-la e cedê-la. Por sua vez, o já citado art. 29 estabelece a necessidade de autorização prévia e expressa do autor para a utilização de sua obra, por quaisquer modalidades, o que quer dizer que ele pode proibir terceiros de fazer uso da obra. Nesse aspecto, o art. 29 traz uma lista exemplificativa dessas modalidades de uso, que dependem de autorização, merecendo destaque o inciso I:

> Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como:
>
> I - a reprodução parcial ou integral (BRASIL, 1998).

Assim, por o art. 29 não conter uma lista exaustiva, e partindo-se do pressuposto de que criações da Indústria da Moda podem contar com a proteção autoral, as criações originárias dessa indústria devem depender de autorização prévia para serem **reproduzidas** ou **imitadas**.

A título de exemplo, de acordo com a notícia publicada na versão eletrônica da Revista Exame (Exame.com), a marca de varejo *fast-fashion* Nasty Gal divulgou uma foto da cantora Taylor Swift em uma rede social alegando que a roupa

que ela vestia era da Nasty Gal (DEARO, 2015). Entretanto, rapidamente o erro foi percebido. A roupa usada por Taylor Swift não era da Nasty Gal, mas sim a original da grife de luxo francesa Balmain, lançada anteriormente em desfile desta grife, conforme ilustrado na Figura 22. Portanto, a roupa da Nasty Gal, ilustrada na Figura 23 à direita (a qual foi produzida tanto em tecido branco como em preto), era uma cópia reproduzida não autorizada da criação da Balmain:

Figura 22 – Roupa da grife Balmain
(a) Taylor Swift; (b) Modelo em desfile da grife[55]

Figura 23– Modelo da Nasty Gal vestindo a cópia da roupa original[56]

Assim sendo, entendemos que as “criações” das redes de *fast-fashion*, tais como a ilustrada na Figura 23, que não possuem autorização do autor da criação originária para serem reproduzidas, infringiriam o disposto no inciso I, do já citado art. 29, da LDA.

Além do mais, o art. 33 reafirma a necessidade de autorização para utilização de obra alheia, acrescentando que “[n]inguém pode reproduzir obra que não pertença ao domínio público, a pretexto de anotá-la, comentá-la ou **melhorá-la**, sem permissão do autor”. Assim, especificamente para a Indústria da Moda, nem a **melhoria** de uma peça justificaria sua utilização sem autorização do autor, a menos que ela já esteja em domínio público.

---

[55] Fonte da Imagem: <http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/marca-copia-roupa-rouba-os-creditos-e-depois-paga-mico>.

[56] Fonte da Imagem: <http://www.look.co.uk/fashion/why-taylor-swifts-balmain-jumpsuit-has-caused-a-50-frenzy>.

Nesse sentido, cabe lembrar que, de acordo com o art. 41 da LDA, os direitos patrimoniais do autor caem em domínio público após 70 (setenta) anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento. Também cabe reiterar que apenas os direitos patrimoniais do autor caem em domínio público, mas nunca os direitos morais, que são inalienáveis e imprescritíveis.

3.3.2 A utilização do Direito Autoral na Indústria da Moda

Já é pacífico o entendimento no sentido de que, entre as criações da Indústria da Moda, as estampas de um modo geral (ARAÚJO, 2014), os desenhos de personagens – que podem ser aplicados a todo e qualquer tipo de artigo de moda – e o *design* de joias (MORAES, 2012, p.76; 107; BACKX, 2012, p.5) podem ser protegidos pelo Direito Autoral. Até nos Estados Unidos, onde a proteção autoral é muito restrita, as estampas em geral (desde que originais), por poderem ser dissociadas de seus suportes materiais, bem como as joias, por serem consideradas ornamentais, são passíveis de proteção e de registro (RAUSTIALA; SPRIGMAN, 2012, p.27-8).

Outras criações da Indústria da Moda, independentemente de terem sido objeto de registro de DA ou não, têm tido a proteção autoral reconhecida no Brasil pela via judicial. Isso ocorreu, por exemplo, com as bolsas do *designer* Gilson Martins (cf. decisão citada no item 3.3.1.1) e com as peças de vestuário, da franqueada da grife Max Mara, as quais foram utilizadas, sem autorização, pelo Shopping Center Cidade Jardim, em publicidade para o Dia das Mães no ano de 2009 (ilustrada na Figura 24). Trechos da sentença em que são resumidos tanto o objeto da ação, como o reconhecimento do direito autoral da franqueada da grife Max Mara (AMW Comercial Ltda.) sobre as peças, estão reproduzidos após a figura:

Figura 24 – Publicidade do Shopping Cidade Jardim para o Dia das Mães de 2009, objeto da ação ajuizada pela grife Max Mara.

> [...] Neste passo, em 9 de abril de 2009, a autora cedeu gratuitamente à empresa de publicidade L'Officiel, para publicação em editorial da revista Vogue daquele mês ou do subsequente, as peças de vestuário feminino de sua nova coleção identificadas no controle interno nº 1642, no qual a autora comprova que tais peças eram mercadorias para divulgação e que foram entregues a Eduardo Farias, assistente do diretor de produção da L'Officiel, Zuel Ferreira, especificamente para figurarem em editorial. Prossegue dizendo que se surpreendeu ao ver na imprensa suas peças de vestuário a serviço de anúncio do réu.
>
> [...]
>
> Existe farta prova documental da utilização das peças de vestuário da autora nos anúncios do réu. A propriedade de tais peças está sob a guarida do inciso XXII, do artigo 5º, da Carta Magna, e a comprovada violação deste direito exige reparação.
>
> [...]
>
> Cabe trazer à tona outra observação da autora: "A propriedade imaterial consubstanciada em modelos de coleção são bens vivos de curta duração e por isto mesmo sua exibição deve ser gerida, protegida e administrada por quem tem direito exclusivo de divulgação, no caso, a autora". Incidem os artigos 102 e 103 da Lei 9.610/98, Lei dos Direitos Autorais. A criação de peças de vestuário é amplamente considerada hoje criação artística, no mundo industrial e globalizado. Os estúdios de Milão, Paris e Nova Iorque recrutam os melhores designers de moda do mundo.
>
> [...]
>
> Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação para condenar o réu a pagar à autora R$ 102.000,00, a título de danos morais, e a pagar o valor igual ao da veiculação e produção dos anúncios, a título de danos materiais para a autora, com base no art. 269, I, do Código de Processo Civil. 27.09.2010
>
> A.O. Processo 011.09.119585-4, 1ª Vara Cível - Foro Regional XI – Pinheiros. Juiz Régis Rodrigues Bonvicino (grifos nossos).

Quanto ao registro propriamente dito do objeto da criação, é importante mencionar que ele pode ser feito, diretamente pelo interessado, na Escola de Belas Artes (EBA) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)[57]. Como exemplos, ilustrados nas Figuras 25 e 26, estão dois certificados de registros feitos na EBA/UFRJ. O primeiro refere-se a uma boneca, da *designer* Jose Jonas de Farias Cabral, licenciada para uso em diversos tipos de roupas e mochilas infantis e o segundo é relativo a joias elaboradas pela *designer* Lica Vincenzi, a partir da escrita de crianças:

Certificado de Registro ou Averbação

"DESENHO ESTILIZADO DE BONECA DE MOÇA DE CABELOS CASTANHOS"

DADOS DO REQUERENTE

Figura 25 – Certificado de Registro ou Averbação da Personagem da *designer* Jose Jonas de Farias Cabral no Escritório de Direito Autoral da Fundação Biblioteca Nacional

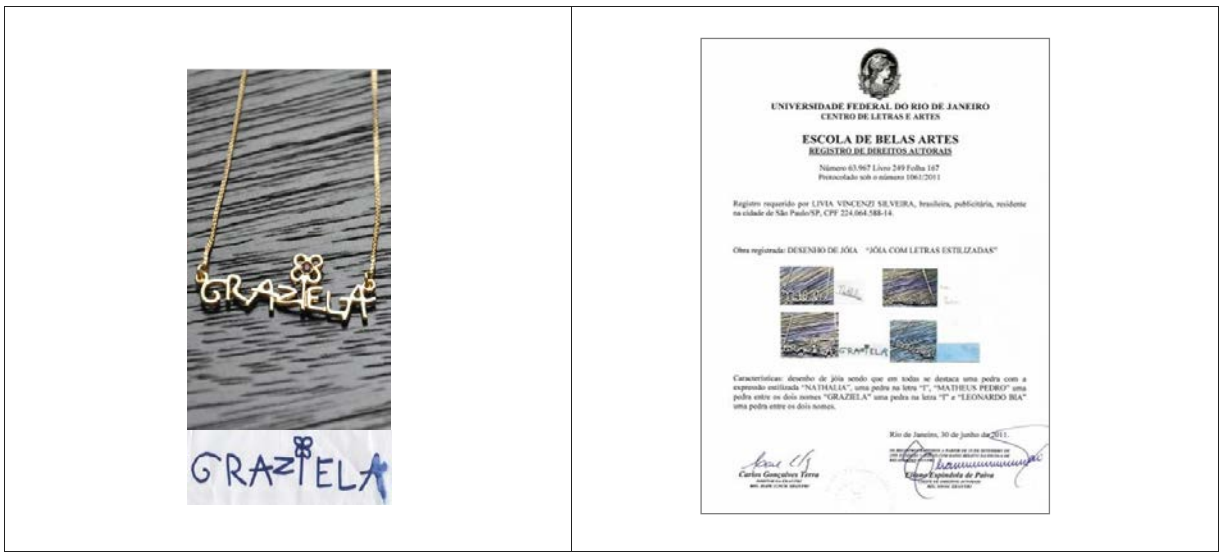


Figura 26 – Joias da *design*er Lica Vincenzi protegidas por registro de Direito Autoral

(a) Colar "Graziela"; (b) Certificado de Registro de Direitos Autorais na Escola de Belas Artes da UFRJ – nº 63.967 Titular: Lica Vincenzi

[57] As instruções para registro estão no site da EBA/UFRJ: <http://www.eba.ufrj.br/index.php/servicos/direitos-autorais>.

Como já mencionado anteriormente, o registro de Direito Autoral é facultativo para ser usado, caso necessário, como prova de anterioridade da criação (mas nem por isso deixa de ser importante). Como é um registro meramente declarativo, ele não é constitutivo de direito e pode ser questionado por outro autor que possua desenho igual ou semelhante, comprovadamente anterior.

Para ilustrar a importância da evidência de anterioridade, abaixo um caso de disputa sobre a autoria de uma estampa, que apesar de não ter sido registrada na EBA/UFRJ, a anterioridade foi confirmada por meio de provas. O caso ganhou os noticiários e uma matéria detalhada na Revista Veja Rio, de 29 de outubro de 2008, conforme ilustrado na Figura 27. Uma grife de moda lançou uma estampa praticamente idêntica à que uma concorrente havia lançado dois anos antes. Em sua defesa, o acusado da cópia afirmou que a estampa não era originária da grife que o acusava. Na verdade, a estampa havia sido criada entre as décadas de 60 e 70 pela fábrica alemã Pausa. Um pedaço da estampa com a assinatura da fábrica alemã foi apresentada pelo acusado como prova de que quem o acusava também não era o autor da estampa e a disputa acabou em acordo (WURM, 2008).

Figura 27 – Matéria da Revista Veja Rio, de 29 out. 2008: A Guerra das Estampas

(a) Os vestidos com os tecidos com a estampa da discórdia; (b) a prova da anterioridade exibida

Em vista do exposto, apesar de não existir na legislação nacional, nem nos acordos e convenções internacionais qualquer menção à proteção das criações da Indústria da Moda pelo Direito Autoral, tanto a doutrina como a jurisprudência têm entendido que algumas dessas criações são merecedoras de proteção (MORAES, 2012; WESTIN, 2013; p.33, ARAÚJO, 2014). Desse modo, desde que originais e com anterioridade comprovada, várias criações vêm sendo protegidas pelo Direito de Autor, ainda que sem qualquer registro formal.

A questão é: será que o Direito de Autor pode ser aplicado a toda e qualquer criação da Indústria da Moda? Essa é uma pergunta que não tem uma resposta objetiva. Com efeito, se por um lado a LDA permite tacitamente a proteção das criações da Indústria da Moda, por outro, é preciso lembrar que esta é uma indústria dinâmica, da qual a cópia, de certa forma e até certo grau, faz parte e, portanto, não pode ser totalmente “engessada”. Afinal, para ser considerado “moda” é preciso que muitos estejam usando e se muitos estão usando é porque o original foi copiado ou pelo menos imitado; quando isso acontece, uma nova “moda” é criada e novamente “seguida”. E é essa dinâmica que é a mola mestra desse mercado.

Por esse motivo, entendemos que as criações da Indústria da Moda deveriam ter uma proteção específica, pois o tempo de proteção previsto pelo Direito Autoral para que a obra caia em domínio público – a vida do autor mais 70 anos após sua morte – não é condizente com o dinamismo dessa indústria.

3.4. Patentes

A Patente é um título de propriedade temporária, conferido pelo Estado ao depositante do pedido (que pode ser o próprio inventor, ou outra pessoa física ou jurídica a quem tenham sido cedidos os direitos da invenção), para que o titular impeça terceiros de praticar atos, tais como fabricação, comercialização, uso, venda, etc., relacionados à matéria protegida pela patente. A patente é, portanto, um direito outorgado pelo Governo, o qual garante ao titular exclusividade de exploração do objeto da invenção (DI BLASI, 2002, p.29).

Na realidade, ocorre uma troca entre o inventor e o Estado. O inventor descreve, detalhadamente, seu invento para o INPI – que é a autarquia estatal responsável pela concessão de direitos de Propriedade Industrial no Brasil – e, em troca, o INPI concede a esse inventor o direito de explorar seu invento, em todo território nacional, com exclusividade. Na prática, isso significa que esse inventor terá a garantia de poder impedir o uso de sua invenção por terceiros não autorizados durante o prazo de vigência da patente. Findo esse prazo, a patente cai em domínio público, de modo que a tecnologia ou processo por ela protegidos beneficie a sociedade como um todo.

Essa proteção está prevista pelo art. 42 da LPI, que estabelece:

> Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:
>
> I - produto objeto de patente;
>
> II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.
>
> § 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.
>
> § 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

As Patentes de Invenção (PI) protegem os inventos que atendam aos requisitos de novidade[58], atividade inventiva[59] e aplicação industrial[60], enquanto as patentes de Modelo de Utilidade (MU) protegem o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo[61], que resulte em melhoria funcional no seu uso, ou fabricação. As Patentes de Invenção (PI) vigoram pelo prazo de 20 (vinte) anos e os Modelos de Utilidade (MU) pelo prazo de 15 (quinze) anos, contados da data de depósito.

Vê-se, assim, que apesar de a invenção já ser originariamente do inventor (podendo ele, inclusive, optar por mantê-la em segredo), ele só terá garantia de poder impedir terceiros de utilizar essa invenção sob qualquer forma, caso ele busque a proteção patentária perante o INPI e a respectiva patente lhe seja concedida.

3.4.1 Patentes históricas na Indústria da Moda

Durante as pesquisas para este trabalho verificamos a existência de inúmeras invenções patenteadas voltadas para a Indústria da Moda e de tamanha relevância que o tema mereceria uma dissertação específica para ele.

Apenas para se ter noção de há quanto tempo esse tipo de proteção vem sendo utilizado, Federman (2011) relata que, por volta de 1236, foi concedido um dos primeiros privilégios exclusivos que se tem notícia. Foi em Bordeaux, na França, e o privilégio foi concedido pelo prazo de 15 anos para a tecelagem e tingimento de tecidos de lã (FEDERMAN, 2011, p.27).

Quanto à **importância** das invenções históricas patenteadas, especificamente relacionadas à Indústria da Moda, na Figura 28 estão ilustradas, apenas a título de exemplo, cinco invenções que simplificaram a produção das

---

[58] Vide item 3.2.8

[59] Vide item 3.2.9

[60] Vide item 3.2.12

[61] Vide item 3.2.9

criações nessa indústria, ou as tornaram mais práticas (como o uso do fecho éclair, por exemplo), e continuam sendo usadas até os dias de hoje:

Figura 28 – Invenções históricas na Indústria da Moda
(a) Fecho éclair; (b) Carretel de linha; (c) Tesoura; (d) Máquina de Costura; (e) Tear

Além de invenções relativas a objetos e máquinas que **auxiliam** a produção das criações na Indústria da Moda, por meio dos estudos realizados, pôde-se verificar que as patentes vêm sendo utilizadas nos últimos séculos também para proteger invenções referentes a **artigos produzidos** pela própria Indústria da Moda. Uma dessas invenções patenteadas foi a crinolina (*bustle*), que possibilitou as armações das saias de anquinhas. De acordo com Fogg (2013), a crinolina teria sido patenteada na Grã-Bretanha em 1856 (FOGG, 2013, p.11). Contudo, as pesquisas feitas através da base Google Patents indicaram que o norte-americano Alexander Douglas é que teria sido o primeiro a patentear um *bustle*[62] em 1857, cujo uso e a respectiva Patente Nº 17082, de 21 de abril de 1857, estão ilustrados na Figura 29:

[62]Fonte da imagem: < http://www.timelines.ws/1855_1859.HTML>

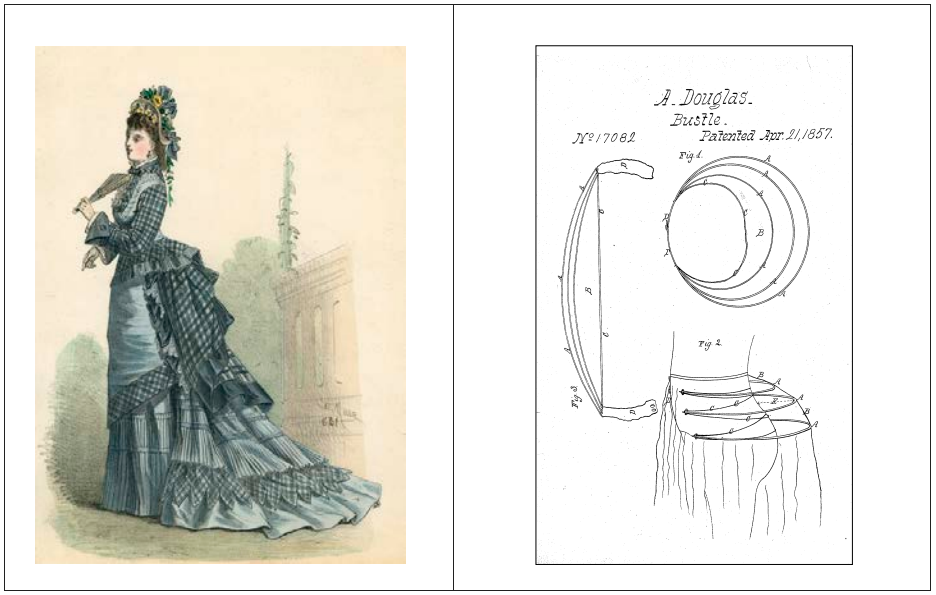


Figura 29 – "*Bustle*" (crinolina) –

(a) Vestido armado com a crinolina [63] (b) Patente nº 17082, de 21 de abril de 1857, de Alexander Douglas [64]

Em 1859, outro norte-americano, Barron Davis, patenteou um *Improvement in bustles*, conforme consta na Figura 30, a qual ilustra o uso desse aperfeiçoamento em um vestido, ao lado de duas páginas da respectiva patente:

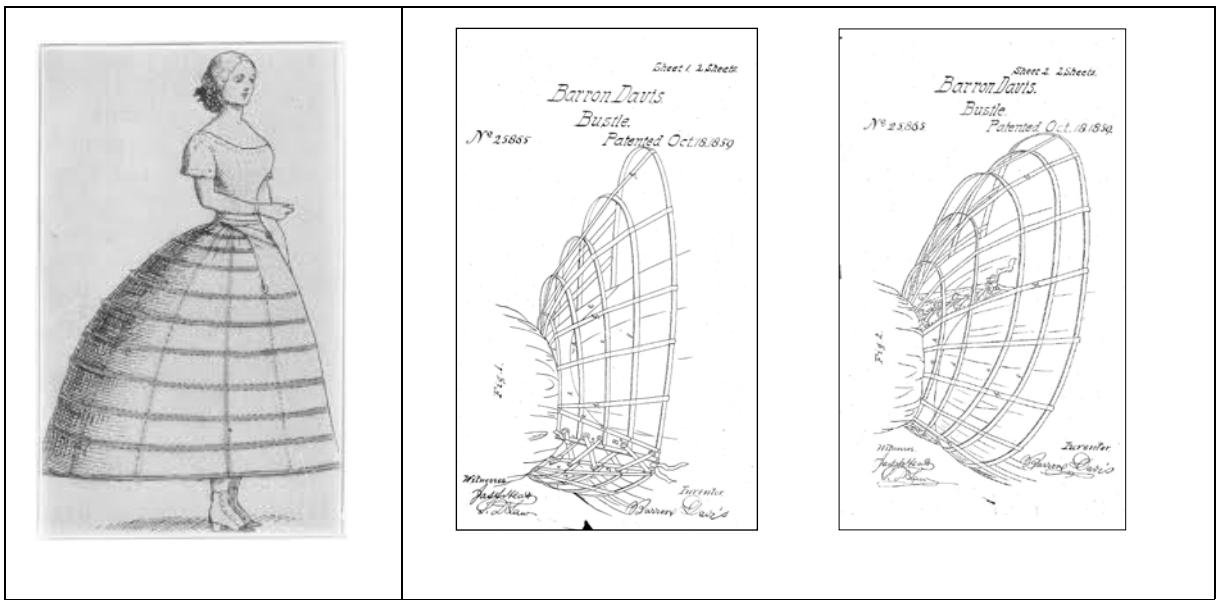


Figura 30– *Improvement in bustle*

(a) Exemplo do uso do artefato [65] (b) Cópias das duas páginas da Patente nº 25,865, de 18 de outubro de 1859, de Barron Davis [66]

[63] Fonte da imagem: <http://www.google.com/patents/US17082>

[64] Fonte da imagem: <https://www.pinterest.com/isabellalisboa/htv-s%C3%A9c-xix/>

Em 1893, uma patente para um suporte de seios (*“breast supporter”*), ilustrada na Figura 31, foi concedida nos Estados Unidos, à norte-americana Marie Tucek e, em 1914, a primeira patente de um soutien, conforme ilustrado na Figura 32, foi concedida naquele mesmo país a outra mulher, Mary Phelps Jacob:

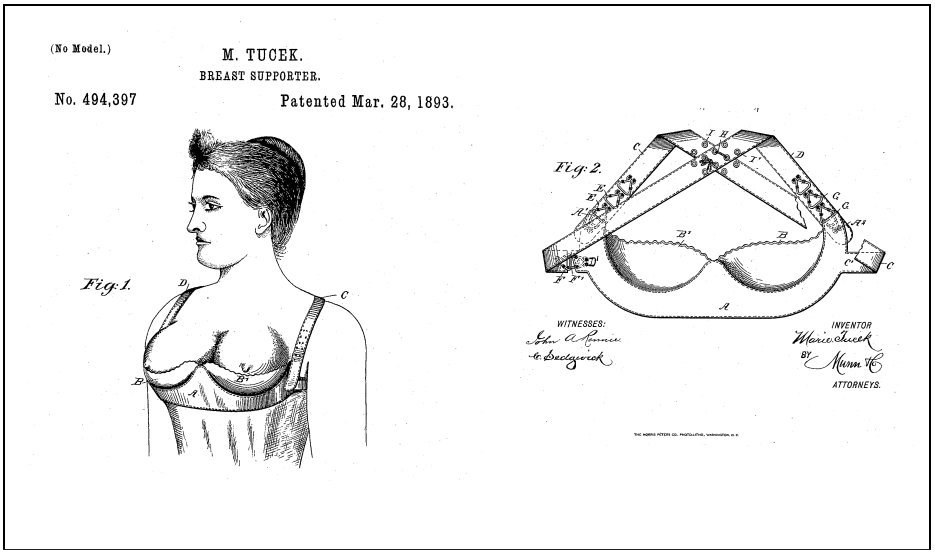


Figura 31 - Patente nº 494,397, concedida nos Estados Unidos em 1893, a Marie Tucek para um suporte de seios [67]

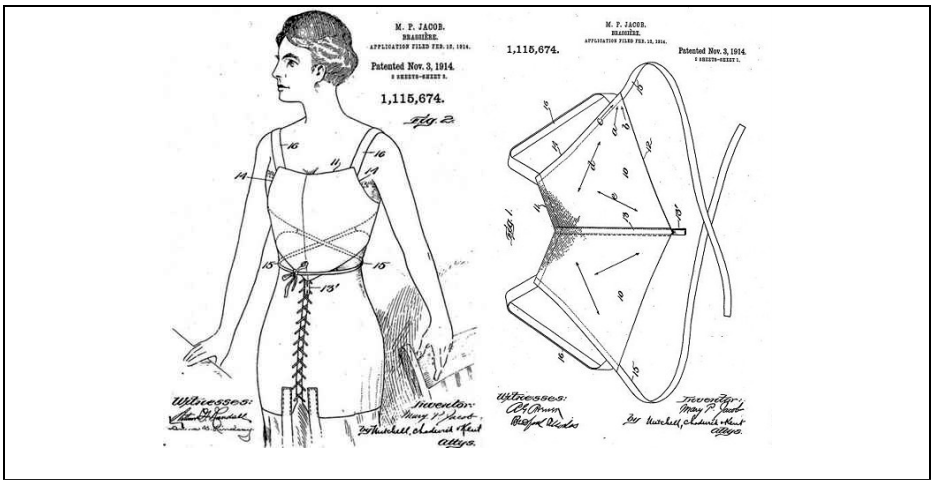


Figura 32 - Patente nº 1,115,674, de soutien, concedida nos Estados Unidos em 1914, a Mary Phelps Jacob[68]

---

[65] Fonte da imagem: <https://www.pinterest.com/source/youngsdesigners.com/>

[66] Fonte da imagem: <http://www.google.com/patents/US25865>

[67]Fonte da imagem: <http://www.google.com/patents/US494397>

[68]Fonte da imagem: < http://www.google.com/patents/US1115674>

Apenas pelos exemplos apresentados nas Figuras 28 a 32, já é possível perceber que a patente é uma forma de proteção antiga e importante para a Indústria da Moda. Contudo, nessa indústria, grande parte das invenções patenteadas não são sequer percebidas pelos consumidores, pois muitas vezes elas não são materializadas na forma de um novo objeto, mas sim de uma nova tecnologia e/ou de um novo processo utilizado para o desenvolvimento de novos produtos.

Na indústria têxtil, por exemplo, foram inúmeras as inovações de fios e tecidos que surgiram no último século e continuam surgindo, praticamente todas identificadas por marcas registradas, tais como LYCRA®, TACTEL®, NEOPRENE®, SUPLEX®, DRI FIT®, entre muitas outras. Contudo, dificilmente o público em geral tem conhecimento da existência da proteção patentária por trás dessas marcas. Daí a importância de se discutir esse assunto, que é complexo e técnico, de forma prática e simples, principalmente por meio de exemplos, não só das patentes revolucionárias, mas também daquelas mais comumente protegidas nos segmentos da Indústria da Moda analisados neste trabalho.

3.4.2 A utilização das patentes nos cinco segmentos da Indústria da Moda

3.4.2.1 Indústria Têxtil

Em 16 de fevereiro de 1937, a empresa norte-americana E. I. Du Pont de Nemours and Company, gigante do setor químico, patenteou um fio sintético, invisível, resistente e durável, o qual foi denominado “nylon”, uma nova “seda sintética”. A invenção do nylon desencadeou uma verdadeira revolução na indústria, especialmente na de moda feminina, tendo sido aplicado principalmente na confecção de meias finas (meias-calças) e em peças de lingerie (HÄNSLER, s/d). O produto foi lançado na Exposição Mundial de 1939, em Nova York, e foi sucesso absoluto de mercado. A Figura 33 mostra o fio e sua principal aplicação inicial – as meias de nylon:

Figura 33 – Nylon

(a) Embalagem com Meia de nylon (b) Carretel com de nylon
(c) Propaganda do nylon da década de 1940

Na medida em que as aplicações da fibra de nylon foram se tornando conhecidas, novos tecidos e fios foram sendo desenvolvidos, tais como o jérsei, o tergal, o poliéster, o lastex e o fio elastano LYCRA®, este merecendo especial destaque.

O fio elastano, identificado pela marca LYCRA®, que era capaz de esticar até cinco vezes o seu comprimento e voltar à forma inicial, foi patenteado e introduzido no mercado em 1959 pela empresa DuPont. Em 2004, a marca foi vendida para a empresa Invista Technologies e até hoje ele continua sendo bastante utilizado na indústria têxtil e com muito sucesso. A Figura 34 ilustra um dos lançamentos mais recentes da empresa, que é o fio identificado pela marca LYCRA® XTRA LIFE. De acordo com a publicidade do produto, esse fio é resistente até dez vezes mais ao cloro, óleos bronzeadores e protetores solares, minimizando o desgaste e esgarçamento, em comparação com tecidos elastanos comuns:

Figura 34 – Marca LYCRA®XtraLife da Invista Technologies

(a) Logo LYCRA®XtraLife; (b) Propaganda do produto

Mais um exemplo de tecido/produto “inteligente”[69] patenteado é o fio EMANA® da Rodhia, ilustrado na Figura 35 abaixo. EMANA® é a marca que identifica o fio de poliamida 6.6 que incorpora minerais bioativos, com tecnologia de raios infravermelhos longos, que absorve o calor do corpo e “emana” raios infravermelhos longos de volta para a pele, oferecendo propriedades de termorregulação e melhorando a microcirculação sanguínea[70], o que ajuda a reduzir os sinais da celulite:

Figura 35 - Tecnologia do fio inteligente EMANA® da Rhodia para redução dos sinais da celulite
(a) Propaganda do fio (b) Forma de atuação da tecnologia em contato com o corpo

Entre tantos outros tecidos inteligentes, esse exemplo foi escolhido por ser uma invenção de três brasileiros: Tarcis Cordeiro Bastos, Thomas Canova, e Dany Bizaroli de Mendonça, cujo pedido foi depositado pela empresa brasileira Rhodia Poliamida e Especialidades Ltda., do Grupo Solvay.

As pesquisas efetuadas por meio do Google Patents revelaram um pedido de patente para uma “composição polimérica, processo de preparação de uma composição polimérica, artigo à base de uma composição polimérica, uso de um artigo à base de uma composição polimérica”, que é a descrição do “fio inteligente EMANA®”, depositado perante o INPI em 11.12.2008, sob o número PI0816538-6. Além de depositado no Brasil e anteriormente na França (sob os números

[69] De acordo com José da Conceição Padeiro, Consultor de Marketing da Rhodia Poliamida, tecido inteligente é todo aquele possua alguma função que exceda a sua função primária de tecido e que supra alguma exigência além da convencional (NEOTTE, 2013).

[70] Fonte: <http://www.rhodia.com.br/pt/mercados-e-produtos/catalogo-de-produtos/emana.html>

FR 08/04334 e FR 07/08724, de 30.07.2008 e 14.12.2007, respectivamente), o pedido foi depositado perante o Escritório Europeu de Patentes – EPO (sob o número EP 2402387 A1).

A patente foi concedida na União Europeia em abril de 2014 e, no Brasil, em 31.03.2015, foi publicada a notificação da entrada na fase nacional brasileira do pedido de patente internacional, depositado nos termos do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes – PCT. O prazo para requerimento do pedido de exame da patente é de 36 (trinta e seis) meses contado da data do depósito internacional.

3.4.2.2 Indústria de Confecções

As pesquisas efetuadas nas bases de dados do INPI e da LDSoft encontraram um número pequeno de patentes para artigos da indústria de confecções. A título de exemplo, selecionamos três dessas patentes, sendo duas de invenção e uma de modelo de utilidade.

A primeira é a patente PI 0001863-5 para um "vestuário de jeans dupla face e dupla vestimenta com tecido único", ilustrado na Figura 36, de titularidade da própria inventora, Jandira Alves dos Santos. O pedido foi depositado no INPI em 25.05.2000, tendo a patente sido concedida pela autarquia em 11.08.2009. Considerando que o prazo de proteção de patentes de invenção (PI) é de 20 (vinte) anos, contados da data do depósito, essa invenção estará protegida até 25.05.2020.

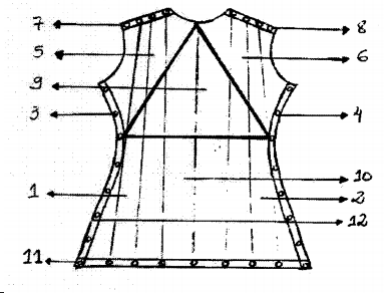


Figura 36 – Patente de Invenção PI 0001863-5 para "vestuário de jeans dupla face e dupla vestimenta com tecido único"

Os próximos dois exemplos são relativos a roupas íntimas, sendo o primeiro para homens e o segundo para mulheres. A patente PI 0116041-9, intitulada “roupas íntimas para homens com uma atadura de suporte ajustável”, desenvolvida para uso por esportistas ou por pessoas ativas (Figura 37), de autoria e titularidade de Peter Söderström, foi depositada em 07.12.2001 e concedida em 30.11.2010 (RPI 2082), a qual estará em vigor até 07.12.2021:

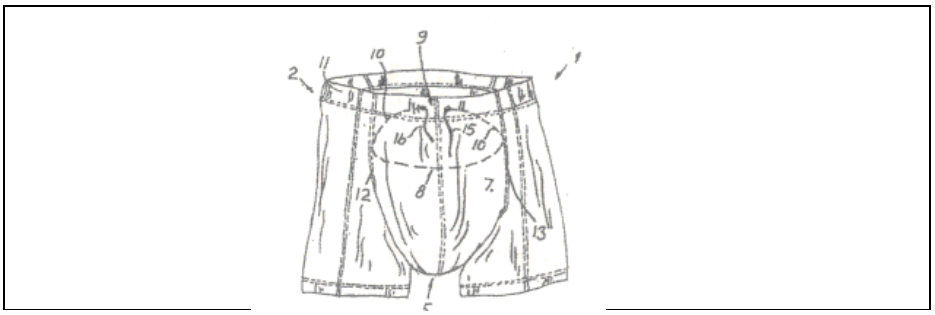


Figura 37 – Patente de Invenção PI 0116041-9, para “roupas íntimas para homens com uma atadura de suporte ajustável”

A terceira é a patente de modelo de utilidade MU 8402607-3, intitulada “disposição introduzida em enchimento para realce da região glútea” (Figura 38), de autoria e titularidade de Zander Benito Cochoni, depositada em 29.10.2004 e concedida em 18.03.2014 (RPI 2254). Como o prazo de proteção de patentes de modelos de utilidade (MU) é de 15 (quinze) anos, contados da data do depósito, essa invenção só cairá em domínio público em 29.10.2019:

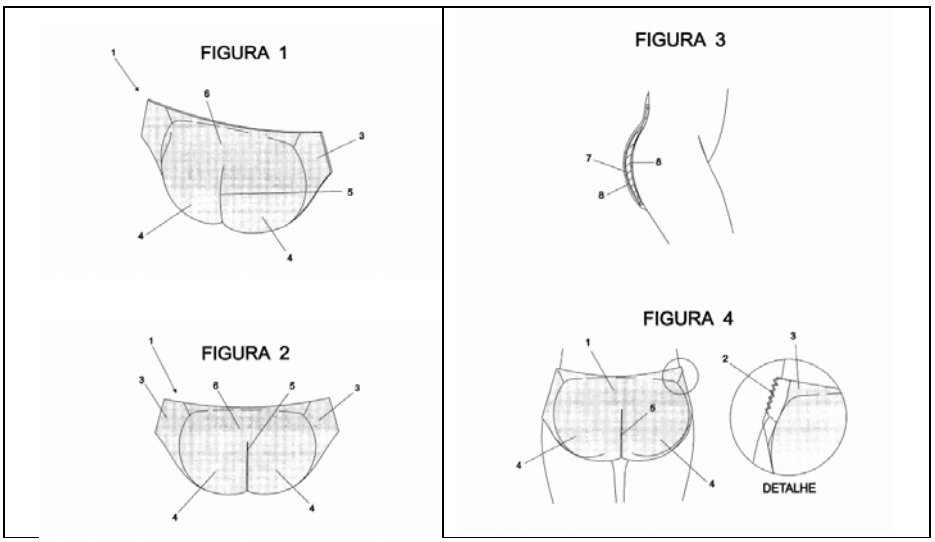


Figura 38 – Patente de Modelo de Utilidade MU 8402607-3, para “disposição introduzida em enchimento para realce da região glútea”

3.4.2.3 Indústria Calçadista

No que diz respeito à indústria calçadista, vale mencionar que a primeira patente de um artigo de moda foi concedida em 1937 na Itália ao estilista Salvatore Ferragamo (Figura 39): Na Figura 40, ao lado, estão ilustrados detalhes de uma patente para saltos, concedida em 1956, também a Ferragamo:

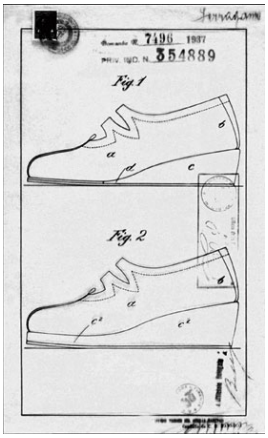


Figura 39 – Primeira patente de um artigo de moda na Itália – Sapato criado por Salvatore Ferragamo

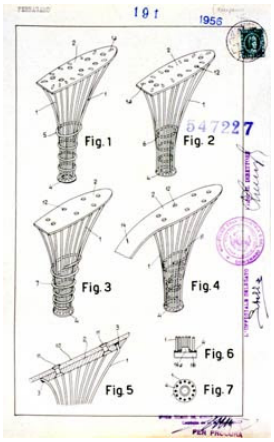


Figura 40 – Patente de saltos concedida a Salvatore Ferragamo

Dois outros exemplos de pedidos de patentes que envolvem tecnologia relacionada a saltos foram depositados no Brasil e demonstram como uma mesma ideia (saltos removíveis) pode ser implementada de formas diferentes e ser objeto de duas patentes distintas.

O primeiro pedido, PI 0701104-0, para um “calçado com salto removível”, ilustrado na Figura 41, foi depositado em 23.04.2007 e, em 06.09.2011, teve sua transferência deferida da inventora, Suelen Barbosa, para o novo titular, Cláudio Rocha de Araújo, e aguarda (em maio de 2015) a próxima publicação, que deverá ser referente ao requerimento do exame do pedido. Caso o exame não tenha sido requerido pelo titular, ou por terceiros interessados, até 23.04.2010 (36 meses contados do depósito), a próxima publicação será o arquivamento do pedido. Nesse caso, o titular terá 60 (sessenta) dias para requerer o desarquivamento; do contrário, o pedido será considerado definitivamente arquivado:

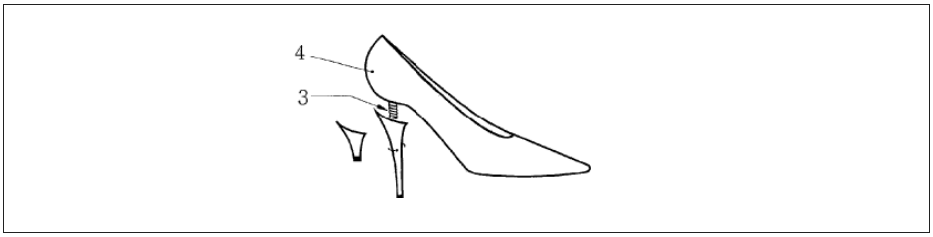


Figura 41 – Pedido de Patente PI 0701104-0, para calçado com salto removível

O segundo exemplo é um pedido de patente para um “processo e montagem de dispositivo de ajuste e/ou transformação de salto alto até rasteirinhas para sapatos ou similares”, conforme ilustrado na Figura 42. O pedido PI 0801908-8, depositado em 24.03.2008, por Paulo Fraga Lacerda, que é também seu inventor, aguarda a publicação do requerimento do exame, tal como o pedido ilustrado na Figura 41 acima.

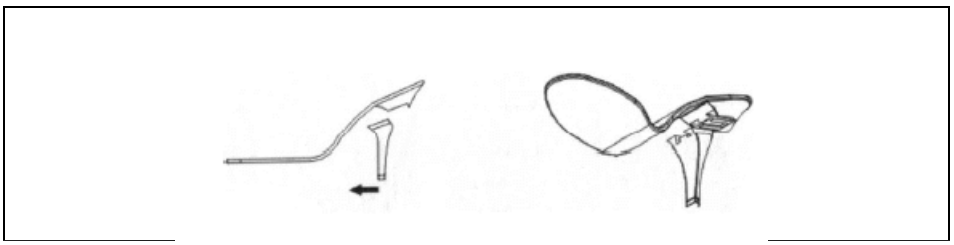


Figura 42 – Pedido de Patente PI 0801908-8, para “Processo e Montagem de Dispositivo de ajuste e/ou transformação de salto alto até rasteirinha para sapato ou similares”

O exemplo a seguir esclarece uma dúvida frequente sobre a natureza da invenção, *i.e.*, se ela deve ser depositada como pedido de patente de invenção (PI) ou de modelo de utilidade (MU). Em regra, se o pedido for depositado como MU, mas preencher os requisitos de uma PI, sua natureza não poderá ser alterada pelo INPI. Entretanto, se ele for depositado como PI e não preencher os requisitos legais, o INPI pode determinar a alteração da natureza do pedido para MU.

Foi exatamente esse o caso do pedido de patente ilustrado na Figura 43, para “um sapato de dança com seção mediana elástica”, o qual foi inventado por Dennis Stevens e John Terlizzi, e foi depositado como PI 9802727-1, em nome de Ballet Makers, Inc., em 20.07.1998. Após a emissão do parecer técnico, a natureza da invenção foi modificada e, consequentemente, sua numeração também alterada

para MU 7802844-2. Em 27.04.2004, a patente foi então concedida e ficou em vigor por 15 (quinze) anos, contados da data do depósito (que é o prazo legal de vigência de patentes de MU), ou seja, até 20.07.2013. É importante observar que, mesmo a extinção da patente tendo sido oficialmente publicada pelo INPI mais de ano depois (em 16.09.2014), essa melhoria funcional entrou em domínio público em 20.07.2013, data em que a respectiva patente expirou.

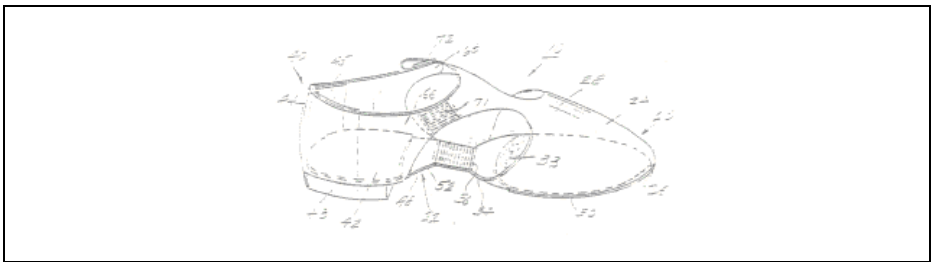


Figura 43 – Alteração de natureza da invenção: de PI 9802727-1 para MU 7802844-2 “Sapato de dança com seção mediana elástica”, em domínio público

O pedido de patente de invenção PI 0405635-3, ilustrado na Figura 44 – para uma “peça de calçado respirável, peças secionais de calçado, calçado operacional respirável e métodos de fabrico de calçado operacional respirável e de peça secional de calçado”, inventada por Scott Seamans – foi depositado no Brasil, pela empresa Crocs, Inc., em 12.05.2004, reivindicando prioridade (cf. item 3.2.17) de quatro pedidos norte-americanos, de 23.06.2003. O parecer técnico foi emitido pelo examinador do INPI, formulando exigências (conforme noticiado na RPI 2310, de 14.04.2015), as quais deverão ser cumpridas ou contestadas pelo depositante no prazo de 90 (noventa) dias. Se as exigências do examinador forem satisfatoriamente cumpridas, o pedido será deferido; caso contrário, ele será arquivado:

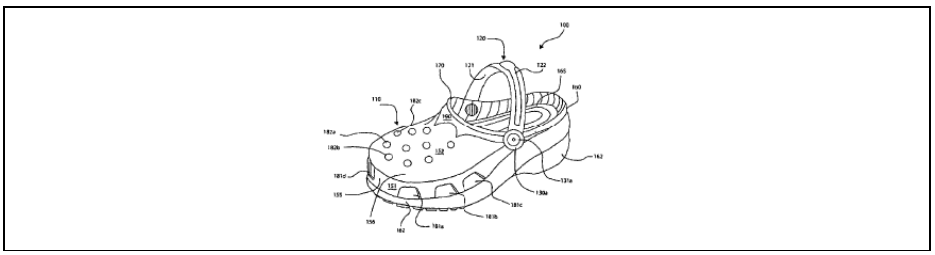


Figura 44 – Pedido de Patente PI 0405635-3, para “Peça de calçado respirável, peças [...] e métodos de fabrico de calçado operacional respirável e de peça secional de calçado” (Sandália CROCS®)

Um tipo de calçado que não poderia deixar de constar dos exemplos da indústria calçadista é o tênis, por ser objeto de inúmeras patentes, conforme revelado pelas pesquisas. Com tecnologias cada vez mais avançadas, os fabricantes de tênis buscam sempre proporcionar maior conforto e desempenho, não só para atletas profissionais, mas para os usuários de modo geral. Um dos modelos que fez muito sucesso quando de seu lançamento em 2004, e novos modelos vêm sendo lançados desde então, é o NIKE SHOX. Uma das patentes relacionadas a esse calçado é para um “método de modificação de uma característica de uma estrutura de sola e artigo de calçado”, inventado por Patricia L. Smaldone, John Hurd, Kevin Hoffer, Stann Norman e Richard Shepherd, ilustrado na Figura 45. O respectivo pedido de patente brasileiro, PI 0406651-0, foi depositado em 07.01.2004, reivindicando prioridade de um pedido norte-americano, de 08.01.2003, e teve sua transferência deferida para a empresa Nike Innovate C.V. em 06.01.2015. Por publicação na RPI 2301, de 10.02.2015, o pedido foi deferido, abrindo um prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da carta-patente. O pagamento desta retribuição poderá ainda ser efetuado dentro dos 30 (trinta) dias subsequentes, independentemente de notificação na RPI. O não pagamento nesses prazos acarretará o arquivamento definitivo do pedido (INPI, 2013). Se o pagamento tiver sido efetuado, a patente será então concedida:

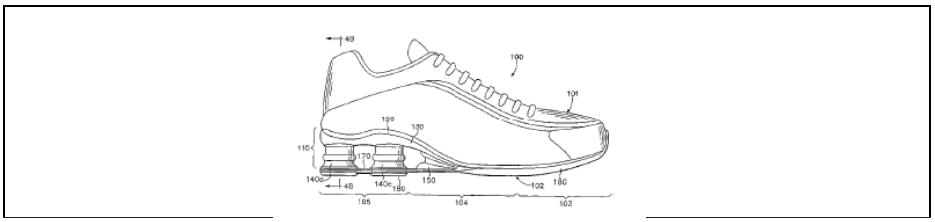


Figura 45 – Pedido de Patente PI 0406651-0, para “Método de modificação de uma característica de uma estrutura de sola e artigo de calçado” (NIKE SHOX)

Os próximos dois exemplos, ilustrados nas Figuras 46 e 47, de titularidade da Grendene S.A., são de chinelos de dedo, protegidos, respectivamente, por uma patente de invenção e uma patente de modelo de utilidade.

O primeiro é a PI 9501977-4, para um “cabedal reversível para calçados esportivos”, inventado por Edson Matsuo, cujo pedido foi depositado em 02.05.1995 e concedido em 26.12.2001. Considerando que o prazo de proteção de patentes de invenção (PI) é de 20 (vinte) anos, contados da data do depósito, essa patente caiu em domínio público em 02.05.2015:

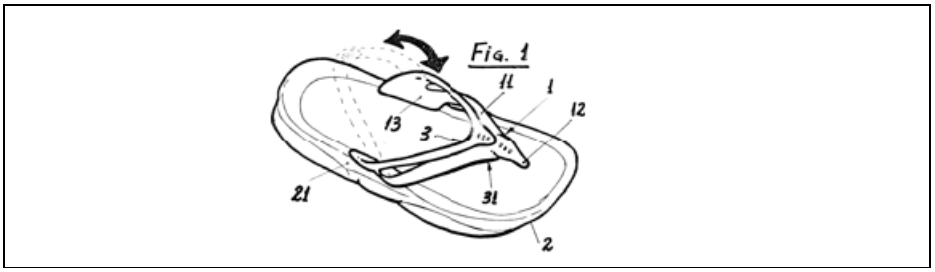


Figura 46 – Patente de Invenção PI 9501977-4 para “Cabedal reversível para calçados esportivos”, em domínio público

O segundo exemplo, ilustrado na Figura 47, é a patente MU 8501750-7, inventada por Volnei Tadeu Dal Magro e intitulada “dispositivo em tira de calçado reversível e giratória”. Esse dispositivo permite que a tira traseira da sandália, que é independente e reversível, seja retirada de modo que o calçado possa ser usado como chinelo ou como sandália. O pedido foi depositado em 15.08.2005 e a patente foi concedida em 06.08.2013. Como o prazo de proteção de modelos de utilidade é de 15 (quinze) anos, a patente ficará em vigor até 15.08.2020.

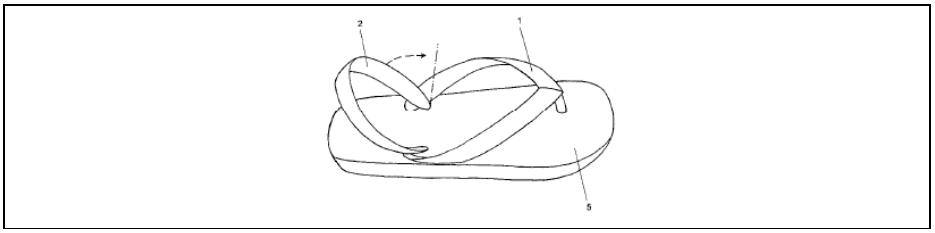


Figura 47 – Patente de Modelo de Utilidade MU 8501750-7, para “Dispositivo em tira de calçado reversível e giratória”

O objetivo da apresentação dos exemplos ilustrados nas Figuras 46 e 47 acima é demonstrar que mesmo produtos que já estejam no mercado – como chinelos de dedo – podem apresentar modificações que ainda não estejam no estado da técnica (cf. item 3.2.7), atendendo, assim, ao requisito da novidade (cf. item 3.2.8).

O último exemplo de calçado pode ser usado para explicar que, quando há falta de atividade inventiva (cf. item 3.2.9), ou seja, quando a invenção decorre de maneira evidente ou óbvia para um técnico no assunto (cf. item 3.2.10), o pedido é consequentemente indeferido pelo INPI, com base no art. 13 da LPI. No exemplo ilustrado na Figura 48, o pedido de patente PI 9800550-2, depositado em 04/02/1998, em nome de Calçados Azaleia S.A., foi para um “processo para montagem de cabedal em solado de calçado mediante grampos e o calçado resultante”. Por meio da imagem é possível perceber a falta de atividade inventiva com relação à montagem, que realmente aparenta decorrer de maneira evidente:

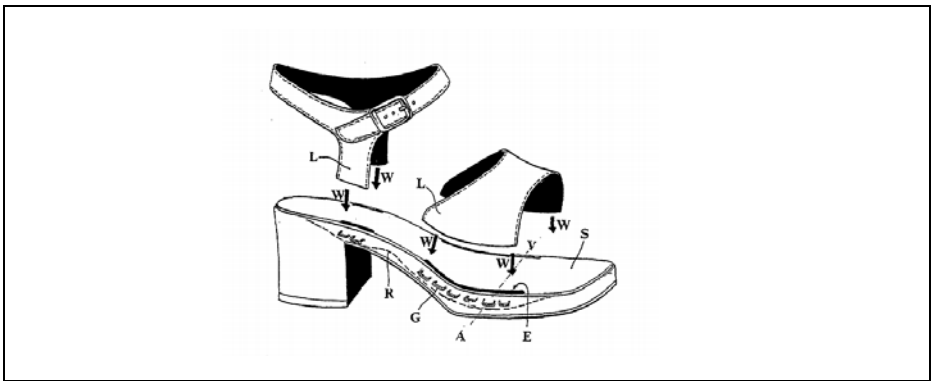


Figura 48 – Pedido de Patente PI 9800550-2, indeferido por falta de novidade, atividade inventiva

3.4.2.4 Indústria de Artefatos de Couro e de Artigos de Viagem

Apesar de a pesquisa não ter apontado uma patente, nem um pedido de patente, para bolsas, ela detectou um pedido de modelo de utilidade, MU 202012019820-2, ainda em andamento, para um “dispositivo para iluminação interna de bolsas, malas, mochilas e pastas”, inventado e depositado em 08.08.2012, por Marcelo Eli Sued, conforme ilustrado na Figura 49:

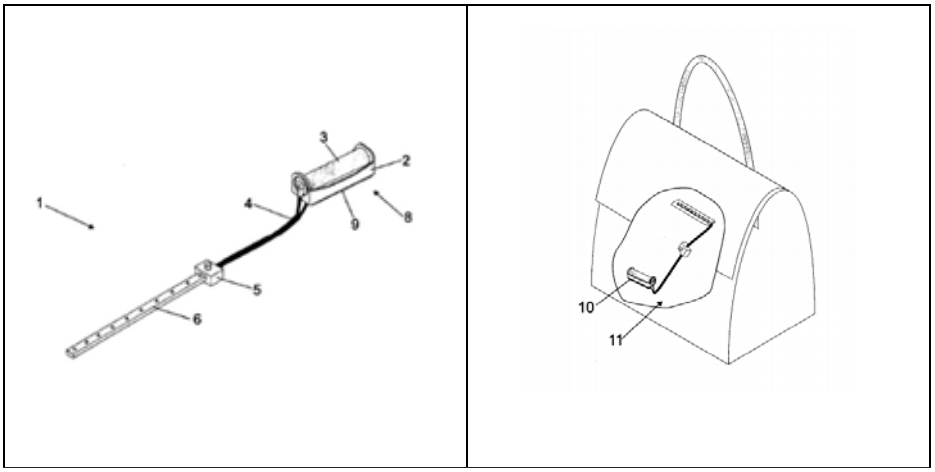


Figura 49 – Pedido de Patente MU 202012019820-2, para um “Dispositivo para iluminação interna de bolsas, malas, mochilas e pastas”

(a) Detalhe do dispositivo de LED; (b) Detalhe da iluminação dentro de uma bolsa

Esse dispositivo pode ter sido usado na bolsa da marca MARA MAC, ilustrada na Figura 50, a qual utiliza um sistema de iluminação por placa de LED, tal como explicado na propaganda do produto e como pode ser observado na própria imagem da bolsa com seu interior iluminado. Cabe observar, contudo, que não foi possível confirmar a relação entre o objeto da patente e a tecnologia utilizada na bolsa da marca MARA MAC:

Figura 50 – Modelo de bolsa da loja MARA MAC: detalhe do interior da bolsa com luzes de LED[71]

[71] Fonte da imagem: <http://www.puretrend.com.br/marca/mara-mac_b4294962579#media_id=127154>

Já no segmento de artigos de viagem, as pesquisas apontaram algumas poucas patentes, entre elas a invenção de Dirk Santy e Clemens Van Himbeeck para a “construção de um sistema de bolsos tridimensionais para malas” (PI 0111070-5), patenteada em nome da empresa Samsonite IP Holdings, conforme detalhes mostrados na Figura 51. O pedido foi depositado em 23.03.2001 e a patente foi concedida em 31.05.2011.

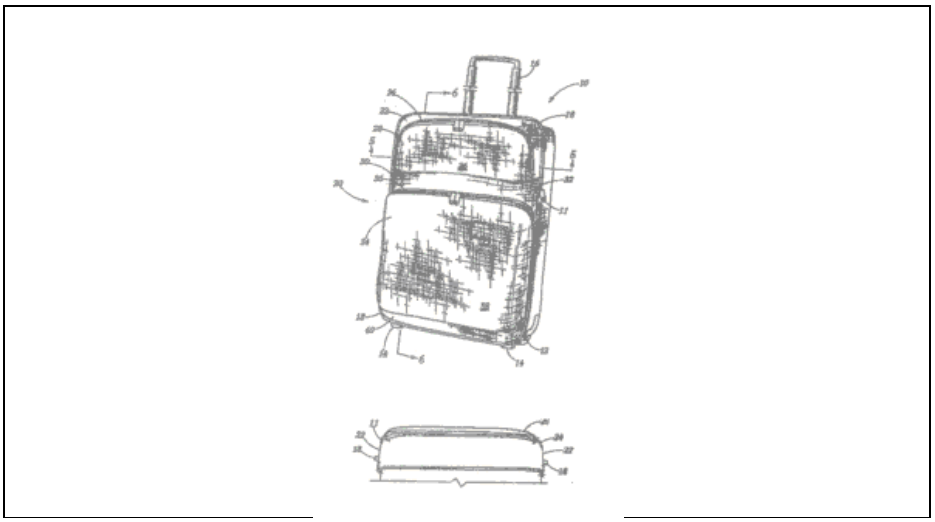


Figura 51 – Patente de Invenção PI 0111070-5 para “construção de um sistema de bolsos tridimensionais para malas”

O exemplo da Figura 51 acima é interessante para ilustrar a situação prevista pelo parágrafo único do art. 40 da LPI (discutido no item 3.2.4), segundo o qual “o prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão [...]”. Como neste caso o pedido foi depositado em 23.03.2001, os 20 (vinte) anos de vigência expirariam em 23.03.2021. Contudo, como a patente só foi concedida em 31.05.2011, ou seja, **após 10 anos, dois meses e oito dias** contados da data do depósito, se ela ficasse em vigor pelo prazo usual de vinte anos, ela teria **menos do que 10 (dez) anos** de vigência após sua concessão. Assim sendo, como o prazo de vigência da patente de invenção **não pode ser inferior a 10 (dez) anos contados da concessão**, a patente PI 0111070-5 só cairá em domínio público em 31.05.2021, ou seja, vigorará por 69 (sessenta e nove) dias **além** do prazo usual de 20 anos contados do depósito, conforme previsto pelo citado dispositivo legal.

3.4.2.5 Indústria de Joias

Considerando que a finalidade da joia é ornamentar, não é comum que elas apresentem tecnologias ou melhorias funcionais para serem patenteadas. Não obstante, foi possível encontrar um pedido de patente de invenção, PI 0703793-7, para uma aliança com elementos substituíveis, apresentada em forma de kit, cujos detalhes estão ilustrados na Figura 52. O pedido de patente foi depositado em 24.08.2007, em nome de Indústria e Comércio de Joias Ninfa Ltda., tendo como inventor Aliomar Nogueira Teixeira, e foi publicado em 14.04.2009. A próxima publicação deverá ser referente ao requerimento do exame do pedido, por meio do qual será verificado pelo examinador se a invenção atende, ou não, os requisitos de patenteabilidade para ser protegido por uma patente de invenção, ou se deverá ter sua natureza alterada para modelo de utilidade:

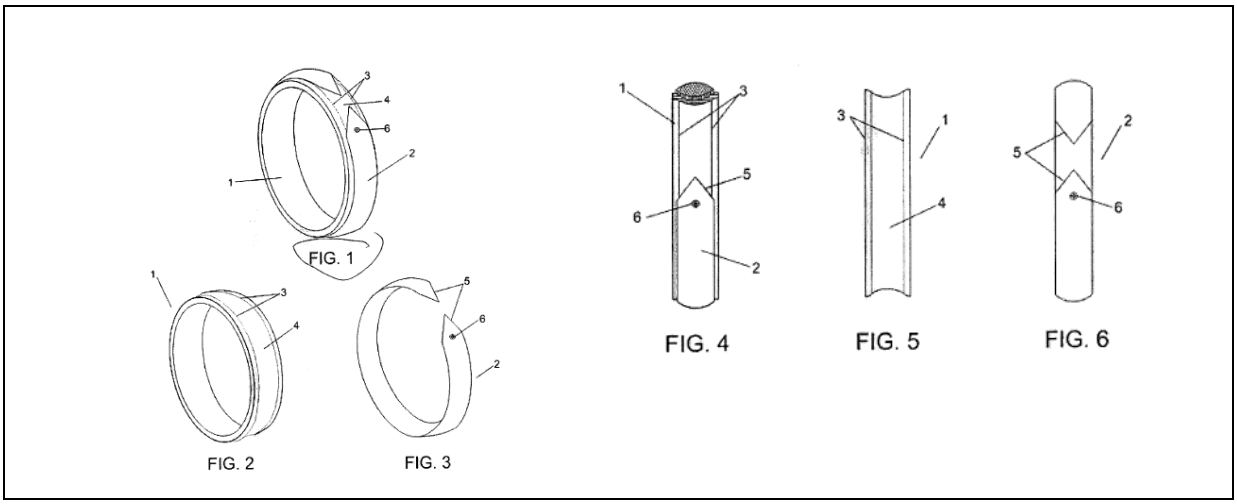


Figura 52 – Pedido de Patente de Invenção PI 0703793-7, para “Aliança com elementos substituíveis, apresentada em forma de kit”

Outro pedido de patente relacionado a joias encontrado pela pesquisa foi o PI 0905507-0 para um “dispositivo eletrônico de múltiplas funções inserido em joias”. No relatório descritivo do pedido, consta a explicação no sentido de que esse dispositivo é um chip incrustado em joias, o qual emite sinais que podem desenvolver diversas funções, entre elas a de localização do objeto em caso de perda ou roubo, conforme ilustrado na Figura 53:

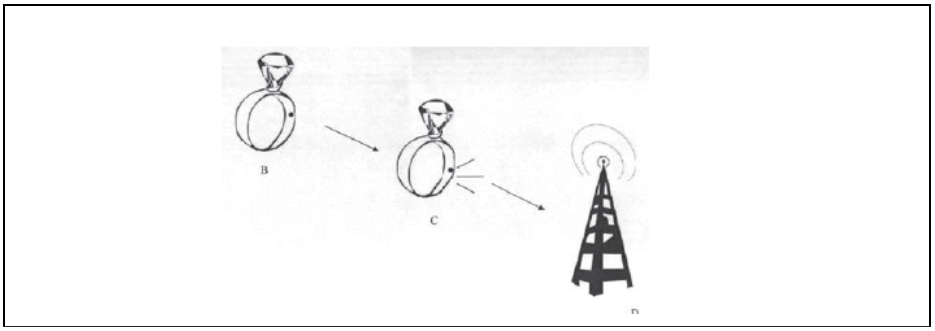


Figura 53 – Pedido de Patente PI 0905507-0, para “Dispositivo eletrônico de múltiplas funções inserido em joias”

Como se verifica, nem todos os segmentos da Indústria da Moda protegem suas criações por meio de patentes. De acordo com os resultados das pesquisas, os segmentos que mais utilizam patentes são o têxtil e o calçadista. Aquele com tecidos cada vez mais “inteligentes” e este com calçados, especialmente tênis, proporcionando conforto e desempenho cada vez maiores.

Pela própria natureza de suas criações, as indústrias de confecções, joias e de artefatos de couro (com exceção dos artigos de viagem) praticamente não fazem uso de tecnologia ou de processos patenteados. Na realidade, a força dessas indústrias está no *design* de seus produtos e a tecnologia está na matéria prima, ou seja, nos tecidos, fechos e até em luzes de LED e dispositivos eletrônicos, como visto pelos exemplos apresentados.

3.5 Desenho Industrial

3.5.1 Uma breve incursão histórica sobre sua origem

É interessante e curioso notar que a necessidade de proteção dos desenhos surgiu em função da expansão da industrialização das tecelagens e fábricas de seda de Lyon, ou seja, justamente em uma indústria que atendia subsidiariamente à Indústria da Moda. SILVEIRA (2012), que é um dos doutrinadores brasileiros que mais se debruçaram sobre Desenhos Industriais, explica, com base no relato do autor espanhol Agustín Ramella, que,

> [d]evido ao grande desenvolvimento das tecelagens de Lyon nos séculos XV e XVI, surgiu na França a primeira proteção aos desenhos dessa indústria em 1717, estabelecendo sanções contra a usurpação dos desenhos utilizados na fabricação de tecidos, assegurando seu segredo durante o período de fabricação. (RAMELLA, *apud* SILVEIRA, 2012, p. 71)

Após essa primeira proteção aos desenhos da indústria de tecelagem de Lyon em 1717, outros regulamentos foram surgindo ao longo dos anos subsequentes até que, em 1787, a proteção dos desenhos foi expandida para toda a França. Em 1793, foi então editada a lei de propriedade literária e artística, a qual passou a ser utilizada extensivamente pelos autores de desenhos e modelos pelos treze anos seguintes, até a edição da lei especial de 18 de março de 1806. Esta lei passou a atender de forma apropriada a esses autores, pois, segundo SILVEIRA (2012), garantia a eles "a propriedade dos desenhos e modelos de qualquer natureza e destino, sem estabelecer diferenças entre desenhistas artísticos e desenhistas industriais e sem considerar fosse o desenho ou modelo do campo da arte ou do comércio" (SILVEIRA, 2012, p.72).

A Inglaterra seguiu a França e seu primeiro estatuto para proteção de desenhos industriais foi o *Designing and Printing of Linens, Cotton, Calicoes and Muslins Act of 1787*. De acordo com o manual de Propriedade Intelectual da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI / WIPO, p.112), esse estatuto concedia a proteção por um período de dois meses para *“every person who shall invent, design and print, or cause to be invented, designed and printed, and*

become the Proprietor of any new and original pattern or patterns for printing Linens, Cottons, Calicoes or Muslins" (WIPO, p.112).

Interessante observar que essa previsão legal inglesa concedia proteção não apenas aos *designers*, mas também àqueles que encomendassem os desenhos e aos proprietários, independentemente de serem eles *designers* ou não e também estabelecia como condição para a proteção a novidade e a originalidade, até hoje exigidas.

Com a expansão da industrialização na Inglaterra e da aplicação dos métodos de produção em massa para outras áreas, a proteção do desenho foi sendo gradualmente estendida naquele país a outros campos, até que, 55 anos depois, se consolidou com o *Design Act of 1842,* o qual previa proteção para:

> *[…] any new and original design whether such design be applicable to the ornamenting of any article of manufacture, or of any substance, artificial or natural, or partly artificial and partly natural, and that whether such design be so applicable for the pattern, or for the shape or configuration, or for the ornament thereof, or for any two or more of such purposes and by whatever means such design may be so applicable, whether by printing, or by painting, or by embroidery, or by weaving, or by sewing, or by modeling, or by casting, or by embossing, or by engraving, or by staining, or by any other means whatsoever, manual, mechanical, or chemical, separate or combined* (WIPO, p.113).

Assim, a partir da publicação do *Design Act of 1842*, a contribuição e a importância do desenho na indústria têxtil foram então reconhecidas na Inglaterra.

Como se verifica, as primeiras leis propriamente ditas de proteção aos desenhos industriais surgiram na França e na Inglaterra, respectivamente, em 1806 e em 1842, e a partir de então vários outros países foram adotando suas próprias leis sobre a matéria nos anos subsequentes, tais como Áustria (1858), Alemanha (1876), Rússia (1893), Canadá (1894), Portugal (1896) e Japão (1899), apenas para citar alguns (SILVEIRA, 2012, p.72).

3.5.2 A proteção do DI no Brasil de 1934 a 1997

No Brasil, a proteção aos desenhos industriais surgiu com o Decreto nº 24.507/1934, inserido no sistema de patentes, o qual incluía também a proteção denominada “modelo industrial”[72]. Durante a vigência desse decreto, bem como do Decreto-Lei nº 7.903/1945 e da Lei nº 5.772/71 (antigo CPI) coexistiram as duas proteções: os modelos industriais e os desenhos industriais, ambos protegidos como patentes. Os modelos industriais abrigavam os objetos em três dimensões, enquanto os desenhos protegiam as artes aplicadas em duas dimensões (MORO, 2009, p.211).

Um exemplo de proteção relativa à Indústria da Moda que foi concedida em 1966, à empresa São Paulo Alpargatas, pelo antigo Departamento Nacional de Propriedade Industrial, como “patente de modelo industrial”, é a sandália Havaiana. Abaixo estão ilustradas na Figura 54 a cópia do documento da Patente de Modelo Industrial Nº 05891[73] e o detalhe[74] da sandália objeto da proteção, intitulada, para fins de depósito, como “palmilha com forquilha”:

05891
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PATENTE DE MODELO INDUSTRIAL

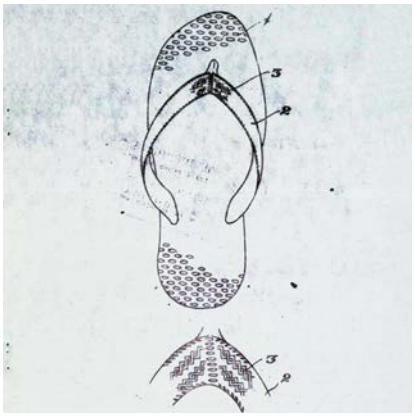


Figura 54 – Sandália HAVAIANA patenteada em 1966

(a) Patente de Modelo Industrial Nº 05891; (b) Detalhe da sandália: “novo modelo de palmilha com forquilha”

[72] Não se deve confundir **“modelo *industrial*”** [antiga proteção para as formas plásticas tridimensionais – art. 11, 1) do CPI de 1971] com [patente de] **“modelo *de utilidade*”** [objetos de uso prático (...) que apresentem melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação]

[73] Fonte: https://www.facebook.com/modapraler/posts/210262495769387

[74] Fonte: http://havaianas.com.br/pt-br/historia

Essa proteção dos objetos bi e tridimensionais, dividida em desenho industrial e modelo industrial, perdurou até a entrada em vigor da Lei 9.279/96 – a atual LPI –, que estabeleceu uma única proteção denominada “desenho industrial”, a qual passou a abranger tanto as formas bidimensionais (que já eram consideradas desenhos industriais), como as formas tridimensionais (anteriormente protegidas como modelos industriais).

Duas outras mudanças introduzidas pela LPI foram a alteração da modalidade de proteção e a forma de concessão. Com relação à modalidade de proteção, os antigos modelos e desenhos industriais eram concedidos sob a forma **patentes**, enquanto o novo desenho industrial – já abarcando as formas bidimensionais e tridimensionais – passou a ser protegido por meio de **registro** (LABRUNIE, 2009, p.56).

3.5.3 A proteção do desenho industrial na nova LPI

Entender o conceito e a finalidade do registro de desenho industrial (DI) é fundamental para se discutir a proteção na Indústria da Moda, já que o DI é um dos institutos mais importantes para a proteção nessa indústria.

O registro de desenho industrial é um título de propriedade temporária, concedida pelo governo ao autor do objeto de *design*, de modo que ele possa explorá-lo, com exclusividade, durante o prazo máximo de 25 anos: 10 anos contados da data do depósito, mais 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada (art. 108 da LPI).

O registro de DI protege a forma externa do objeto e não sua função prática, pois esta só pode ser protegida por patente (PI ou MU). Os três requisitos de registrabilidade são: novidade, originalidade e a possibilidade de ser fabricado industrialmente, conforme previsto no art. 95 da LPI.

> Art. 95 - Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial (BRASIL, 1996, grifos nossos).

Em vista do requisito de o objeto "servir de tipo de fabricação industrial", estão excluídos dessa forma de proteção os objetos de arte – as peças únicas –, bem como "objetos constituídos artesanalmente" (INPI, 2015, p.5). Na realidade, a LPI não exclui textualmente da proteção os artesanatos, mas como estes não possuem o requisito de aplicação industrial, como exigido pela lei, o INPI não os registra. Quanto à proteção aos objetos de arte, ela está explícita no artigo 98 da mesma lei:

> Art. 98: Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico (BRASIL, 1996).

Assim, apesar de as configurações aplicadas a sapatos poderem ser protegidas por DI, se for uma escultura de um sapato feito com panelas e tachos (medindo 297 x 155 x 410 cm), como a ilustrada na Figura 55, da artista portuguesa Joana Vasconcelos, não poderá ser protegida por DI, mas apenas por direito autoral, pois mesmo sendo nova e original, ela não pode ser fabricada industrialmente:

Figura 55 – Escultura "Marilyn", de Joana Vasconcelos [75]

Porém, se for um "sapato escultura", ou seja, uma configuração nova e original, que atenda ao requisito da fabricação industrial, como o modelo ilustrado na

[75] Foto da matéria do site, disponível em: <http://www.calcados.com/2012/01/04/o-peep-toe-de-marilyn-monroe-feito-de-panelas/>. Acesso em: 25.01.2015

Figura 56[76], de autoria de Sarah Burton para a coleção de 2011 da grife Alexander McQueen, nada impede que ele seja protegido por DI:

Figura 56 – Sandália escultura de Sarah Burton para a grife Alexander McQueen

(a) Detalhe da sandália (b) Modelo com a sandália

Cabe acrescentar que, além do que a LPI não considera desenho industrial para fins de proteção (como as obras de caráter puramente artístico), existem as proibições de registro, contidas no art. 100, para as seguintes classes de objetos:

> Art. 100. Não é registrável como desenho industrial:
>
> I - o que for 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 sentimentos dignos de respeito e veneração;
>
> II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais (BRASIL, 1996).

Vale notar que a sandália de dedo ilustrada na Figura 57 é semelhante à sandália Havaiana, cuja patente de modelo industrial foi reproduzida no item 3.5.2 acima. Considerando que a proteção da sandália Havaiana expirou em 15.07.1981 (15 anos contados da data da concessão, conforme a lei vigente à época[77]), desde então, esse modelo de sandália está em domínio público (cf. item 3.2.4). Assim

---

[76] LIMA JR., João. Sandália Escultural. Blog Design inova. Fotos do post de 24.04.2011. Disponível em: <http://designinnova.blogspot.com.br/2011/04/sandalia-escultural.html>. Acesso em: 25 jan. 2015.

[77] Decreto-Lei nº 7.903/1945 - Art. 42. A patente de desenho e modelo industrial vigorará pelo prazo de três anos, prorrogável por iguais períodos sucessivos, até se completar o máximo de quinze anos, contados da data da respectiva expedição [do documento de patente].

sendo, a sandália ilustrada na Figura 57, objeto do pedido de registro DI 6801413-9, depositado em 18.04.2008, em nome de OM Brand Licensive Licenciamento Ltda (BF/RJ), **não** atende aos requisitos da novidade e originalidade. Portanto, o INPI, seguindo o trâmite expresso no art. 106[78] da LPI, concedeu o registro e, na mesma publicação (RPI 1974, de 04.11.2008), fez a seguinte observação no texto do despacho: “o objeto não atende ao disposto no artigo 95 da LPI 9279/96. Será instaurado o processo de nulidade”. O processo de nulidade foi então instaurado e julgado e o registro DI 6801413-9 foi declarado nulo por infringência do art. 95 da LPI (falta de novidade e/ou originalidade), conforme publicação na RPI 2226, de 03.09.2013:

Figura 57 – DI 6801413-9 declarado nulo por falta de novidade e/ou originalidade

No que diz respeito à forma de concessão dos registros de DI, é importante esclarecer que o art. 102 da LPI prevê que, uma vez depositado o pedido de registro de DI, deverá ser feito um exame formal preliminar quanto aos formulários, documentos e comprovante de pagamento da retribuição (art. 101). Se o pedido passar nesse exame e se ele não incidir em uma das proibições previstas pelo art. 100, o pedido será automaticamente publicado e o respectivo registro simultaneamente concedido (art. 106).

Cabe observar, contudo, que a falta de um exame de mérito sobre a registrabilidade do objeto de DI (chamado exame substantivo) pode resultar na concessão de um registro que não possua novidade. Nesse caso, o objeto já estaria

[78] Art. 106. Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos arts. 100, 101 e 104, será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado.

no estado da técnica. Assim sendo, se nenhum terceiro requerer a nulidade do registro, para todos os efeitos, ele terá validade jurídica.

Justamente para evitar que a falta de exame de mérito prejudique até o próprio titular, DI BLASI (2002) aconselha que, antes de exercer seu direito contra possíveis infratores, o titular requeira o exame previsto no art. 111 da LPI (DI BLASI, 2002, p.194):

> Art. 111. O titular do desenho industrial poderá requerer o exame do objeto do registro, a qualquer tempo da vigência, quanto aos aspectos de novidade e de originalidade.
>
> Parágrafo único. O INPI emitirá parecer de mérito, que, se concluir pela ausência de pelo menos um dos requisitos definidos nos arts. 95 a 98, servirá de fundamento para instauração de ofício de processo de nulidade do registro (BRASIL, 1996).

Efetuado o exame de mérito, caso o INPI conclua pela ausência de ao menos um dos requisitos constantes dos arts. 95 a 98 da LPI, o parecer do examinador servirá de base para a instauração de ofício (*i.e.*, pelo próprio INPI) de um processo administrativo de nulidade do registro, conforme previsto no parágrafo único do art. 111 (DI BLASI, 2002, p.194).

Nesse sentido, duas importantes observações do advogado Marcelo Goyanes (2000) merecem ser comentadas. A primeira diz respeito aos cuidados com a divulgação do objeto a ser protegido por DI quando ela é feita antes do depósito do pedido de registro no INPI, que pode acabar inviabilizando o registro. Cabe notar que. apesar de Goyanes estar se referindo especificamente às joias, o alerta a seguir serve para todo e qualquer tipo de criação:

> Note-se que é de extrema importância que o pedido de registro de desenho industrial no INPI seja apresentado antes ou em até 180 dias de qualquer divulgação ao público do desenho, a fim de evitar a quebra do requisito da novidade. À guisa de esclarecimentos, o desenhista que leva o desenho de sua jóia à Escola Nacional de Belas Artes para registro, ou o divulga de qualquer forma, tem até 180 dias para apresentá-lo ao INPI para registro como desenho industrial. Findo este prazo, o objeto estará compreendido no estado da técnica (cairá domínio público), o que impede seu registro como desenho industrial. (GOYANES, 2000)

A segunda observação do especialista diz respeito à prova de criação da obra para fins de proteção pelo Direito Autoral, já que este direito nasce com a obra e independe de registro. Nesse sentido, caso o autor não tenha como provar a data de criação de sua obra, Goyanes lembra que o depósito do pedido de registro da obra como DI, perante o INPI, serve como prova da autoria sobre ela (GOYANES, 2000).

Ao lado das considerações de Goyanes, chamamos atenção para um aspecto em particular que pode motivar mais titulares a lançarem mão da proteção por DI. Trata-se do tempo entre o depósito e a concessão de um registro de DI, que é extremamente menor do que o tempo que leva um registro de marca para ser concedido. Assim, se o objeto atender aos requisitos de registrabilidade, ou seja, for novo (não estiver no estado da técnica), for original e puder ser fabricado industrialmente, o registro de DI é uma opção de proteção que deve ser considerada.

3.5.4 A utilização do DI na Indústria da Moda

Na realidade, além de considerada, a opção da proteção por DI deve ser parte integrante e indispensável da estratégia das empresas na Indústria da Moda, inclusive das MPMEs (CARVALHO, ÁVILA et al, 2007). Não só pelo fato de a proteção ser aplicável a uma grande variedade de produtos industrializados, tais como: estamparias têxteis, artigos do vestuário, sapatos, bolsas, joias e relógios de pulso, e diversos outros produtos de moda e itens de luxo, como também pelo fato de as criações da Indústria da Moda estarem entre as mais imitadas, copiadas e falsificadas (KPMG, 2014).

Essa proteção pode ser requerida de duas formas e a descrição do objeto de criação deve seguir o seguinte padrão:

3) Para as formas plásticas tridimensionais:

“configuração aplicada à ...”

4) Para as formas bidimensionais, formada por conjuntos ornamentais de linhas e cores:

“padrão ornamental aplicado a ...”

A seguir serão apresentados exemplos de desenhos industriais concedidos pelo INPI para empresas dos cinco segmentos representativos da Indústria da Moda, que estão sendo analisados neste trabalho. Embora os exemplos não sejam exaustivos, eles conseguem abranger os DIs mais comuns nessas Indústrias, de modo a atingir um dos objetivos deste trabalho, que é o de apresentar as formas de proteção por cada um dos institutos da Propriedade Intelectual.

3.5.4.1 Indústria Têxtil

São apresentados na Figura 58 três tecidos rendados e seus respectivos registros de DIs 7101282-6, 7101283-4 e 71001284-2, de autoria e titularidade de Martha Regina Santos Costa Medeiros. Esses exemplos foram escolhidos, pois se assemelham a rendas artesanais. Nesse sentido, se as peças tivessem sido feitas manualmente, não poderia haver proteção por DI. Entretanto, como são padrões ornamentais aplicados em tecidos rendados industrializados, então a proteção é cabível. Assim, de acordo com publicação na RPI 2118, 09.08.2011, os três registros foram concedidos:

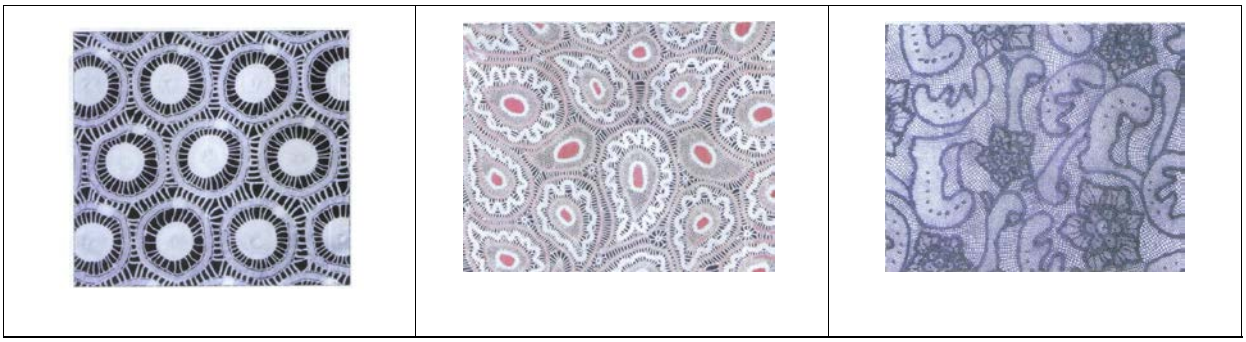


Figura 58 – Tecidos rendados de Martha Medeiros
(a) DI 7101282-6; (b) DI 7101283-4; (c) DI 71001284-2

O exemplo ilustrado na Figura 59 também é da indústria têxtil, mas tem aplicação na indústria de bolsas e calçados. Trata-se do DI 7000268-1, relativo a um padrão gráfico aplicado a tecido, de autoria de Frida Giannini, registrado pela empresa Guccio Gucci S.p.A. (IT), concedido por publicação na RPI 2085, de 21.12.2010. Ao lado está a imagem de uma bolsa da grife italiana Gucci fabricada com o tecido protegido:

Figura 59 – Padrão gráfico aplicado a tecido da grife Gucci

(a) Registro nº DI 7000268-1; (b) Modelo de bolsa com o tecido objeto do registro de DI

3.5.4.2 Indústria de Confecções

A seguir, ilustrados nas Figuras 60 e 61, dois exemplos de peças de roupas – uma calça comprida e um casaco –, cujos titulares, respectivamente, José Adério dos Santos e Gabriela Hermínia Mendonça, são os próprios *designers* (autores) dos desenhos. As concessões dos registros correspondente, DI 6800316-1 e DI 7103044-1, foram publicadas, respectivamente, nas RPIs 1974, de 04.11.2008 e 2141, de 17.01.2012:

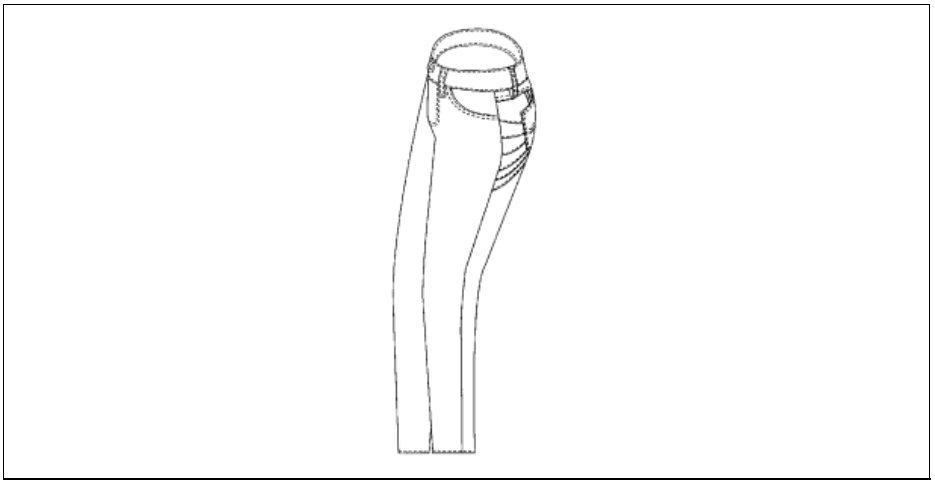


Figura 60 – Registro DI 6800316-1 para
“Configuração aplicada em calça”

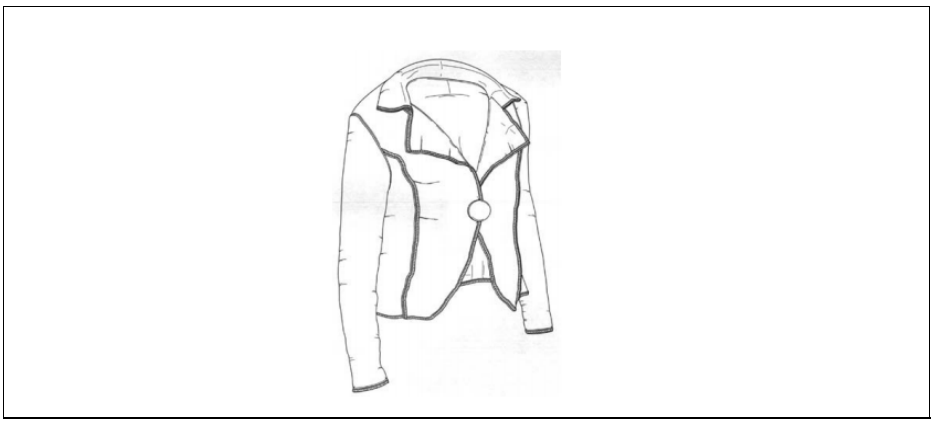


Figura 61 – Registro DI 7103044-1 para “Configuração aplicada em vestuário”

Ainda na indústria de confecções, é interessante notar a possibilidade de registro para apenas uma parte distintiva da roupa – *in casu*, a configuração aplicada a um bolso de calça jeans. O registro de DI 6501611-4, ilustrado na Figura 62 foi concedido a Ricardo Koichi Kagawa, que é também o autor de desenho, por publicação na RPI 1801, de 12.07.2005:

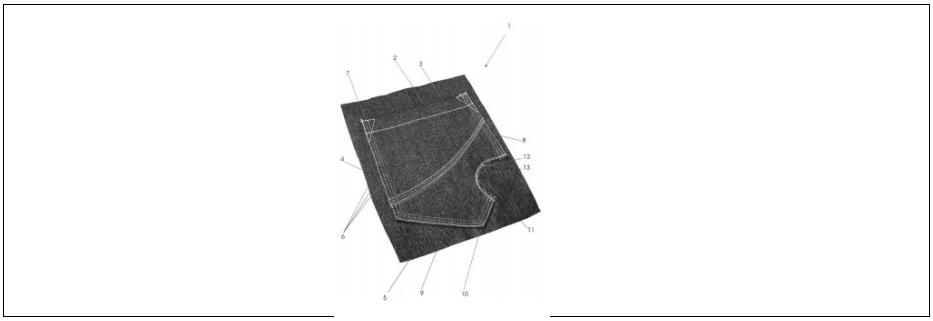


Figura 62 – Registro DI 6501611-4 para “Configuração aplicada em bolso de peça de vestuário”

Esse exemplo é importante para chamar a atenção para o fato de que configurações aplicadas em bolsos, desde que distintivas, podem ser registradas também como **marca**, como no caso do bolso da calça Levi’s que será discutido no item 3.6.7.4 adiante.

3.5.4.3 Indústria Calçadista

Entre as Indústrias da Moda, a indústria calçadista é uma das que mais se utilizam do registro de desenho industrial para proteger suas criações (CARVALHO; ÁVILA et al., 2007). Nesse sentido, não são apenas os modelos de todos os tipos de calçados – sandálias, sapatos, botas, etc. –, como também das configurações dos solados, principalmente os de tênis. Abaixo estão alguns exemplos representativos dessa indústria.

Considerando que exemplificamos a falta de novidade de um DI de sandália de dedo por ser muito semelhante às sandálias em domínio público, escolhemos dois exemplos de sandálias de dedo, cujos registros foram concedidos em vista das modificações introduzidas que conferiram a necessária novidade e originalidade exigidas pela LPI.

O primeiro exemplo, ilustrado na Figura 63, é uma configuração aplicada a uma sandália (ou chinelo de dedo), de autoria de Volnei Tadeu Dal Magro, que foi ornamentada com um desenho de flor na posição do calcanhar e apresenta duas outras alterações relativas ao solado e às tiras (indicadas pelas setas). O respectivo

Registro DI 6101915-1 foi concedido à empresa Grendene S.A., por publicação na RPI 1618, de 08.01.2002 e foi devidamente prorrogado até 30.07.2016, conforme noticiado na RPI 2175, de 11.09.2012 (de acordo com a lei, duas outras prorrogações ainda serão possíveis).

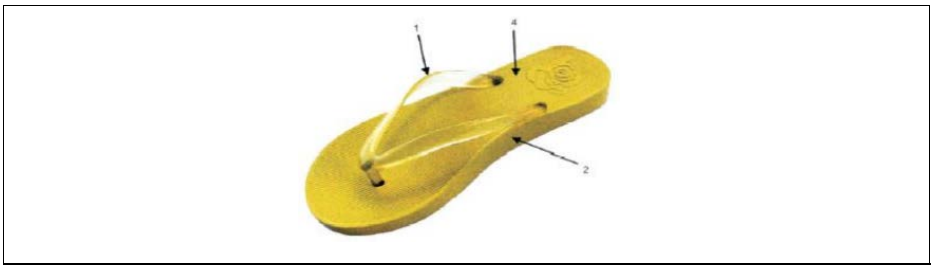


Figura 63 – Registro DI 6101915-1 para “Configuração ornamental aplicada em chinelo feminino”

O segundo exemplo refere-se à configuração aplicada a uma sandália (ou chinelo de dedo) em formato retangular, objeto do registro BR 30 2013 006407-7 (novo código para numeração dos pedidos adotada pelo INPI a partir de 2012), o qual foi concedido a Glaydson Santana Teófilo, também autor do desenho, por publicação na RPI 2268, de 24.06.2014:

Figura 64 – Registro DI BR 30 2013 006407-7 para “Configuração aplicada em chinelo”

É oportuno apresentar mais dois exemplos de configurações aplicadas a calçados, que servirão de exemplo para conflitos de DI, envolvendo imitações desses mesmos calçados e que serão discutidos no próximo capítulo (item 4.2.2.2).

O primeiro é a configuração aplicada à sapatilha (modelo ZIG ZAG da marca MELISSA), de autoria de Volnei Tadeu Dal Magro, cujo Registro DI 6504869-5 foi concedido à Grendene S.A., por publicação na RPI 1834, de 01.03.2006.

Figura 65 – Registro DI 6504869-5 para “Configuração aplicada em sapatilha” (modelo ZIG ZAG da Melissa)

O segundo exemplo, ilustrado na Figura 66 é o conhecido calçado CROCS®, de autoria de Stefano Del Biondi e Alessio Zagallo e titularidade da Crocs, Inc (US), objeto do DI 6800166-5, concedido na RPI 1974, de 04.11.2008. Esse exemplo, além de servir de base para a discussão de violações no próximo capítulo na seção 4.2.2.2, também servirá como exemplo para a possibilidade de solicitação de registro da forma distintivas de calçados como marca tridimensional (item 3.6.7.1.1):

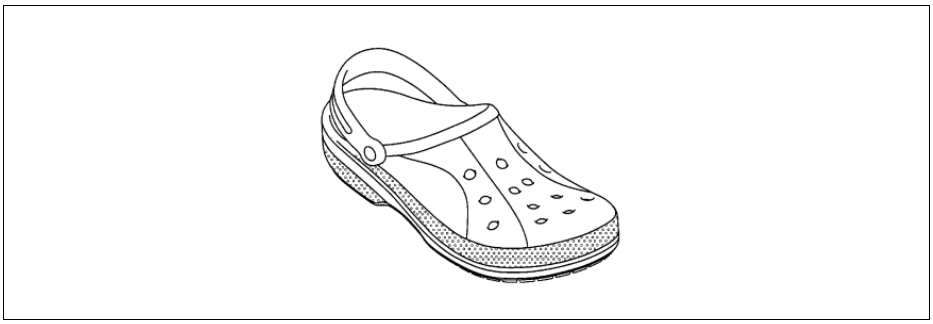


Figura 66 – Registro DI 6800166-5 para “Calçado”, concedido à Crocs, Inc.

A Figura 67 tem por propósito exemplificar a possibilidade de se proteger configurações aplicadas em solados de calçados. O DI BR 30 2012 000388-1, ilustrado abaixo, de autoria de Antônio Maurício Pedras Arnaud, foi concedido à Nike International (US), conforme publicação na RPI 2276, de 19.08.2014:

Figura 67 – Registro DI BR 30 2012 000388-1 para “Configuração aplicada em solado de calçado”

Neste exemplo, a Grendene S.A. registrou diversas variações para a configuração aplicada a uma sapatilha, criada por Edson Matsuo, conforme Figura 68, que ilustra o Registro DI 6904809-6, concedido na RPI 2066, de 10.08.2010. É importante notar que essa forma de registro está prevista no art. 104[79] da LPI, que dispõe que o pedido de registro de DI pode conter até 20 variações do objeto, desde que elas se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante. A imagem ilustra uma das configurações da sapatilha protegidas pela Grendene:

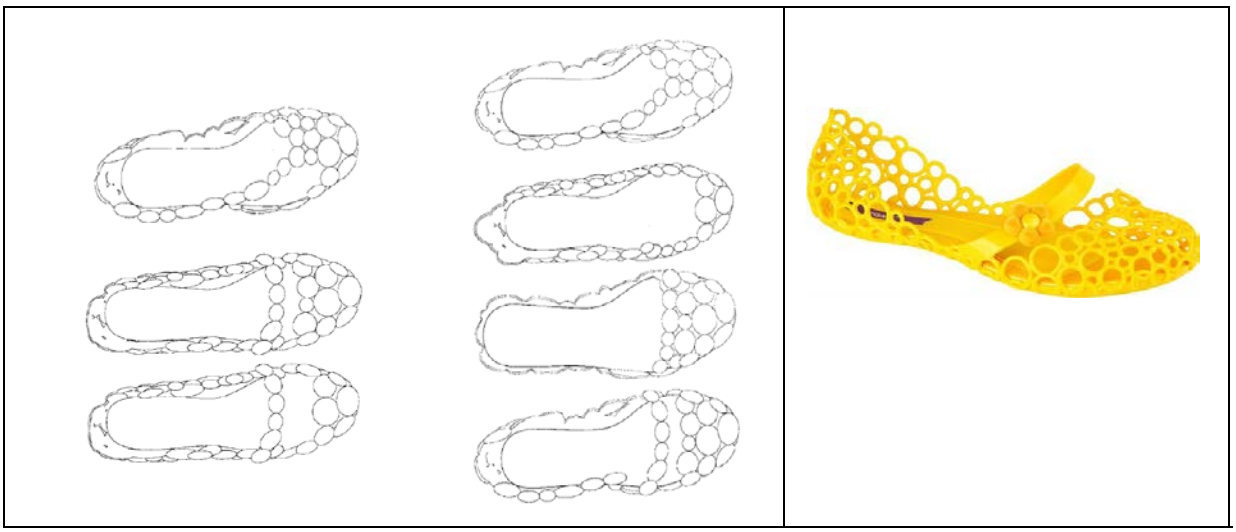


Figura 68 – Sapatilha da Grendene

(a) Registro DI 6904809-6, para “Configuração aplicada a calçado”, com sete variações da sapatilha; (b) Imagem de uma das configurações da sapatilha

[79] Art. 104. O pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto, permitida uma pluralidade de variações, desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de 20 (vinte) variações.

Parágrafo único. O desenho deverá representar clara e suficientemente o objeto e suas variações, se houver, de modo a possibilitar sua reprodução por técnico no assunto (BRASIL, 1996).

3.5.4.4 Indústria de Artefatos de Couro e de Artigos de Viagem

Outra indústria que pode se valer da proteção por DI é a de artefatos de couro e de artigos de viagem. Os exemplos ilustrados nas Figuras 69 a 71 são relativos a uma carteira e uma bolsa criadas, respectivamente, pelos *designers* Stefano Sassi, da grife italiana Valentino S.p.A. e Frida Giannini, da também italiana Guccio Gucci S.p.A, e a uma mala, da grife francesa Hèrmes, criada pela *designer* Gabriele Pezzini. As imagens da carteira, da bolsa e da mala à venda nas lojas estão ilustradas à esquerda e, à direita, estão as imagens correspondentes aos Registros BR 30 2013 003403-8, concedido em 25.11.2014 (RPI 2290), BR 30 2012 004289-5, de 27.05.2014 (RPI 2264) e DI 7000255-0, de 21.09.2010 (RPI 2072):

Figura 69 – Carteira da grife Valentino

(a) Imagem da carteira; (b) Registro DI BR 30 2013 003403-8, para “Configuração aplicada em bolsa”

Figura 70– Bolsa da grife Gucci

(a) Imagem da Bolsa; (b) Registro DI BR 30 2012 004289-5 para “Configuração aplicada em bolsa”

Figura 71 – Mala Hermès

(a) Imagem da mala; (b) Registro DI 7000255-0, para “Configuração aplicada em mala de mão”

3.5.4.5 Indústria de Joias

Com relação à proteção por DI na indústria de joias, apresentamos dois pares de brinco – um do *designer* brasileiro Antônio Bernardo e outro do italiano Paolo Bulgari, registrados em nome das empresas dos próprios *designers,* HB Adornos Ltda. e Bulgari S.p.A. Ilustrado na Figura 72 está o brinco do *designer* brasileiro, objeto do DI 6601732-7, concedido em 22.08,2006 (RPI 1859) e na Figura 73, o brinco da grife Bulgari e a respectiva configuração aplicada ao brinco, objeto do DI BR 302013 006611-8, concedido em 09.09.2014 (RPI 2279):

Figura 72 – Brinco do *designer* Antônio Bernardo

(a) Imagem do brinco; (b) Registro DI 6601733-5, para “Configuração aplicada em brinco”

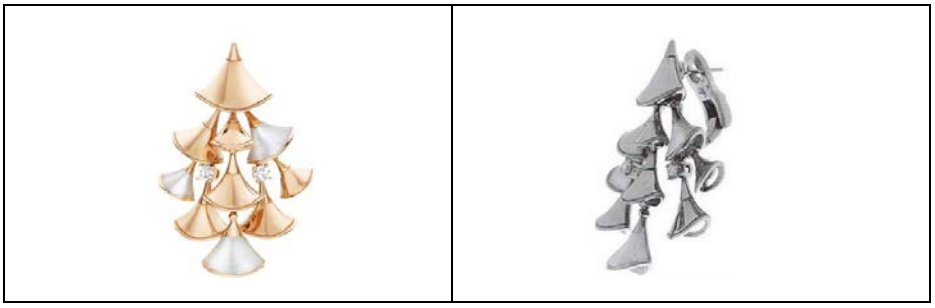


Figura 73– Brinco da grife Bulgari

(a) Imagem do Brinco; (b) Registro DI BR 30 2013 006611-8, para "Configuração aplicada em brinco"

Dois objetos da suíça Cartier Creation Studio S.A., os quais, apesar de não serem joias no sentido tradicional da palavra, podem ser assim considerados já que são feitos de metal nobre e revestidos de brilhantes e, portanto, podem ser trazidos como exemplos. Trata-se da configuração aplicada a um bracelete para relógio (que é comercializado em uma versão cravejada de diamantes) e a configuração aplicada a um mostrador de relógio, também revestido por diamantes, ambos criados por um grupo de cinco *designers* (Serge Rabassa et al.).

Na Figura 74 estão ilustradas as imagens do relógio com o bracelete em questão em duas versões (com e sem diamantes), bem como a configuração aplicada ao bracelete, objeto do Registro BR 30 2012 006407-4, de 11.11.2014 (RPI 2288). Por seu turno, na Figura 75, estão ilustradas a imagem do relógio da grife Cartier e a respectiva configuração, objeto do Registro BR 30 2012 006466-0, também concedido em 11.11.2014 (RPI 2288):

Figura 74 – Relógio Cartier com bracelete em duas versões

(a) Imagens das duas versões do relógio (com e sem diamantes no bracelete); (b) Registro DI BR 30 2012 006407-4, para "Configuração aplicada em bracelete para relógio"

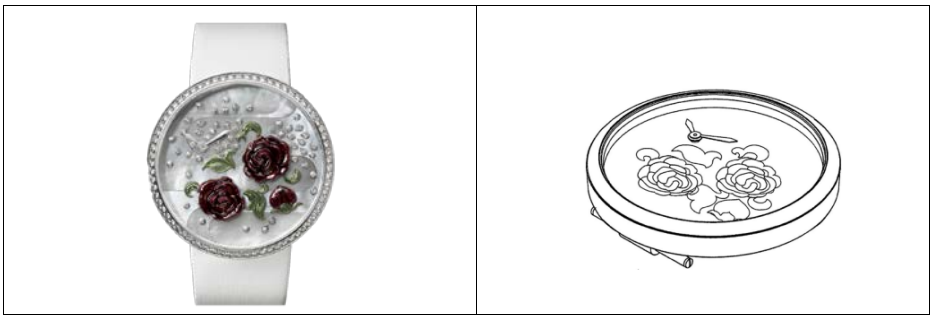


Figura 75 – Relógio Cartier com Flores e Diamantes

(a) Imagem do relógio cravejado de diamantes; (b) Registro DI BR 30 2012 006466-0, para “Configuração aplicada em relógio”

Pela imagem do mostrador de relógio, ilustrado à esquerda na Figura 75, pode-se observar que, além de ser uma joia cravejada de diamantes, a peça é uma “obra de arte” e, como tal, merece a proteção também pelo Direito Autoral. Nesse sentido, MORAES (2012, p.76) e BACKX (2012, p.5) defendem e exploram em seus respectivos trabalhos acadêmicos essa dupla proteção, a qual será discutida no item 3.9 desta dissertação.

Como visto, a proteção de criações da Indústria da Moda por meio do DI por todos os cinco segmentos da Indústria da Moda, que estão sendo explorados neste trabalho. Os exemplos apresentados foram escolhidos exatamente para apontar os principais tipos de formas tridimensionais e de padrões ornamentais que as empresas podem proteger por meio do registro de DI e discuti-los ao longo desta seção.

Assim, considerando a diversidade de formas e de padrões que podem ser protegidos pelo DI e, também, que o tempo entre o depósito e a concessão do registro é relativamente curto, a proteção por meio de DI é uma possibilidade que definitivamente deve ser considerada pelas empresas, não apenas pelas grandes empresas da Indústria da Moda, mas também pelas MPMEs.

3.6. MARCAS

3.6.1 A origem da proteção das marcas

A partir dos trabalhos de Domingues (1984) e CERQUEIRA (1982), observa-se que, originalmente, a necessidade de proteção das marcas estava de certa forma ligada à Indústria da Moda, tal como a origem da proteção do desenho industrial, que surgiu em função da expansão da industrialização das tecelagens e das fábricas de seda de Lyon.

Nesse sentido, embora as marcas tenham surgido na antiguidade, foi na Idade Média que elas adquiriram um sentido econômico e comercial, garantindo a origem e a qualidade dos produtos (Domingues, 1984, p.7-8). Cerqueira (1982) igualmente entende que o caráter econômico das marcas passou a ser mais acentuado na era medieval, particularmente entre os séculos XIV e XV e narra que é dessa época o documento mais antigo da Europa sobre marcas de fábrica que se tem notícia:

> [...] a Carta real que, em 1386, dirigiu D.Pedro IV, rei de Aragón, de Valencia, de Mallorca, de Cerdeña y Córcega, Conde de Barcelona, de Rosellon y de la Cerdaña, ordenando que os tecelões apusessem a marca desta cidade em certas peças de tecidos, a fim de se evitar fraudes e enganos (PELLA *apud* CERQUEIRA, 1982, p.753, grifos nossos).

Contudo, apesar de seu uso ter um significado comercial, essas marcas eram de uso obrigatório e visavam diferenciar “um bom produto de outro falso” (DOMINGUES, 1984, p.14). Nesse aspecto, interessante notar que a maioria dos exemplos citados por Domingues (1984) refere-se a peças de linho e a outros tecidos, como a lã, por exemplo. Ele conta que o número de falsificações era muito grande e que as sanções corporativas não eram suficientes para impedir as falsificações. No caso da lã “Firenze”, identificadora da proveniência da lã daquela cidade, as falsificações foram tantas que foi preferível abandonar a marca (DOMINGUES, 1984, p.22). Isso demonstra que a falsificação de produtos relacionados à moda (de tecidos, já que na época não existiam roupas prontas) está longe de ser um problema recente.

Com o tempo, as marcas individuais obrigatórias se transformaram em facultativas, com o objetivo de indicar a excelência e boa qualidade dos produtos, assumindo, assim, a função típica concorrencial existente atualmente, em que os produtos são aceitos e acreditados em função da marca que ostentam (FRANCESCHELLI *apud* DOMINGUES, 1984, p. 22).

3.6.2. A evolução das leis de proteção às marcas

Apesar de o uso das marcas ter passado a ser facultativo, ele precisava ser regulamentado e, de acordo com Cerqueira (1982), coube à França a primazia por essa regulamentação, por meio da Lei de 12 de abril de 1803. Essa lei organizou o registro das marcas e "estendeu aos contrafatores as penas do crime de falsificação de documentos privados, ressalvando ao proprietário o direito às perdas e danos" (CERQUEIRA, 1982, p.754-755). Ao citar os parâmetros que serviram de base para a referida lei, Domingues (1984) esclarece que:

> "A matéria regulada refere-se às manufaturas, fábricas e *ateliers*, sendo a contrafação de marcas particulares punida com o ressarcimento de dano em favor do titular da marca e a aplicação da pena corresponde à falsificação de escritura particular." [...] Considerava-se contrafação usar a marca seguida de expressões como *"façon de..."*, "à maneira de ..." seguidas do nome de um fabricante ou de outra cidade, o que corresponderia atuais expressões tipo, sistema, etc. (DOMINGUES, 1984, p. 46).

Segundo Cerqueira (1982), apesar de ter sido a primeira, a Lei francesa de 1803 não teve aplicação, mas a partir dela outras leis foram promulgadas na França e em outros países europeus. Porém, novamente a França teve a primazia, pois foi a sua Lei de 1857 que se tornou paradigma da legislação da maioria dos países, inclusive do Brasil (CERQUEIRA, 1982, p.755).

Em nosso país, de acordo com Domingues (1984), até 1875 não existia qualquer tipo de proteção às marcas de comércio e indústria e que, como o Código Criminal do Império era omisso em relação às imitações e contrafações, essas eram constantes (DOMINGUES, 1982, p.47). A partir de uma representação ao Poder

Legislativo, fruto do empenho do advogado Ruy Barbosa – como patrono de Meuron & Cia., fabricantes do rapé Aréa Preta –, inconformado com a decisão judicial sobre o conflito das marcas Aréa Preta e Aréa Parda (NOGUEIRA, 1966, p.60), foi criada a primeira lei de propriedade industrial no Brasil: a Lei 2.682 de 23 de outubro de 1875 (MORO, 2003, p.27-28). Por esse motivo, Silva (2014) diz que essa lei é conhecida como a primeira lei de marcas, pois foi ela que forneceu os meios jurídicos necessários para que os titulares de marcas pudessem combater a imitação e a reprodução de suas marcas por concorrentes inescrupulosos (SILVA, 2014).

Contudo, ela não era perfeita e em 1882 já se cogitava em alterá-la (DOMINGUES, 1984, p.51) e em 1883 foi então criada a Convenção da União de Paris (CUP), internalizada pelo Brasil em 1884.

A partir de então vários decretos-leis vigoraram no país (BARBOSA, 2002; MORO, 2003, p.28), merecendo menção o Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, que foi o primeiro Código de Propriedade Industrial a regular os direitos e obrigações concernentes à Propriedade Industrial e a dispor sobre os crimes relativos à matéria. Ainda com relação a esse decreto, Pontes de Miranda (1971) ressalta que foi ele que trouxe a regra geral da facultatividade do registro no Brasil, com a ressalva de que o Governo poderia “excepcionalmente, e por motivo de ordem pública, tornar obrigatório o registro de marca em relação a produtos determinados” (PONTES DE MIRANDA, 1971, p.5). Barbosa (2002) acrescenta que o Decreto-Lei nº 7.903/45 era uma excelente peça legislativa e subsistiu, em seus aspectos penais, por mais de meio século (BARBOSA, 2002, p.3), inclusive durante a vigência Código da Propriedade Industrial de 1971 (Lei nº 5.772/71). Finalmente, com a entrada em vigor da atual LPI – Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 –, todos os aspectos relativos à Propriedade Industrial, incluindo os penais, passaram a ser regulamentados por ela.

Como se verifica, a preocupação com a contrafação antecede o uso facultativo das marcas e a primeira lei que organizou o registro das marcas e “estendeu aos contrafatores as penas do crime de falsificação de documentos privados” era francesa e datava de 1893. Pouco mais de cem anos depois, em 1996, o Brasil promulgou uma lei da Propriedade Industrial (a atual LPI), que estaria “em harmonia com as leis das principais potências mundiais” (DI BLASI, 2002, p.13) e

que incorporou, em seu texto, dispositivos legais relativos aos crimes contra a Propriedade Industrial. Entretanto, como será discutido ao longo do próximo capítulo, por mais avançada que seja nossa legislação e por mais que nossos tribunais estejam demonstrando sensibilidade com relação aos problemas das cópias na Indústria da Moda, as modalidades de infração relativas aos ativos de PI crescem e se multiplicam de tal forma que nem a lei nem a justiça consegue acompanhar.

Antes, contudo, é preciso discutir as outras formas de proteção das criações da Indústria da Moda pela PI, além daquelas vistas até aqui e, particularmente com relação às Marcas, explorar alguns conceitos e definições que são imprescindíveis para a compreensão da proteção que pode ser assegurada por esse instituto.

3.6.3 Definição de marca

A definição do conceito de **marca** para a PI, bem como o entendimento sobre suas principais funções são imprescindíveis para a compreensão de como – além de proteger os nomes dos produtos e das próprias empresas da Indústria da Moda – esse instituto pode proteger as criações dessa indústria da forma mais ampla possível.

Portanto, coloca-se a questão: “o que é uma marca?” Segundo Costa (2008), a definição de marca varia de acordo com o interlocutor a quem essa pergunta seja dirigida. E ele, inclusive, sugere que se faça um teste com juristas, *designers*, linguistas, sociólogos, publicitários, consumidores, entre outros, para confirmar que certamente “serão obtidas respostas diferentes, e todas elas serão imprecisas e estarão incompletas” (COSTA, 2008, p.17).

Contudo, mesmo não existindo uma definição única, completa e uniforme para “marca” que satisfaça a todas as áreas, grande parte das definições existentes sobre esse termo, seja da área jurídica, de marketing, ou mesmo de moda, têm a **identificação** e a **distinção** como elo comum.

Com efeito, Cerqueira (1982) define marca como “todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para **identificá-los** e **diferenciá-los** de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa.” (CERQUEIRA, 1982, p.773-774, grifo nosso). No mesmo sentido, Kotler (2005) afirma que “[u]ma marca é um nome, termo, símbolo, desenho – ou uma combinação desses elementos – que deve **identificar** os bens ou serviços de uma empresa ou grupo de empresas e **diferenciá-los** dos da concorrência”. (KOTLER, 2005, p.426, grifo nosso). Por seu turno, a American Marketing Association define marca (*brand*) como um *“[n]ame, term, design, symbol, or any other feature that **identifies** one seller's good or service as **distinct** from those of other sellers"* (AMA, 2014, grifos nossos).

Como se verifica, não por coincidência, as definições apresentadas por Cerqueira (1982) e Kotler (2005), bem como pela American Marketing Association (AMA, 2014) têm a **identificação** e a **distinção** em comum.

“Em busca de uma definição universal [de marca]”[80], Schmidt (2013) cita definições de diferentes autores, segundo a maioria dos quais a marca se presta a identificar um produto ou serviço de outro de origem diversa. Contudo, ele ressalta que a marca “não se exaure nisso”. Ele justifica essa afirmação lembrando que a marca também serve para diferenciar produtos que têm a mesma origem, pois muitos empresários ampliam suas clientelas oferecendo o mesmo tipo de produto com marcas diversas (SCHIMIDT, 2013, p.32). Assim, ele conclui que:

> [A] marca deve ser definida simplesmente como um sinal distintivo que diferencia um produto ou serviço de outro. Não necessariamente idêntico, semelhante ou afim, nem necessariamente de origem diversa. É a definição seguida com pequenas variações por boa parte da doutrina e assim sintetizada por Paul MATHÉLY: a marca [...] é um signo aplicado aos produtos ou serviços de uma pessoa, com a função de distingui-los (SCHIMIDT, 2013, p.35, grifo nosso).

A definição de Schmidt (2013) é perfeitamente aplicável à Indústria da Moda, principalmente porque nela encontramos diversos grupos e conglomerados que fazem uso de diferentes marcas para o mesmo tipo de produto.

---

[80] Título do Capítulo I do livro "A distintividade das marcas" de Lelio Denicoli Schmidt

Assim, com base nas definições apresentadas e principalmente na de Schmidt (2013), para fins deste estudo, a marca deve ser compreendida como **um sinal distintivo, que pode ser apresentado sob formas variadas, capaz não só de identificar produtos e/ou serviços, mas também de diferenciá-los de outros da mesma origem, ou de origem diversa, no mesmo segmento ou em segmento afim ou ainda diferente.**

3.6.4 As principais funções da marca

Antes de falarmos das funções da marca, é preciso estabelecer a diferença entre *definição* e *função*, para que elas não se confundam. Com efeito, a *definição* de marca como "um sinal **distintivo** que **diferencia** um produto ou serviço de outro" pode se confundir com a principal *função* da marca que é a de **distinguir** os produtos de modo a **diferenciá-los** de outros.

Entretanto, enquanto a definição diz o que é, descreve e explica o significado do termo "marca" (de forma estática), a função indica o propósito, a utilidade e serventia da marca (de forma dinâmica). Como sugere Schmidt (2013), "a função básica desempenhada pela marca consiste em seu uso como **elemento distintivo.**" E ele acrescenta que a distintividade é de tal forma essencial à marca que está presente em "sua própria definição como um sinal destinado a diferenciar um produto ou serviço de outro" (SCHMIDT, 2013, p.50, grifos nossos).

Na opinião de Moro (2009), as marcas desempenham várias funções no mercado – tanto de ordem econômica como comercial –, mas que nem todas têm relevância para a esfera jurídica. Nesse sentido, Moro afirma que a essência da função jurídica da marca "é a realização do ato de distinguir com vistas a diferenciar [...]" (MORO, 2009, p.59).

Por seu turno, Domingues (1982) afirma que a marca possui uma função principal que é a de assinalar e distinguir e outras oito funções secundárias, entre as quais destacamos as seguintes: concorrencial (as mercadorias e produtos não concorrem diretamente, mas sim as marcas que assinalam esses bens), identificadora (além de assinalar, a marca também identifica os produtos/serviços);

individualizadora (o produto marcado e identificado transforma-se em um bem individualizado); de diferenciação (produtos e serviços que sejam semelhantes são diferenciados pela marca); e publicitária (toda propaganda se baseia na divulgação e promoção da marca) (DOMINGUES, 1982, p.89-90).

Já na opinião de Ascensão (2002), são quatro as funções que podem ser exercidas pelas marcas: a de indicação de origem; a de garantia ou índice de qualidade; a publicitária; e a distintiva (ASCENSÃO, 2002, p.45-6).

Quanto à primeira função citada por Ascensão – indicação de origem –, Moro (2003) explica que, em épocas mais remotas, essa era considerada a principal função da marca, ou "a função por excelência". Entretanto, apesar de a marca não desempenhar mais a função de origem, alguns autores entendem que esta ainda seja uma função atual, como ela relata:

> A marca tinha por finalidade primeira indicar ao consumidor o local em que o artigo tivesse sido fabricado, a casa que o vendesse ou o artesão que o produzisse. Com o tempo, a marca passou a identificar o produto, deixando de identificar sua procedência. Por isso, é uma função que gera polêmica na doutrina, havendo autores que ainda a aceitam como função exercida pela marca, e outros que a consideram ultrapassada (MORO, 2003, p.38, grifo nosso).

A opinião de Moro (2003) no sentido de essa função estar ultrapassada está em consonância com a de Ascensão (2002). Segundo ele, "hoje este entendimento [que a marca exerce função de origem] é insustentável" (ASCENSÃO, 2002, p.45). Aliás, em 1930, Cerqueira (1982) já afirmava que: "[o] consumidor sabe que o produto *tal* é o que tem as qualidades que prefere, é diferente dos outros similares, pouco importando conhecer-lhe a origem" (CERQUEIRA, 1982, p.757).

Com efeito, não poderíamos deixar de compartilhar da opinião de Ascensão (2002), Cerqueira (1982) e Moro (2003) pois, mais do que um entendimento, trata-se da constatação de uma realidade de mercado, que tem se consolidado com o passar dos anos, particularmente na Indústria da Moda, cujas indústrias vêm passando por frequentes incorporações e fusões, tanto no exterior, como no Brasil, de modo que as marcas, cada vez menos, têm servido como forma de diferenciação de origem.

Nesse aspecto, são apresentados na Figura 76 diferentes marcas de moda e seus titulares, por meio dessa figura, é possível inferir que várias marcas internacionais de moda – a maioria de luxo e originalmente dos próprios criadores das grifes – são atualmente provenientes de apenas seis grandes conglomerados, os quais sequer são conhecidos da maioria dos consumidores. Ou seja, a origem dessas marcas – quem são os fabricantes / titulares – é irrelevante para o seu desempenho econômico e proteção jurídica.

Figura 76 – 40 Marcas de Moda e seus seis Titulares[81]

Também é digno de nota que essa mesma realidade tem sido observada no Brasil, onde já existem pelo menos três grandes conglomerados de moda: Inbrands, Restoque e AMC Têxtil. A *holding* Inbrands é titular das marcas ELLUS, RICHARD'S, VR, 2nd FLOOR, SALINAS, SELARIA Richard's, VRKids, ALEXANDRE HERCHCOVITCH, MANDI, BOBSTORE e TOMMY HILFIGER. Por sua vez, o grupo Restoque possui as marcas LE LIS BLANC, DUDALINA, JOHN, JOHN, INDIVIDUAL, BOBÔ, ROSA CHÁ e BASE e o AMC Têxtil administra as marcas COLCCI, SOMMER, CARMELITAS, TUFI DUEK, FORUM, TRITON e COCA-COLA Clothing.

[81] Fonte da imagem: http://leconceptoffashion.com/2014/12/08/le-conglomerate-of-fashion/

Outra função que merece ser discutida é de garantia ou índice de qualidade. Nesse sentido, Ascensão (2002) argumenta que a marca não é um sinal de qualidade e explica que a qualidade do produto pode variar sem que isso tenha qualquer reflexo no âmbito jurídico (ASCENSÃO, 2002, p.46). Com efeito, a qualidade de determinado produto ou serviço, bem como a manutenção do nível dessa qualidade, é uma decisão do fabricante para garantir a fidelidade do consumidor, mas não uma exigência legal relacionada à marca. Schmidt (2013) acrescenta que "[a] preservação da qualidade não é uma obrigação jurídica exigível da marca, embora na prática ela sugestione o consumidor nesse sentido" (SCHMIDT, 2013, p.61).

A respeito de tal sugestionamento para o consumidor, na qualidade de sujeito ativo das relações de consumo, a escolha do produto pode ser feita com base nessa "garantia de qualidade" que a marca oferece; não garantia jurídica, de direito, mas garantia de fato, pois ele conhece o produto pela marca e, por isso, confia. Portanto, nesse contexto, a marca exerce função de "garantia de qualidade", mas sem que isso tenha qualquer efeito no mundo jurídico. Se a qualidade do produto diminuir, a marca, como bem jurídico, não será afetada e os efeitos serão apenas mercadológicos.

Com relação à função publicitária, Schmidt (2013) diz que "[a] marca equivale a uma mensagem publicitária (a menor e mais elementar de todas), mesmo quando desacompanhada de qualquer slogan" (SCHMIDT, 2013, p.67). Contudo, Ascensão (2002) ressalta que, mesmo que a marca seja um poderosíssimo instrumento publicitário, ela não é concedida para desempenhar essa função e, se a desempenha ou não, essa é uma circunstância de fato que não produz efeitos no mundo jurídico (ASCENSÃO, 2002, p.46).

Finalmente, sobre a função distintiva, como comentado no início deste item quando diferenciamos definição de função, tanto Schmidt (2013) quanto Moro (2003) afirmam que a distintividade é a função básica, precípua da marca. Nesse contexto, Ascenção (2002) finaliza seu estudo sobre o tema, de forma extremamente sucinta, clara e objetiva: "[c]oncluímos assim que a única função da marca [com efeitos no mundo jurídico] é a função distintiva" (ASCENSÃO, 2002, p.46).

Assim, mesmo não sendo a única função exercida pela marca, é pacífico na doutrina que a primeira e mais importante função é mesmo a **distintiva**. Como já dizia Pontes de Miranda: “a marca tem de *distinguir*. Se não distingue, não é sinal distintivo, não ‘assinala’ o produto” (PONTES DE MIRANDA, 1971, p.7). Ademais, a função de origem, importantíssima nos primórdios da história das marcas para as tecelagens e para os fabricantes de seda, vem sendo considerada cada vez mais irrelevante, particularmente na Indústria da Moda em vista das inúmeras fusões e aquisições que ocorrem no setor.

3.6.4.1 A função simbólica das marcas na Indústria da Moda

Sem dúvida, também na Indústria da Moda a marca desempenha uma função distintiva, mas nesse setor existe outra função que transcende as demais. Trata-se da **função simbólica**, posto que a decisão de compra em alguns segmentos, entre os quais a Indústria da Moda se inclui, é principalmente emocional.

Perez (2004), explica que: “a marca é uma conexão simbólica e afetiva estabelecida entre uma organização, sua oferta material, intangível e aspiracional, e as pessoas para as quais se destina” (PEREZ, 2004, p.10). Essa descrição é bastante apropriada para as marcas da Indústria da Moda, pois são elas – as marcas – que geralmente definem a compra de um produto e não a necessidade efetiva de consumo do produto. Em determinados segmentos da Indústria da Moda, como o de artigos de luxo, por exemplo (mas não apenas nele), o que o consumidor adquire é a marca e o *design* do produto, mas não o produto como item de necessidade. A motivação da compra é o desejo de possuir o produto com **aquela** marca, sem ela a compra pode não se justificar.

Os conceitos apresentados por Santaella, em prefácio do citado livro de Perez (2004) ilustram de forma precisa o significado de marca para o universo da Indústria da Moda. De acordo com a autora:

> [q]uando se compra um produto, junto com ele se está comprando uma complexa malha de valores psicossociais difusos, não inteiramente conscientes, mas imperiosos porque fisgam o desejo.

> Já vimos que o produto não vale por seu uso, mas pelo coeficiente de fantasia desejante que nele se corporifica. Ora, a marca, como símbolo, não só tem o poder de atrair para si esse coeficiente como também adiciona a ele o seu próprio valor. Por isso mesmo, a marca passa a funcionar como um verdadeiro nó górdio que sintetiza e amarra todas as facetas simbólicas, sociais e psíquicas da relação do produto com a empresa, de um lado, e com o consumidor, de outro. Não é por acaso que, no universo do consumo, no qual os signos, que se aderem às mercadorias, valem mais do que as próprias mercadorias, a marca passou a ser o maior patrimônio das empresas, o seu patrimônio identificatório, simbólico, agregador de valores.
>
> [...] Elas valem os efeitos emocionais, afetivos, reativos e cognitivos que são capazes de produzir no consumidor. É por isso que, muito mais do que anunciar produtos, a publicidade visa significar algo que vai além deles: a sua marca (SANTAELLA In: PEREZ, 2004, p.VII-VIII, grifos nossos).

É interessante observar que essa visão sobre a função simbólica das marcas não é comentada apenas por profissionais da área de Comunicação, como Perez e Santalella. Dois advogados, em épocas distintas, fizeram observações nesse mesmo sentido: Maurício Lopes de Oliveira, em 1996, em seu artigo intitulado “Marca: objeto do desejo” e Fernanda Miranda, em 2015, no artigo “Os atributos da marca na moda”. Oliveira (1996) afirma que a marca representa, por si só, um objeto de desejo e que isso lhe atribui “um valor social intenso” e ele conclui que “[o] consumidor identifica a marca como símbolo máximo dos anseios da sociedade de consumo” (OLIVEIRA, 1996, p.27). Na mesma esteira, Miranda (2015) diz que “[f]alar de marca é falar de emoção” e que “[q]uando o consumidor vai às compras, ele busca muito mais do que produtos”. No caso da Moda, Miranda afirma que as marcas evocam sentimentos e ligações que se sobrepõem ao próprio produto (MIRANDA, 2015).

Com base nessas colocações e em nossa própria visão do assunto, pode-se ter um excelente produto, mas é a marca que desempenha o papel de protagonista, motivando a compra. Se ela não for capaz de produzir os “efeitos emocionais, afetivos, reativos e cognitivos” que o consumidor busca, o produto dificilmente se transformará em um “objeto de desejo”.

3.6.5 Registrabilidade das marcas

De acordo com o Art. 122 da LPI, são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Barbosa (2003) explica o teor desse artigo:

> O Art. 122 da Lei 9.279/96 define o que é a marca registrável pela lei brasileira:
>
> a) é o signo suscetível de representação visual; vale dizer, não serão dignos da proteção os signos olfativos e outros "não suscetíveis de representação gráfica";
>
> b) destinado a distinguir produto ou serviço de outro idêntico ou afim, de origem diversa (BARBOSA, 2003, p.802-3).

Na opinião de Moro (2003), o legislador teria optado por um conceito de caráter negativo, descartando todos os sinais que não sejam distintivos e visualmente perceptíveis e também aqueles não permitidos por lei (MORO, 2003, p.31-2).

Além dessa interpretação, é interessante notar que a redação do art. 122 da LPI também dá margem ao entendimento de que, no Brasil, apenas os sinais distintivos e visualmente perceptíveis, e que não estejam compreendidos nas proibições legais, é que seriam considerados marcas. Na realidade, a LPI <u>não</u> estabelece que os sinais que não sejam visualmente perceptíveis, tais como os signos sonoros e olfativos, não constituam marcas; a LPI simplesmente prevê quais sinais são <u>registráveis</u> como marca. Ademais, se houvesse a intenção do legislador de negar a proteção para marcas sonoras, olfativas e outros sinais não tradicionais, eles teriam sido listados nas proibições de registro elencadas no art. 124 da LPI.

Esse entendimento é compartilhado pelos advogados do Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos (IDS). Segundo eles, ao exigir perceptibilidade visual, a intenção do legislador teria sido a de afastar problemas de ordem prática no procedimento de registro e não a de negar qualquer espécie de amparo a marcas percebidas pelo público por outros sentidos, que não a visão (IDS, 2013, p.229-30).

Essa interpretação da norma legal exposta no art. 122 da LPI é a base para o entendimento de como a proteção das criações da Indústria da Moda pode ser mais ampla (como será demonstrado até o final deste capítulo), mesmo quando elas não se encaixam perfeitamente nas formas tradicionalmente previstas como registráveis, tanto pela LPI como pelo INPI em seu Manual de Marcas (2014).

3.6.5.1 Requisitos de registrabilidade

Os requisitos de registrabilidade das marcas não estão listados de forma objetiva na LPI e, possivelmente por esse motivo, eles variam na doutrina de autor para autor. Cerqueira (1982), por exemplo, citava o cunho distintivo, a novidade relativa, a veracidade e o caráter lícito (CERQUEIRA 1982, p.777), enquanto Pontes de Miranda (1971, p.7-9), a distintividade, a novidade e a veracidade. Por seu turno, Domingues elenca objetivamente quatro requisitos: distinguibilidade, novidade relativa, veracidade e licitude (DOMINGUES, 1984, p.93). Já de acordo com Oliveira Neto (2007), os requisitos se dividem em positivos e negativos. Os positivos são a distintividade e a perceptibilidade visual e os negativos a ilicitude e a indisponibilidade da marca (OLIVEIRA NETO, 2007, p.24). Barbosa também os divide em positivos e negativos, sendo aqueles para ele a distintividade, a veracidade e a novidade relativa e os negativos as exclusões previstas pela LPI (BARBOSA, 2012, p.1).

Preferimos adotar aqui os quatro requisitos principais, citados pelos autores acima, e acrescentar a “disponibilidade” como quinto requisito:

- Distintividade ou cunho distintivo
- Veracidade
- Licitude
- Novidade relativa e
- Disponibilidade

A distintividade é indiscutivelmente o primeiro requisito de registrabilidade. Ela pode ser definida como a capacidade de a marca poder ser distinguida de outras que identifiquem produtos ou serviços iguais ou semelhantes. Afinal, como visto anteriormente, a principal função da marca é identificar com vistas a distinguir. Portanto, sem cunho distintivo, a marca não poderia desempenhar sua função primordial. Como exemplo de marcas distintivas na Indústria da Moda, pode-se citar DUDALINA, LES LIS BLANC, REDLEY, entre muitas outras. Desde que possam ser distinguidas das demais marcas do mesmo segmento ou de segmento afim, elas preenchem o requisito da distintividade.

A veracidade é um requisito que tem o consumidor como foco. A LPI proíbe o registro de marcas enganosas, ou seja, aquelas que possam induzir os consumidores em erro sobre as características intrínsecas dos produtos ou serviços, ou sobre sua origem. Por exemplo, a marca “MADE IN USA”, depositada por uma empresa brasileira não poderá ter seu registro concedido pelo INPI, com base no art. 124, inciso X, que proíbe o registro de “sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina” (BRASIL, 1996).

A licitude (ou liceidade, conforme classificado pelo INPI), é o requisito de a marca estar em conformidade com princípios de direito e com a lei, seja quanto às proibições por motivo de ordem pública ou moral. Nesse sentido, o art. 124, inciso III, da LPI, proíbe o registro de qualquer:

> 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 (BRASIL, 1996).

Um exemplo da aplicação desse dispositivo legal pelo INPI é o pedido do registro 828215308 para a marca “FUCK THE FASHION” e Figura de Dedo, ilustrada na Figura 77, para identificar artigos do vestuário em geral, depositado em 16.03.2006 e indeferido pelo INPI em 12.02.2008 (RPI 1936):

Figura 77 – Pedido de registro para a marca FUCK THE FASHION e Figura de Dedo, indeferido pelo INPI

O requisito da novidade relativa decorre do Princípio da Especialidade das Marcas, segundo o qual existe a possibilidade de se adotar uma marca para identificar um determinado produto/serviço, mesmo que ela já esteja registrada em outra classe. Isso porque, como explica Cerqueira (1982), a marca deve ser nova, diferente das existentes; mas, tratando-se de produtos ou indústrias diversas [em classes diferentes], não importa que ela seja idêntica ou semelhante a outra em uso (CERQUEIRA, 1982, p.779). Em outras palavras, a novidade é apenas relativa e não absoluta, como no caso das patentes e dos desenhos industriais. Como exemplo, podemos citar a marca ASPARGUS, a qual identifica, ao mesmo tempo e na mesma cidade (Rio de Janeiro), uma loja de roupas femininas e um restaurante, sem que ocorra qualquer tipo de confusão ou de associação entre as empresas.

A esses quatro requisitos, acrescentamos o da disponibilidade, pois para ser registrável, mesmo que a marca preencha todos os outros, ela precisa estar disponível para registro. Ou, como explica Copetti (2010), essa marca deve estar livre e desembaraçada. Isso porque “não será possível reconhecer a propriedade privada exclusiva sobre um nome ou signo quando sobre tal já existe direito idêntico e alheio [...]” (COPETTI, 2010, p.49).

Sobre o requisito da disponibilidade, cabe notar que, segundo Moro (2009), a doutrina brasileira em sua grande maioria, denomina “novidade relativa” o que ela prefere chamar de “disponibilidade”. E a autora assim justifica sua posição:

> O preenchimento da condição de disponibilidade ou novidade relativa nada mais significa do que a constatação da não–apropriação do sinal pretendido anteriormente por terceiro. [...] Apesar de *novidade relativa* e *disponibilidade* terem igual significação, acredita-se que o termo “disponibilidade” é mais claro do que a expressão “novidade relativa”, uma vez que no contexto marcário aquela exige menos esforço interpretativo do que esta. [...]
> Em suma, como explica José Roberto Gusmão, o termo “disponível, engloba todos os sinais que não foram apropriados por terceiros” (MORO, 2009, p.106).

Com a devida vênia, nosso entendimento é contrário. Nesse aspecto, somos de opinião que os conceitos de novidade relativa e disponibilidade, apesar de próximos, não são exatamente iguais. Com efeito, uma determinada marca pode ser considerada “nova” em uma dada classe e nem por isso estar disponível para registro. Citamos duas situações que podem servir de exemplo. Uma indicação geográfica e uma marca de alto renome podem ser “novas” em determinada classe, como seria o caso da palavra “Champagne”, que vem a ser uma Indicação Geográfica (IG), e da marca “Rolex”, que já foi declarada de alto renome. De acordo com o Princípio da Novidade Relativa, o fato de “Champagne” e “Rolex” não estarem registradas, por exemplo, na classe de artigos do vestuário, significa que, nessa classe, elas são “novas”. No entanto, por serem, respectivamente, uma IG e uma marca de alto renome, isso as torna indisponíveis para registro, não só na classe de roupas, como em qualquer outra classe (a não ser para a própria titular da marca de alto renome).

Assim sendo, entendemos que os conceitos de novidade relativa e disponibilidade possuem significados distintos e, portanto, em nossa opinião, seriam cinco os requisitos de registrabilidade: distintividade, veracidade, licitude, novidade relativa e disponibilidade. Portanto, para que as marcas possam contar a proteção conferida pelo registro é necessário que elas preencham os requisitos aqui discutidos.

3.6.6 Marcas tradicionais ou convencionais

Marcas tradicionais ou convencionais são assim denominadas por serem tradicionalmente aceitas para registro, ao contrário das marcas que a doutrina internacional denomina de “não tradicionais” , tais como as sonoras, olfativas, de posição, táteis, gestuais, entre outras assim classificadas, ainda não registráveis no Brasil.

Como decorrência da possibilidade de registro, as marcas tradicionais podem contar com a proteção prevista pelo art. 129 da LPI. Segundo esse artigo, o registro validamente expedido pelo INPI confere ao seu titular a propriedade da

marca, bem como assegura a ele o uso exclusivo da marca em todo o território nacional. Assim sendo, o titular do registro tem o direito de impedir terceiros de usar marca igual ou semelhante, para distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, desde que a marca do terceiro seja suscetível de causar confusão ou associação com sua marca.

Assim, para que as marcas possam ser registradas perante o INPI, é fundamental que se saiba primeiro como classificá-las. Nesse sentido, nos próximos itens será demonstrado que as marcas tradicionais podem ser classificadas de acordo com sua natureza; forma de apresentação e grau de distintividade.

3.6.6.1 Classificação das marcas quanto à natureza

Quanto à natureza, a atual LPI prevê quatro tipos de marcas, a saber: as de produto, de serviço, de certificação e coletiva e as define, em seu artigo 123, conforme abaixo:

> Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:
>
> I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;
>
> II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e
>
> III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade (BRASIL, 1996).

3.6.6.1.1 Marca de Produto e de Serviço

Como exemplo de **marcas de produto e de serviço** na Indústria da Moda, podem ser citadas a marca de produto **HAVAIANAS**, ilustrada na Figura 78, que identifica as sandálias fabricadas pela Alpargatas S.A., e a marca de serviço **RIO SUL**, ilustrada na Figura 79, a qual identifica o mais antigo shopping center da cidade do Rio de Janeiro:

Figura 78 - Marca de Produto: HAVAIANAS

Figura 79- Marca de Serviço: RIO SUL

3.6.6.1.2 Marca de Certificação

Para registrar uma marca de certificação perante o INPI, o requerente não pode exercer atividade que guarde relação comercial ou industrial com o produto ou serviço a ser certificado[82]. Ademais, o pedido de marca de certificação é analisado pelo INPI sob as condições expressas no art. 148 da LPI, que determina que o pedido deverá ser acompanhado de documentação técnica, a ser apresentada no ato do depósito, ou em até 60 dias, sob pena de arquivamento do pedido.

De acordo com o item 5.6.4., do Manual de Marcas do INPI[83], da documentação técnica para marca de certificação deve constar o seguinte detalhamento:

> - Características do produto ou serviço a ser certificado: descrição do produto ou serviço quanto à qualidade, natureza, material utilizado, procedimentos de produção ou prestação de serviço, dentre outras que o requerente considerar significativas. Caso exista legislação específica, norma ou especificação técnica que disponha sobre o produto ou serviço, deverá ser anexada cópia da mesma.
>
> - Medidas de controle que o titular da marca utilizará para atestar a conformidade do produto ou serviço a ser certificado, assim como as sanções que deverão ser aplicadas no caso de uso indevido (INPI, 2014, p.101).

[82] Art. 128, § 3º, da LPI

[83] Instituído pela Resolução INPI/PR nº 142/2014 Versão Dezembro de 2014

Em vista da complexidade da documentação técnica, algumas entidades solicitam o registro das marcas de certificação como marcas de serviço. Como exemplo de marca de certificação na Indústria da Moda, registrada como marca de serviço, pode-se citar o selo **QUAL**[84] da ABIT, ilustrado na Figura 80, que certifica a qualidade e sustentabilidade de produtos da indústria têxtil e da moda:

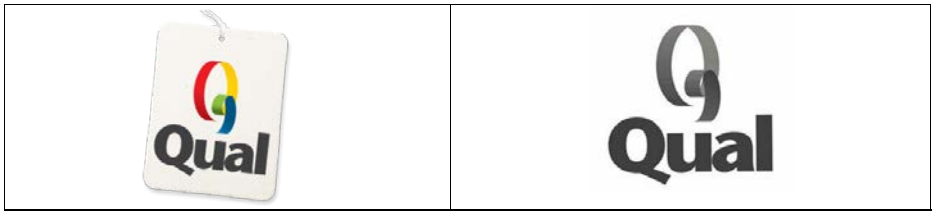


Figura 80 - Selo QUAL de Certificação

(a) Etiqueta com o Selo QUAL (b) – Selo QUAL, depositado e registrado como marca de serviço[85]

Outro símbolo/marca utilizado na Indústria da Moda para atestar a qualidade do produto é o "Woolmark Symbol", representado pelas imagens ilustradas na Figura 81, de titularidade da empresa I.W.S. Nominee Company Limited. Tal como o selo QUAL, o Woolmark Symbol foi depositado em várias classes como marca de produto e de serviço, apesar de ser usado no mercado como marca de certificação de produtos de lã:

Figura 81 – Woolmark Symbols

(a) WOOLMARK 100% Lã; (b) WOOLMARK Blend: Mínimo de 50 % de lã nova; (c) Wool Blend Mínimo de 30 a 49% de lã nova

---

[84] O QUE É O SELO QUAL

A Certificação de Qualidade e Sustentabilidade da Indústria Têxtil e de Moda (Selo Qual) tem como objetivo assegurar ao mercado que as empresas seguem padrões de conservação ambiental e padronização de processos, buscando a melhoria contínua, o respeito ao meio ambiente e à legislação, além da responsabilidade social.

Para as empresas, a obtenção do Selo representa um importante instrumento para o desenvolvimento industrial, incremento das exportações e defesa do consumidor: além de ser uma maneira de mostrar isso para o mercado. Disponível em: <http://www.seloqual.com.br/textilemoda/>. Acesso em: 16 mar. 2015.

[85] Registro Nº 900535474 na Classe NCL(9) 35 e Pedido de Registro Nº 900535970 na classe NCL(9) 42.

Por não poder ser registradas por empresa que tenha interesse direto no produto ou serviço certificado, as marcas de certificação não podem ser registradas pelas empresas que fazem parte da Indústria da Moda. Contudo, elas podem, e devem, sempre que possível, ser utilizadas por essas empresas, pois são uma garantia para o consumidor da qualidade do produto/serviço por elas identificado.

3.6.6.1.3 Marca Coletiva

O objetivo da marca coletiva é identificar produtos ou serviços provenientes de membros de um determinado grupo ou entidade. Na Indústria da Moda, a marca coletiva “BRAZILIAN FOOTWEAR”, ilustrada na Figura 82 e registrada pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, ilustra bem o conceito:

Figura 82 – Marca BRAZILIAN FOOTWEAR registrada como marca coletiva pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados

Como visto, quanto à sua natureza, as marcas podem ser classificadas como marcas de produto, de serviço, de certificação e coletiva. Com exceção das marcas de certificação que não podem ser registradas pelas próprias empresas da Indústria da Moda (ou de qualquer outra que tenha interesse no produto/serviço identificado), os três outros tipos são perfeitamente apropriados para a Indústria da Moda. A marca coletiva, em particular, é uma opção de proteção bastante pertinente para as associações de fabricantes ou de artesãos de artigos que façam parte dessa indústria, de forma a identificar e agregar valor a seus produtos.

3.6.6.2. Classificação quanto à distintividade

3.6.6.2.1 Sinais de caráter genérico, comum ou vulgar

Na opinião de Schmidt (2013), partindo-se do preceito hermenêutico de que a lei não contém palavras inúteis, se a LPI proíbe o registro de sinais de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, como se fossem conceitos "linearmente distintos", as diferenças entre eles precisariam ser feitas (SCHMIDT, 2013, p.103-104). Nesse aspecto, Schmidt (2013) comenta o entendimento de diferentes doutrinadores sobre as diferenças entre tais conceitos e conclui que há pouca utilidade em se buscar uma definição estanque para essa diferenciação, haja vista que o resultado prático é o mesmo, qual seja, a ausência de distintividade intrínseca (SCHMIDT, 2013, p.107).

Corrêa (2007, p.225-228) também não faz distinção entre os sinais genéricos, necessários, comuns ou vulgares, preferindo diferenciá-los apenas daqueles simplesmente descritivos. Contudo, Corrêa faz uma ressalva no sentido de que essa norma não pode ser elástica, devendo ser considerados genéricos apenas as palavras ou símbolos que "aponte[m] **diretamente** para dados **inerentes** ao produto ou serviço"; caso contrário, os sinais seriam necessariamente considerados evocativos (CORRÊA, 2007, p.226, grifos do autor).

Cerqueira (1982) já recriminava a inclusão dessa proibição no Código de 1945, tendo em vista que ela não se justificava e não trazia qualquer utilidade. Nesse sentido, ele explicava que "[d]enominações *genéricas* são as próprias denominações *necessárias*, *usuais* ou *vulgares* a que o Código se refere [...]" (CERQUEIRA, 2010, p.24). E Cerqueira foi incisivo ao afirmar que o Código de 1945 incorreu em grave erro de técnica ao ensejar "dúvidas que não deveriam existir nesta matéria", incluindo expressões diversas para designar a mesma coisa (CERQUEIRA, 2010, p.25).

Seja como for e não obstante concordamos que não exista uma utilidade prática nessa distinção (feita no Código de 1945 e mantida na LPI de 1996), nada obsta que façamos uma “distinção linear” [cf. sugerido por Schmidt (2013)], já que ela é possível em determinados casos, em particular, para produtos da Indústria da Moda.

Assim, genéricos seriam os termos ou expressões que representam um conceito na sua forma mais abrangente. A palavra “calçado”, por exemplo, é um termo **genérico** definido como: "peça do vestuário, feita de couro ou outro material, que serve para cobrir e proteger os pés[86]. Já “sapato” é um termo de uso **necessário** e **comum** para identificar qualquer "calçado em geral de sola dura"[87]. Todo sapato é um calçado, mas nem todo calçado é um sapato (calçado pode ser também chinelo, sandália, bota, etc.). Já a forma **vulgar**, *in casu,* seria a gíria para calçado: "pisante".

Como exemplo de termos “genéricos” registrados como marca, pode ser citada a marca “SAPATARIA LANÇAMENTOS & OUTLET” mista, ilustrada na Figura 83. Como ela é formada apenas por termos de caráter genérico, o respectivo Registro nº 830730362, para comércio de calçados, etc., foi concedido pelo INPI, em 11.06.2013 (RPI 2236), com a seguinte ressalva: “SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO ‘SAPATARIA LANÇAMENTOS & OUTLET”. Na prática, isso significa que a empresa tem direito apenas ao uso da marca como um todo, mas não pode impedir terceiros de utilizar quaisquer dos elementos nominativos (palavras) constantes da marca:

Figura 83 – Marca “SAPATARIA LANÇAMENTOS & OUTLET” (formada por termos de uso genérico, necessários e comuns no segmento)

[86] Dicionário Aurélio Eletrônico 100 anos

[87] Dicionário Aurélio Eletrônico 100 anos

3.6.6.2.2 Sinais descritivos

Para diferenciar os termos genéricos, necessários, comuns e vulgares daqueles simplesmente descritivos, valemo-nos da definição de Schmidt (2013, p. 103-104), no sentido de que os signos genéricos são aqueles formados basicamente por **substantivos** [como SAPATARIA, por exemplo], pois definem a natureza de determinado produto ou serviço; enquanto que os descritivos são formados por **adjetivos**, pois falam das características, propriedades ou qualidades essenciais dos produtos ou serviços.

Como exemplo de marca descritiva, pode-se citar a palavra CHIC, a qual é um **adjetivo** característico de artigos da Indústria da Moda (entre outras) e, como tal, não pode ser apropriado como marca por uma empresa em detrimento de outras que também queiram usar esse termo em relação a seus produtos. Assim sendo, o respectivo Pedido de Registro nº 830212680, para a marca CHIC, ilustrada na Figura 84, para identificar bolsas, bolsas de viagem, etc., depositado em nome da empresa Neoprene Brasil Ltda., foi deferido pelo INPI, em 23.08.2011 (RPI 2120), com a ressalva: “SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO ‘CHIC’”.

Figura 84 – Marca CHIC concedida com ressalva do elemento nominativo

Considerando que a marca CHIC, ilustrada na Figura 84, é formada basicamente por essa palavra, sem outro elemento que a torne, de fato distintiva, a proteção conferida pelo registro existe, porque o pedido foi depositado na forma mista (estilizada), mas é muito fraca. Explicando de outra forma, caso o pedido de registro para a marca CHIC tivesse sido depositado na forma nominativa (ou seja, em letras de forma, sem qualquer figura ou outro elemento minimamente distintivo), o pedido teria sido indeferido, pois a ressalva citada acima teria que ser feita e não sobraria nada a ser protegido. Daí as proibições constantes do art. 124, incisos VI e XVIII, da LPI:

> Art. 124. Não são registráveis como marca:
>
> 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;
>
> XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir (BRASIL, 1996, grifos nossos).

Em resumo, a finalidade precípua dos dispositivos legais acima é a de impedir que determinados sinais intrinsecamente genéricos, comuns ou vulgares, ou ainda aqueles simplesmente descritivos, ou técnicos, quando relacionados aos produtos e serviços que visam identificar, sejam registrados como marca, a título exclusivo, *i.e.*, se tornem propriedade de um único titular em detrimento de seus concorrentes.

3.6.6.2.3 Apostilas / Ressalvas

De acordo com os principais dicionários da língua portuguesa, entre os significados listados para a palavra “apostila”, consta "aditamento ou correção marginal; nota suplementar a um diploma oficial", e esse é exatamente o significado usado na PI, como descrito por Schmidt (2013):

> As apostilas são observações feitas pelo INPI ao conceder o registro de marca, anotadas no ato de concessão e no respectivo certificado de registro, para aclarar que a proteção não se estende às palavras, figuras ou formas não distintivas que integram uma marca mista ou complexa (SCHIMDT, 2013, p.115).

De acordo com o atual Manual de Marcas do INPI, a apostila é uma ressalva ao direito e é assim definida pelo órgão:

> A apostila é uma nota suplementar, conferida quando do deferimento do pedido de registro, que constará do certificado de registro, esclarecendo à parte sobre o âmbito da proteção conferida em face da lei.
>
> Sua função é orientar o titular do direito, seus concorrentes e qualquer interessado, inclusive os nossos Tribunais, quanto à estrita e correta

> delimitação do direito de exclusividade conferido pelo registro concedido pelo INPI. Portanto, a “apostila” não fragmenta a marca, mas, sim, esclarece a abrangência e o limite da proteção garantida pelo registro (INPI, 2014, p. 113).

Apesar de o conceito de apostila não necessitar de maiores elucidações, a opinião de Barbosa (2008) sobre o apostilamento no direito brasileiro não pode deixar de ser mencionada. Nesse sentido, ele define apostilamento como "um costume administrativo do INPI" (BARBOSA, 2008, p.13) e sustenta que, por ser uma forma de restrição do alcance do direito sobre uma marca, de modo a assegurar o devido processo legal, tal prática deveria ser implementada por meio de lei ordinária, tal como ocorre nos países que a adotam e não de ato normativo (BARBOSA, 2008, p.7). Complementando, Barbosa (2008) salienta que no direito brasileiro nunca existiu uma autorização legal para essa prática "nem como regra de competência, nem como regra de fundo" e que, portanto, ela seria ilegal (BARBOSA, 2008, p.18).

Contudo, e como pondera Schmidt (2013), "em que pese a respeitável posição de Denis Barbosa [...], o uso de apostilas encontra fundamentação no próprio poder-dever de análise atribuído à autarquia incumbida do registro". E Schmidt sustenta:

> Como quem pode o mais pode o menos, entre as opções extremas de conceder ou negar o pedido de registro certamente se insere o meio-termo de concedê-lo parcialmente, ou seja, com apostila. (SCHIMDT, 2013, p. 116-117).

Como a discussão jurídico-administrativa acerca dessa prática/função do INPI foge ao escopo deste estudo, cabe-nos apenas concluir que, não obstante as razões bem fundamentadas apresentadas por Barbosa (2008), essas apostilas são necessárias para que o INPI possa conceder o registro a algumas marcas que incorporam um termo de uso comum e que são, portanto, apenas parcialmente irregistráveis. Caso o apostilamento não fosse possível, essas marcas teriam que ser simplesmente negadas pela Autarquia.

Independentemente da questão jurídico-administrativa (sobre o fato de o INPI apostilar as marcas sem uma lei que o autorize para tanto), no que tange ao aspecto técnico-jurídico, entendemos que esse apostilamento não seja uma "restrição do alcance do direito de uma marca", mas sim uma mera confirmação da inexistência de um direito que, na realidade, nunca poderia existir.

Com efeito, ao depositar um pedido de registro para uma marca formada por um ou mais termos que sejam genéricos ou de uso necessário, comum ou vulgar, *naquele segmento específico*, o requerente (ainda que desconheça a LPI) jamais poderia ter direito ao uso exclusivo desses termos.

Portanto, o que INPI faz ao apostilar a marca é simplesmente **delimitar** o direito que está sendo concedido a esse requerente. Com efeito, no ato do deferimento, o examinador faz a ressalva, de modo a informar ao titular, aos concorrentes e também aos Tribunais, o limite do direito concedido por meio do registro; ou seja, que o titular **não** tem direito ao uso exclusivo dos termos de uso comum que fazem parte da marca. Assim sendo, o juízo de mérito do examinador, com relação à registrabilidade da marca, está restrito apenas à parte da marca passível de registro e não às palavras originariamente irregistráveis, naquela classe específica. Portanto, entendemos que o apostilamento é uma **delimitação** do alcance do direito sobre a marca e não uma **restrição**.

A título de exemplo, citamos a marca londrina PEPE JEANS, ilustrada na Figura 85. Se essa marca fosse depositada no Brasil por sua titular, tal como ela é, formada pela palavra “JEANS”, que é um termo de uso genérico para artigos do vestuário, o INPI concederia o registro, porém com a apostila: “SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO ‘JEANS’”. Desta forma, o titular teria direito ao uso da marca como um todo, incluindo a estilização (fonte) distintiva das letras, mas não à palavra JEANS, porque é genérica e de uso comum.

Figura 85 – Marca mista PEPE JEANS (caso depositada no Brasil pelo titular, o registro teria que ser concedido com ressalva da palavra “jeans”)

Por outro lado, caso o INPI indeferisse a marca, ao invés de apostila-la, o titular teria que depositar o pedido de registro sem a palavra JEANS, de modo a contornar a proibição. Outras marcas, contudo, não teriam a mesma possibilidade e teriam sua estilização desprotegida.

É o caso da marca **mista** OUTLET LINGERIE ("ponta de estoque de lingerie", em tradução livre), ilustrada na Figura 86, que identifica precisamente uma loja que comercializa peças de lingerie de ponta de estoque de diferentes marcas. Considerando que ambas as palavras OUTLET e LINGERIE são de uso comum para esse tipo de comércio, essa marca não poderia ser registrada na forma nominativa. Entretanto, como ela foi depositada na forma mista, ela pode ser registrada em vista da ressalva contida no inciso VI, do art. 124, que prevê essa possibilidade para os sinais genéricos, de uso comum, etc., que estiverem "revestidos de suficiente forma distintiva". Assim, se o apostilamento pelo INPI **não** fosse possível, o pedido de registro para essa marca seria simplesmente indeferido, ao invés de concedido com a ressalva: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS, como foi concedido o Registro nº 829343733, de 23.02.2010:

outlet
Lingerie

Figura 86 – OUTLET LINGERIE

(a) Fachada de uma loja da rede; (b) Marca mista OUTLET LINGERIE concedida com ressalva dos elementos nominativos

Assim sendo, reiteramos o entendimento no sentido de que o apostilamento feito pelo INPI quando do deferimento de marcas formadas por termos genéricos, de uso comum, vulgar ou simplesmente descritivos, mas registráveis como um todo, pelo seu conjunto, é uma correta **delimitação** do alcance do direito sobre a marca e não uma **restrição**.

3.6.6.3 Classificação quanto à forma de apresentação

Apesar de essa classificação encerrar conceitos muito simples, ela é de suma importância, pois está diretamente relacionada à registrabilidade das marcas, como será discutido adiante.

3.6.6.3.1 Nominativas, figurativas e mistas

Marcas nominativas são aquelas formadas por uma ou mais palavras, combinações de letras e/ou de algarismos, sem apresentação fantasiosa, ou seja, escritas em letras de forma, sem qualquer estilização ou cores.

As marcas figurativas, por sua vez, são aquelas formadas por desenhos, figuras, imagens e símbolos. É importante notar que marcas compostas por letras isoladas, tais como o “V” da grife Valentino, são consideradas figurativas. Isso porque o titular não tem direito ao uso exclusivo da letra “V”, mas tão somente da forma estilizada sob a qual ela se apresenta. Justamente por isso, podem existir outras empresas que façam uso da letra “V” como marca (desde que sob outra estilização), como é o caso da letra “V” da marca Vans, Inc., no mesmo segmento.

A terceira forma de apresentação é a mista. Todas as marcas que não forem nominativas, nem figurativas são classificadas como mistas. A marca PEPE JEANS, por exemplo, ilustrada na Figura 85, é uma marca mista, pois combina palavras com grafia estilizada. Portanto, todas as marcas que apresentarem uma grafia estilizada, bem como a combinação de palavras com figuras e/ou desenhos são classificadas como marcas mistas. Nos Quadros 3, 4 e 5 estão ilustradas, respectivamente, as formas nominativa, figurativa e mista das marcas **VALENTINO, VANS** e **ZOOMP**

Quadro 3 – Formas de apresentação nominativa das marcas Valentino, Vans e Zoomp

VALENTINO	**VANS**	**ZOOMP**

Fonte: elaboração própria

Quadro 4– Formas de apresentação figurativa relativa às marcas Valentino, Vans e Zoomp

Fonte: elaboração própria

Quadro 5 – Formas de apresentação mista das marcas Valentino, Vans e Zoomp

VALENTINO	VANS	ZOOMP

Fonte: elaboração própria

Na Figura 87 estão ilustrados dois outros exemplos de marcas classificadas como nominativas. A primeira (formada por uma letra e um algarismo) é a marca **Nº5**, que identifica o perfume mais famoso da Chanel e a segunda (formada por um número) é a **212**, marca do também famoso perfume da *designer* Carolina Herrera:

N° 5	**212**

Figura 87 – Marcas nominativas

(a) Marca “Nº 5” da Chanel; (b) Marca “212” da Carolina Herrera

Também é digno de nota que, quando uma marca é formada por uma combinação de letras, ela pode ser registrada tanto como marca figurativa, quanto como marca mista. A Figura 88 ilustra essa possibilidade, tomando como exemplo o logotipo da *designer* Tory Burch e de sua empresa River Light V, registrado como marca figurativa (sem indicação de letras na petição de depósito) e como marca mista indicando as letras “TT” na respectiva petição de depósito:

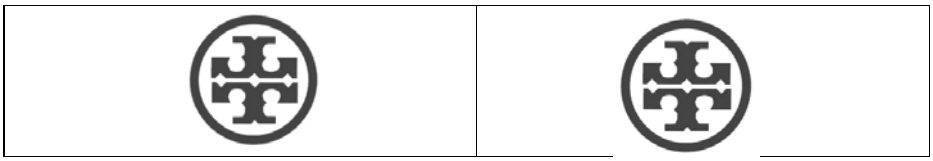


Figura 88 – Logotipo da grife Tory Burch,
(a) –Logotipo registrado como marca figurativa[88]; (b) Logotipo registrado como marca mista (“TT”)[89]

Nas seções anteriores foram apresentadas as marcas tradicionais – nominativas, figurativas e mistas –, as quais podem ser regularmente registradas perante o INPI, desde que atendam aos requisitos de registrabilidade e não infrinjam quaisquer das proibições legais, particularmente aquelas previstas nos vinte e três incisos art. 124, da LPI, entre os quais os incisos VI e XVIII discutidos no item 3.6.6.2.2

Entretanto, além das marcas que se apresentam sob a forma nominativa, figurativa e/ou mista, existem diversas características distintivas de produtos, particularmente na Indústria da Moda, que podem servir de marca e serem usadas como tal. Alguns exemplos que podem ser citados são as marcas olfativas, as tridimensionais (3D), as texturas, a posição de determinados elementos em peças do vestuário, entre outros sinais distintivos, visualmente perceptíveis ou não, que servem para identificar e distinguir produtos e serviços de outros iguais ou semelhantes.

[88] Registro nº 828011257, na Classe NCL(8) 18, depositado em 19/12/2005 e concedido em 10/02/2009, de titularidade da empresa RIVER LIGHT V, L.P.

[89] Registro nº 829933778, na Classe NCL(9) 09, depositado em 17/10/2008 e concedido em 25/01/2011, de titularidade da empresa RIVER LIGHT V, L.P.

3.6.7 Marcas não tradicionais

As marcas não tradicionais ou não convencionais são assim classificadas justamente por não serem tradicionalmente aceitas para registro em vários países. Entre as marcas consideradas não tradicionais incluem-se as sonoras, olfativas, de movimento, gestuais, de posição, táteis, hologramas, *color marks*, *trade dress*, bem como as tridimensionais (3D). As marcas não tradicionais não contam com previsão de registro explícita na LPI. A única exceção é relativa às marcas tridimensionais que passaram a contar com proteção no Brasil a partir da implementação da atual LPI.

De acordo com Moro (2009), o motivo provável de as marcas não tradicionais ainda não contarem com proteção em diversos países estaria relacionado à complexidade do exame de registrabilidade:

> [...] ‘marcas não tradicionais’ ou ‘novas marcas’ ainda encontram certa resistência a sua proteção em muitos ordenamentos jurídicos e desafiam os limites da proteção marcária, em uma tentativa de flexibilização destes. Isso porque se observa maior dificuldade na apreciação da capacidade distintiva do signo e maior probabilidade de abuso da proteção marcária (MORO, 2009, p.XXI).

No que diz respeito ao Brasil, outros empecilhos para o registro de alguns tipos de marcas não tradicionais, tais como as olfativas, por exemplo, está na própria LPI. Nesse sentido, os sinais que não sejam visualmente perceptíveis incidem na proibição do art. 122, que prevê como registráveis apenas os sinais distintivos, **visualmente** perceptíveis e que não estejam compreendidos nas proibições legais. Especificamente com relação às marcas formadas por uma única cor *(color marks)* também encontram impedimento para registro no inciso VIII do art. 124 da mesma lei, que será discutido adiante.

Não obstante, em vista da necessidade cada vez mais premente de as empresas se diferenciarem umas das outras, a cada dia aparecem novos tipos de marcas não tradicionais. Não obstante a inexistência de previsão legal, algumas dessas marcas são passíveis de registro como marcas figurativas e esse recurso é bastante usado, inclusive na Indústria da Moda.

3.6.7.1 Registráveis no Brasil

3.6.7.1.1 Marcas Tridimensionais (3D)

Moro (2009) relata que as leis que antecederam o Código de 1945 permitiam, com algumas restrições, algumas formas de proteção para recipientes. Mas, a partir do Código de 1945 a proteção de marcas tridimensionais foi expressamente proibida no País e assim ficou até o fim da vigência do antigo Código da Propriedade Industrial (CPI), Lei nº 5.772/1971 (MORO, 2009, p.21). Essa proteção só voltou a ser possível no Brasil a partir de 14 de maio de 1997, quando a atual LPI entrou em vigor.

De acordo com a definição do atual Manual de Marcas do INPI, a marca tridimensional (3D) é

> [...] o sinal constituído pela forma plástica distintiva em si, capaz de individualizar os produtos ou serviços a que se aplica. Para ser registrável, a forma tridimensional distintiva de produto ou serviço deverá estar dissociada de efeito técnico (INPI, 2014, p.19).

Isso significa que a forma do produto ou de sua embalagem deve ser suficientemente distintiva, de modo que ela exerça função de marca para o consumidor, ou seja, que o produto e/ou sua embalagem possam ser reconhecidas, sem necessidade da presença do nome/marca, ou de qualquer outro sinal marcário. Além disso, para ser registrada como marca e poder ser usada com exclusividade por seu titular, a forma em questão não pode exercer uma função técnica, ou seja, deve ser uma forma que não seja imprescindível ao funcionamento do objeto. Ainda de acordo com o Manual de Marcas do INPI (2014), para merecer a proteção legal como marca tridimensional:

> [...] a forma plástica não pode ser usual ou comum, relativamente ao produto ou ao seu acondicionamento, ou ao serviço a que se aplica, tampouco pode ser imposta pela natureza do produto ou do serviço ou ditada por condições técnicas.
>
> Portanto, o sinal tridimensional só será passível de registro quando constituído pela forma particular não funcional e não habitual do produto ou do seu acondicionamento ou do serviço a que se destine (INPI, 2014, p.121).

Moro (2009) comenta que a propensão à criação e proteção das marcas tridimensionais deve-se principalmente ao aumento da concorrência no mercado (MORO, 2009, p.29). Entendemos que essa premissa seja válida para a Indústria da Moda, mas nem todos os segmentos que estão sendo examinados neste trabalho se utilizam de marcas 3D.

Durante a realização desta pesquisa, não foram encontrados registros de marcas tridimensionais para as indústrias têxteis e de confecções. Mas esse resultado era esperado devido à própria natureza dos produtos. Os da indústria têxtil por serem, em sua maioria, bidimensionais e os da indústria de confecções por não constituírem formas plásticas (cf. item 3.2.14).

Já as indústrias calçadistas têm solicitando registros de configurações de sapatilhas e tênis, mas a grande maioria dos pedidos identificados ainda não foi analisada pelo INPI e os poucos que já foram examinados foram indeferidos e aguardam uma decisão final sobre os recursos interpostos. Para a indústria de bolsas e de artigos de viagem foi encontrado somente uma marca 3D para alça de uma bolsa da empresa Dolce & Gabanna.

No segmento de joias, as pesquisas revelaram apenas duas empresas com marcas 3D: a brasileira H.Stern e a suíça Cartier. A H.Stern depositou, em 11.07.2001, onze pedidos de registro para formas de relógios como marca 3D. Entretanto, todos os pedidos foram indeferidos; seis por publicação na RPI 1968, de 23.09.2008[90], e cinco mais recentemente, na RPI 2253, de 11.03.2014[91], sendo que todos ainda aguardam decisão sobre os recursos interpostos.

Já a Cartier International teve quatro de seus modelos clássicos de relógios registrados como marcas tridimensionais. Mas vale notar que os três pedidos de registro, depositados em 18.06.1997, foram inicialmente indeferidos, com base no já citado art. 124, inciso XXI, da LPI. Contudo, os recursos interpostos contra as decisões de indeferimento foram providos pelo INPI e o órgão então concedeu os registros para as marcas 3D, em 24.10.2000. Duas dessas marcas registradas estão ilustradas nas Figuras 89 e 90. Já o depósito feito mais de um ano

---

[90] Pedidos de Registro nºs 824086430, 824086457, 824086449, 824086465, 824086473; e 824086481.

[91] Pedidos de Registro nºs 824086350, 824086368, 824086376, 824086414; e 824086422.

depois, em 03.11.1998 – cujas imagens do relógio e da respectiva marca estão ilustradas na Figura 91 – foi deferido de plano e concedido pelo INPI em 30.04.2002:

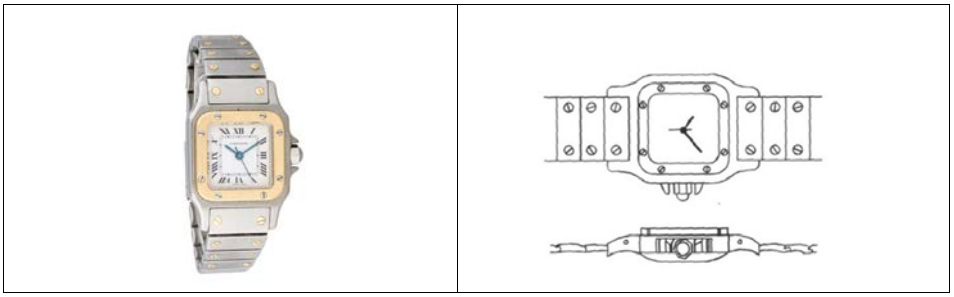


Figura 89 – Relógio Cartier modelo Santos
(a) Imagem do relógio modelo Santos; (b) Marca 3D do relógio

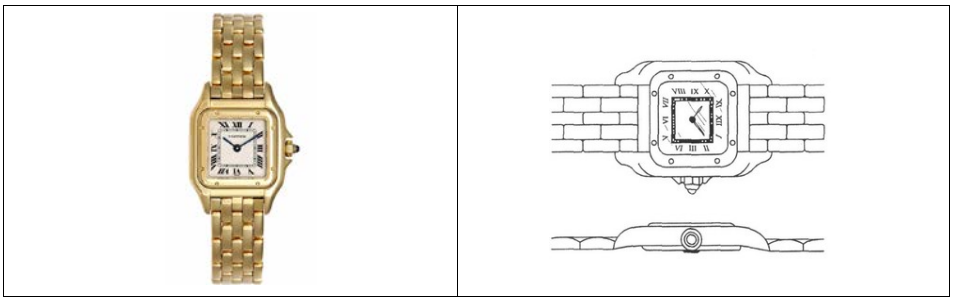


Figura 90 – Relógio Cartier Modelo Row Panthere
(a) Imagem do relógio modelo Row Panthere; (b) Marca 3D do relógio

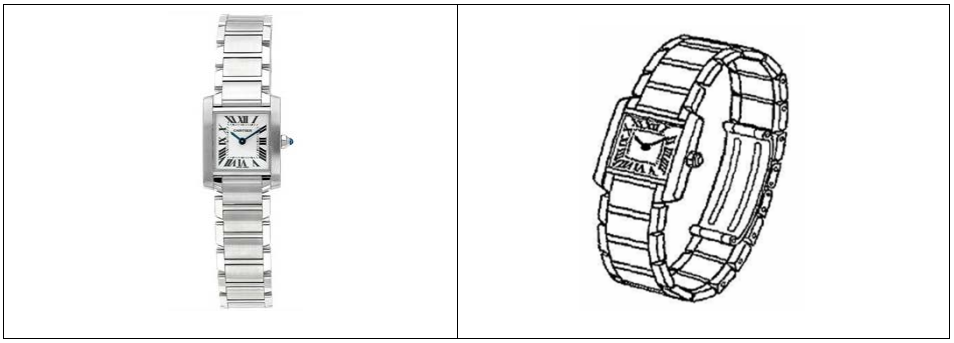


Figura 91– Relógio Cartier Modelo Tank
(a) Imagem do relógio modelo Tank; (b) Marca 3D do relógio

Alguns exemplos de marcas 3D do segmento de calçados, cujos pedidos de registro estão pendentes, estão ilustrados nas Figuras 92 a 94. A Figura 92 diz respeito ao calçado CROCS®, da Crocs, Inc., e a respectiva marca 3D, cujo Pedido de Registro nº 829328203, depositado em 30.08.2007, foi indeferido e aguarda decisão sobre o recurso. Na Figura 93 está ilustrado o Sapatênis da OM Brand Licenciamento Ltda. (OSKLEN) e a respectiva etiqueta da marca 3D, objeto do

Pedido de Registro nº 830621660, depositado em 14.05.2010, que aguarda decisão de outras petições pendentes antes do exame de mérito. Por fim, à esquerda, ilustradas na Figura 94, a sandália MELISSA Aranha, da Grendene S.A., objeto do Pedido de Registro nº 904214427, depositado em 01.11.2011, que foi apenas publicado para oposição.

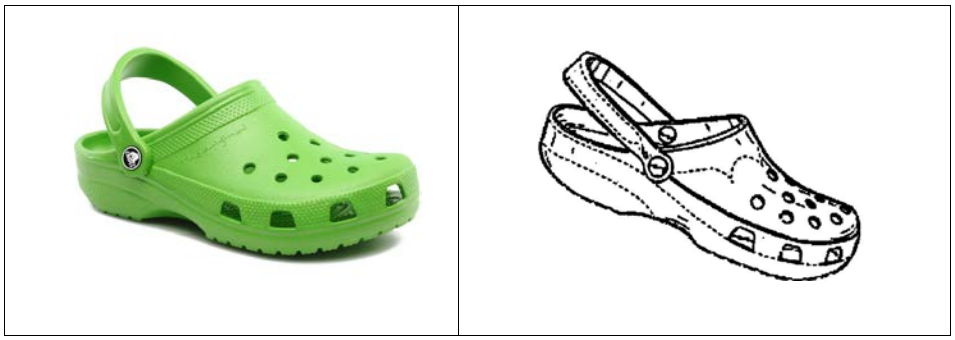


Figura 92 – Calçado CROCS

(a) Imagem do calçado CROCS; (b) Marca 3D

Figura 93 – Sapatênis OSKLEN

(a) Imagem do Tênis; (b) Marca 3D

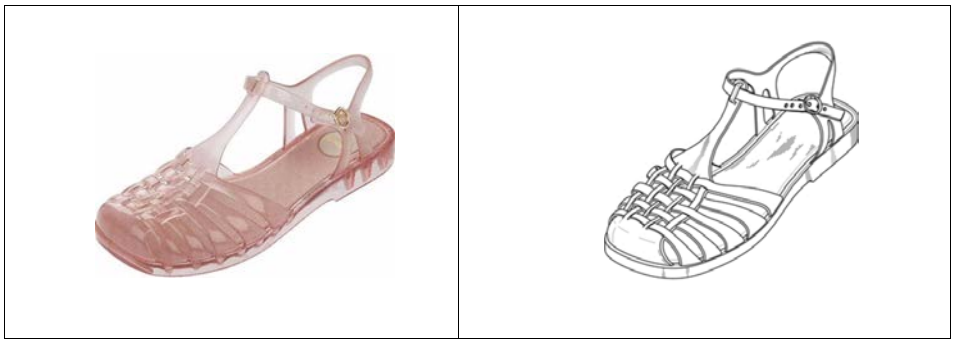


Figura 94 – Sandália MELISSA Aranha

(a) Imagem da sandália; (b) Marca 3D

3.6.7.2 Passíveis de registro no Brasil como figurativas

3.6.7.2.1 Marcas táteis

As marcas táteis são aquelas que podem ser sentidas com o tato. Especificamente aquelas cuja textura, além de sentida, pode ser ilustrada visualmente, podem ser registradas como marcas figurativas. As Figuras 95 e 96 ilustram dois tipos de couro prensado da Louis Vuitton Malletier: o Epi Leather (couro Epi), que já está registrado no Brasil desde 15.10.1996, sob o número 818030330 e o Quilted (matelassado em forma de losangos), objeto de três pedidos de registro (nºs 908125240, 908125275 e 908125305, nas classes 09, 18 e 25, respectivamente), depositados em 14.08.2014, e publicados para oposição:

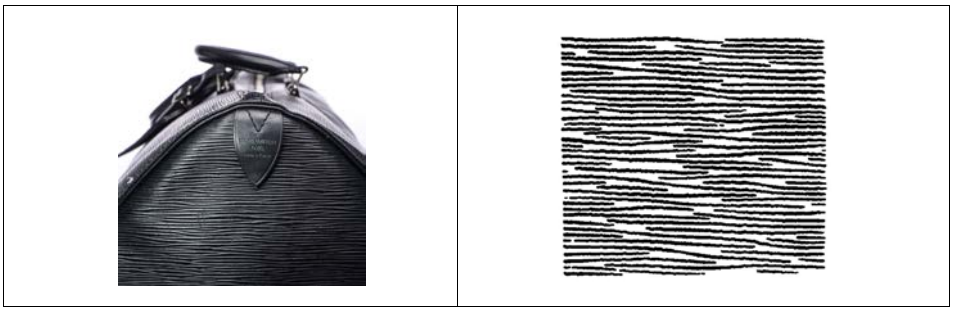


Figura 95– Mala de couro prensado ("Epi" leather) da Louis Vuitton

(a) Imagem da lateral da mala de couro EPI; (b) Marca figurativa (prensa do couro)

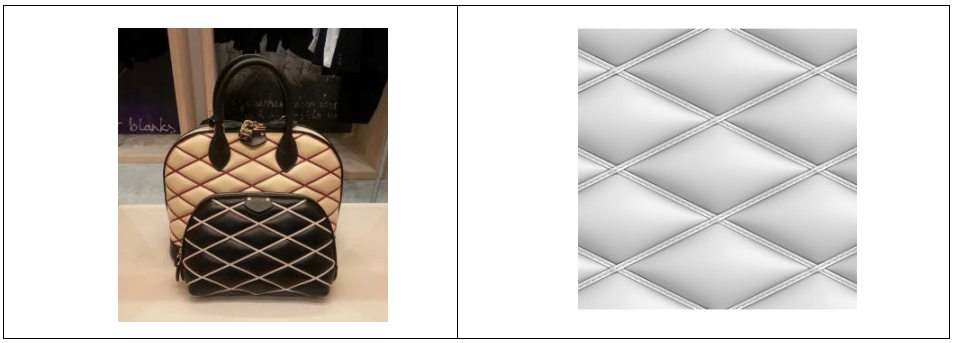


Figura 96 – Bolsa de couro matelassado da Louis Vuitton "Alma quilted"

(a) Imagem de bolsas de couro matelassado "Alma quilted"; (b) Marca 3D

3.6.7.2.2 Marcas de posição

As marcas de posição são aquelas que indicam a posição de determinado símbolo ou etiqueta no produto. É um tipo de marca muito usado pelas empresas de calçados. Uma das primeiras a utilizar esse artifício foi a norte-americana The Keds Corporation, registrando a posição da sua etiqueta azul na parte de trás do solado. A Figura 97 mostra a imagem do sapato e da marca como registrada. Vale salientar que o pontilhado na figura indica que não está sendo reivindicada proteção para o sapato, mas tão somente para a posição da etiqueta em azul na parte traseira do solado. Essa marca foi depositada como figurativa, em 20.04.1993, sob o nº 817213260, na classe 25. Inicialmente o pedido foi indeferido, mas, após a interposição do competente recurso, o pedido foi deferido e o registro da marca foi então concedido em 13.05.1997.

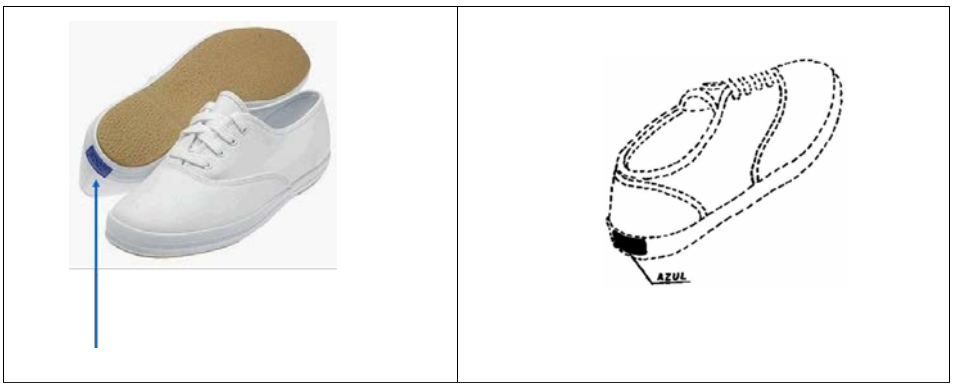


Figura 97 – Tênis Keds

(a) Imagem do Tênis Keds com destaque para a etiqueta azul;
(b) Marca figurativa, (apenas para a etiqueta azul na parte traseira do solado)

Os dois exemplos seguintes também são de tênis que fazem uso de detalhes para se diferenciar. A Figura 98 mostra o tênis Reebok Pumps e a respectiva marca figurativa, cujo depósito foi feito em 12.03.1992, sob o nº 816643393, na classe 25, e o registro concedido em 05.11.1996, só para o detalhe redondo no topo da lingueta, pois todo o restante do tênis está pontilhado. Da mesma forma, a Vans, Inc., cujo tênis modelo Milton está ilustrado à esquerda na Figura 99 reivindicou proteção apenas para o símbolo na lateral do calçado (conforme detalhado à direita), cujo pedido de registro nº 824063244 foi depositado na classe 25, em 29.06.2001 e concedido em 24.07.2007.

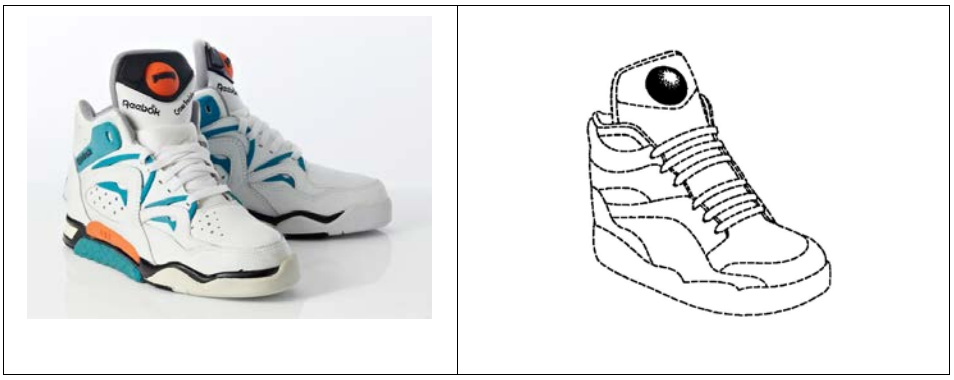


Figura 98 – Tênis REEBOK PUMP

(a) Imagem do Tênis Reebok Pump;
(b) Marca figurativa (apenas para o elemento redondo no topo da lingueta)

Figura 99 – Tênis VANS Milton

(a) Imagem do Tênis; (b) Marca figurativa (apenas para o símbolo na lateral)

Considerando que as marcas de posição são uma variação das marcas figurativas e não incidem em qualquer proibição da LPI, somos de opinião que o INPI poderia ampliar as formas de apresentação atualmente previstas para incluir, além das nominativas, figurativas, mistas e 3D, também as marcas de posição.

3.6.7.3 Irregistráveis no Brasil

3.6.7.3.1 *Trade dress*

No Brasil não existe uma definição legal para *trade dress*, mas alguns doutrinadores e o judiciário costumam traduzi-lo como “conjunto-imagem” e/ou

“vestimenta do produto”. Contudo, desde 2008, preferimos adotar a expressão “identidade visual”[92] [93] para traduzir o conceito de *trade dress.*

Entretanto, o problema maior não é chegar a um consenso em relação à tradução da expressão, mas sim definir esse conceito que é muito amplo. Por exemplo, para Tinoco Soares (2004), o *trade dress* é “a imagem total do negócio; num sentido bem geral, é o ‘look and feel’, isto é, o ver e o sentir do negócio; é o meio pelo qual o produto é apresentado no mercado; é o identificador de origem” (SOARES, 2004, p.213).

A questão é que o conceito de *trade dress,* que já era amplo, se expandiu e ultrapassou as fronteiras do *“look and feel”*. Manzueto (2011) assim explica a abrangência do *trade dress*:

> O *trade dress* era, inicialmente, visto apenas como aparência, a vestimenta de um produto ou serviço somente. Contudo, esse conceito evoluiu e foi alargado, passando a ser protegido por *trade dress* todo e qualquer aspecto conjuntural de determinado produto ou serviço (cores, linhas, desenhos, formas, embalagem, marca, fachada, e até mesmo, aspectos sensoriais, como cheiro e som) (MANZUETO, 2011, p.97).

Minada (2014) também inclui as características sensoriais na sua definição de *trade dress*. Segundo a autora, *trade dress* é “o conjunto de características visuais e sensoriais de determinado produto ou estabelecimento comercial, o qual permite que os consumidores sejam capazes de identificar sua origem, distinguindo-os dos demais existentes no mercado” (MINADA, 2014, p.3).

Na realidade, <u>qualquer</u> característica de um produto ou serviço, que seja suficientemente distintiva para ser reconhecida pelo consumidor, sem a presença da marca (nome ou logo), e que não seja funcional, pode constituir *trade dress*. Assim,

---

[92] Segundo Gilberto Strunck (2001), “Identidade visual é o conjunto de elementos gráficos que irão formalizar a personalidade visual de um nome, ideia, produto ou serviço. Esses elementos agem mais ou menos como as roupas e as formas de as pessoas se comportarem” (STRUNCK, 2001, p.57)

[93] Adotamos essa expressão e sugerimos seu uso em artigo intitulado “A identidade visual sob a proteção da Propriedade Intelectual”, publicado na Revista Eletrônica Última Instância, em 13.08.2008 e na Revista UPpharma nº 106, ano 30, jul./ago. 2008 e, em maio de 2011, o advogado Gustavo Piva de Andrade acolheu a sugestão ao publicar artigo fazendo uso da expressão identidade visual (ANDRADE, Gustavo Piva. O *trade dress* e a proteção da identidade visual de produtos e serviços. **Revista da ABPI**. Rio de Janeiro, nº 112, p.3-26, maio./jun. 2011.)

atualmente, diríamos que o *trade dress* é a "**identidade visual e sensorial**"[94] de um produto ou serviço, pois até os aromas exclusivos utilizados por algumas lojas para se diferenciarem podem ser considerados *trade dress*.

Vale reiterar, contudo, que, se a característica em questão for **funcional**, *i.e.*, possuir um efeito técnico (cf. item 3.2.11), ela não pode contar com a proteção do registro marcário, nem do *trade dress*. Isso porque as características dos produtos que são essenciais para que eles funcionem caem, obrigatoriamente, em domínio público após o prazo de proteção da patente. Caso já sejam de domínio público, não podem ser registradas como marca para não criar um monopólio sobre tal característica. Da mesma forma, as características funcionais não podem ser protegidas por *trade dress*, pois a proteção neste caso seria via repressão à concorrência desleal e não se pode impedir que um concorrente faça uso de uma forma que seja essencialmente funcional.

Os exemplos ilustrados na Figura 100 ajudam a compreender o conceito de funcionalidade. Como pode ser observado, ambos os objetos possuem uma forma esférica no topo, sendo que a forma da figura à esquerda é funcional e, portanto, não protegível por marca nem por *trade dress*, enquanto que a forma da direita é puramente ornamental, pois o frasco não depende dela para ser aberto e também poderia ser aberto por inúmeros outros modelos de tampa, sem a forma esférica no topo:

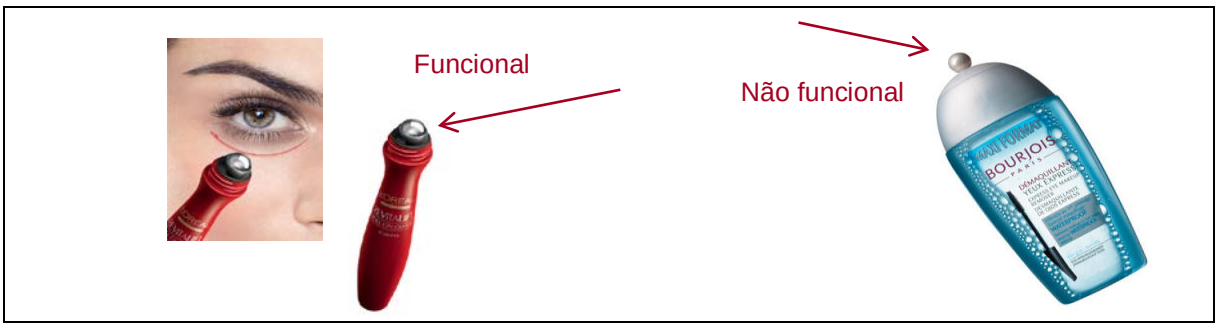


Figura 100 – Comparação de forma funcional e não funcional
(a) Exemplo de forma esférica funcional; (b) Frasco de produto da marca BOURJOIS: exemplo de forma esférica não funcional

[94] Apesar de o termo "sensorial" incluir o sentido da visão, ele é geralmente usado na área de Branding para identificar as marcas sonoras, olfativas, gustativas e táteis e não as marcas tradicionais, que são visualmente perceptíveis. Assim, entendemos que a expressão "identidade visual *e* sensorial" é a tradução mais adequada, pois define bem o conceito.

Sobre a questão da proteção, é importante mencionar que, como a LPI não contempla um registro específico para a figura do *trade dress*, se a característica distintiva do produto/serviço não estiver registrada como marca, a proteção se dará por meio da repressão à concorrência desleal.

Pelas mesmas razões, uma característica de um produto que não seja suficientemente distintiva não pode ser protegida como *trade dress,* pois só se pode impedir que terceiros adotem identidades visuais e sensoriais iguais ou semelhantes para seus produtos ou serviços, se essas identidades forem realmente distintivas. Nesse caso, dependendo do tipo de característica de que se esteja tratando, ela pode até contar com o registro marcário.

Como exemplo de distintividade e também de falta de distintividade, estão ilustrados na Figura 101 quatro frascos de perfume. Os frascos à esquerda são suficientemente distintivos e os da direita são de uso comum, ou seja, não possuem distintividade alguma para serem protegidos, quer como marca, quer por meio de repressão à concorrência desleal:

Figura 101 - Frascos de Perfume distintivos e não distintivos

(a) Frascos distintivos protegíveis; (b) Frascos SEM distintividade NÃO protegíveis

É importante observar que não é necessário que o *trade dress* esteja registrado como marca para demandar proteção. Entretanto, a proteção será certamente maior e efetiva se existir um registro marcário.

Também cabe salientar que não é necessário que efetivamente ocorra confusão entre os produtos, ou com relação à sua origem para que a concorrência desleal fique caracterizada; basta apenas que haja risco de confusão para os consumidores.

Assim, em resumo, os três requisitos que precisam ser preenchidos para que o *trade dress* possa ser protegido são:

(i) Distintividade (que pode ser inerente ou adquirida);[95]
(ii) Não-funcionalidade; e
(iii) Risco de confusão.

Especificamente com relação ao *trade dress* na Indústria da Moda, como mencionado acima, ele não conta com uma proteção preventiva no Brasil. Não obstante, algumas características distintivas de produtos da Indústria da Moda têm sido registradas como marca, como discutido e ilustrado no item 3.6.7 sobre as marcas não tradicionais.

A título de curiosidade e de relevância para o trabalho, nos Estados Unidos o *trade dress* pode ser registrado. Ilustrados na Figura 102 estão dois exemplos de características distintivas de duas bolsas bastante conhecidas no mundo da Moda – o "cinto" da bolsa Kelly e a forma da bolsa Birkin –, ambas da Hermès registradas no USPTO *(United States Patent and Trademark Office)*.

Vale salientar que os pontilhados nas imagens que representam as bolsas conforme registradas não fazem parte da proteção e servem apenas para indicar a localização das características que estão sendo protegidas:

Figura 102 – Bolsas BIRKIN e KELLY

(a) Imagens das bolsas; (b) Bolsa Birkin US Reg. No. 3,936,105[96]; (c) Bolsa Kelly US Reg. No. 1,806,107[97]

[95] Manzueto (2011) lista esses mesmos três requisitos, mas denomina as duas formas de distintividade como "originária e secundária". Preferimos "inerente ou adquirida (pelo uso)" [como também usada por ANTONIAZZI (2011)] por serem termos mais fáceis de serem compreendidos.

Por fim, uma sugestão de registro de *trade dress* de uma loja, cujo layout, ilustrado na Figura 103, é bastante distintivo e característico. Trata-se da rede francesa de cosméticos Sephora e a sugestão foi dada por Julia Anne Matheson e Whitney Devin Cooke (2013), em artigo com o alusivo título *"Is your store design unique? Trademark it"*, com a qual concordamos totalmente:

Figura 103 – Interior das Lojas Sephora passível de registro como *trade dress* nos Estados Unidos

3.6.7.3.2 *Color Marks*

De acordo com o art. 124, inciso VIII, da LPI, cores e suas denominações só podem ser registradas se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo. Isso significa que empresas que usam cores isoladas para identificar seus produtos ou serviços não podem registrá-las, isoladamente, no Brasil. Na Indústria da Moda existem pelo menos duas empresas que fazem da cor suas "marcas registradas" – em sentido figurado.

A primeira é a joalheria Tiffany que tem sua identidade visual (*trade dress*) toda construída com base na cor que leva seu nome "Tiffany blue", criada pela Pantone com exclusividade para ela, com a referência PMS 1837, que é o ano de fundação da joalheria. A cor Tiffany blue é a característica distintiva que identifica a empresa e que a distingue das demais joalherias. Ela é usada não só nas embalagens, mas em detalhes da decoração das lojas e em todos os anúncios publicitários. Como essa cor é prontamente reconhecida pelos consumidores como

---

[96] Fonte da imagem: http://www.fashionentertainmentlaw.com/files/2014/06/birkin-TM-Registration1.pdf

[97] Fonte da imagem: http://www.fashionentertainmentlaw.com/files/2014/06/birkin-registration3.pdf

sinal identificador da joalheria, nos países onde o registro de cores isoladas é permitido, ela pode ser registrada como marca, pois ela adquiriu notoriedade suficiente para tanto: o que a doutrina norte-americana denomina *secondary meaning*[98]. A Figura 104 ilustra uma loja Tiffany com toldos na cor Tiffany blue e uma embalagem característica da loja evidenciando o uso dessa cor:

Figura 104 – "Tiffany Blue"

(a) Imagem da fachada de uma joalheria Tiffany com toldos na cor Tiffany blue;
(b) Embalagem de presente da Tiffany

A Figura 105 mostra, à esquerda, a sandália da grife do estilista francês Christian Louboutin com o solado vermelho característico da marca e, à direita, a marca tal como depositada no Brasil, na forma figurativa, sob o nº 901514225, na classe 25, em 13.02.2009. O pedido foi publicado para oposição e aguarda decisão do INPI. Por ter havido uma disputa judicial com muita repercussão na mídia, é uma incógnita se o INPI adotará neste caso o mesmo critério que tem adotado em relação às outras marcas de posição ilustradas nos exemplos do item 3.6.7.2.2:

Figura 105 – Solado Vermelho característico da grife Louboutin

(a) Imagem de uma sandália da grife Louboutin; (b) Pedido de Registro nº 901514225, para a marca figurativa

98 De acordo com Denis Barbosa, "*secondary meaning,* que corresponde ao *verkehrsgeltung* germânico, caracteriza-se em relação a uma denominação ou sinal inicialmente genérico que adquire uma eficácia distintiva pelo uso continuado e intenso para um produto ou serviço (BARBOSA, 2008, p.97).

Além dos exemplos ilustrados acima, outras cores ou mesmo outros tons de uma mesma cor identificam empresas da Indústria da Moda. A cor laranja das embalagens da Hermès e o vermelho das caixas de couro da Cartier são símbolos distintivos dessas empresas e merecedores de proteção, ainda que não registrados como marca. Justamente pelo fato de essas *maisons*, tradicionalmente, fazerem uso da mesma cor há décadas, essas cores constituem exemplos – clássicos e inconfundíveis – de *trade dress* formados por "color marks" e, como tal, podem ser protegidas.

3.6.7.4 Outros exemplos de marcas não tradicionais registradas como figurativas

De modo a apresentar exemplos adicionais de como a Indústria da Moda pode fazer, e efetivamente faz, uso das marcas não tradicionais, mostramos abaixo algumas características distintivas de produtos de grifes famosas – estampas, detalhes e formas, que constituem ou fazem parte de seu *trade dress* –, todas registradas como marcas figurativas:

3.6.7.4.1 Indústria têxtil

Os três exemplos ilustrados nas Figuras 106 a 108 são dos tecidos das empresas Burberry, Louis Vuitton e Gucci, cujas estampas são conhecidas, respectivamente, como *Check Design* (Tartan), Damier e GG Logo e foram registradas como marcas. As figuras à esquerda mostram a imagem dos tecidos originais e as da direita ilustram como elas foram registradas no INPI. Nesse aspecto, vale observar que o tecido da Burberry (Figura106) foi registrado com reivindicação de cores, enquanto que os tecidos da Louis Vuitton e da Gucci, nas Figuras 107 e 108, foram registrados sem reivindicar proteção para cor. Na prática, isso significa que o registro da Burberry só confere proteção ao tecido usado naquela combinação de cores específica (a menos que a empresa tenha outros registros para outras combinações). Por seu turno, como os tecidos da Louis Vuitton

e da Gucci foram registrados em preto e branco, o registro dá proteção para qualquer combinação de cores que seja usada:

Figura 106 – Tecido Tartan da grife Burberry

(a) Imagem do tecido Tartan Burberry; (b) Tecido registrado como marca figurativa

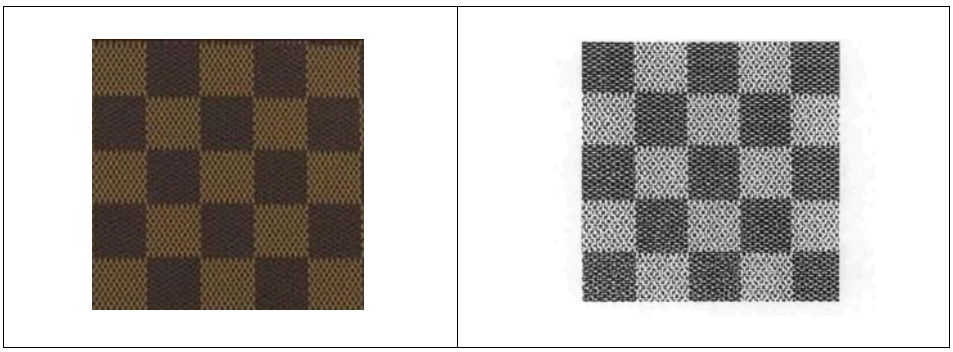


Figura 107 – Tecido Damier Louis Vuitton

(a) Imagem do Tecido Damier; (b) Tecido registrado como marca figurativa

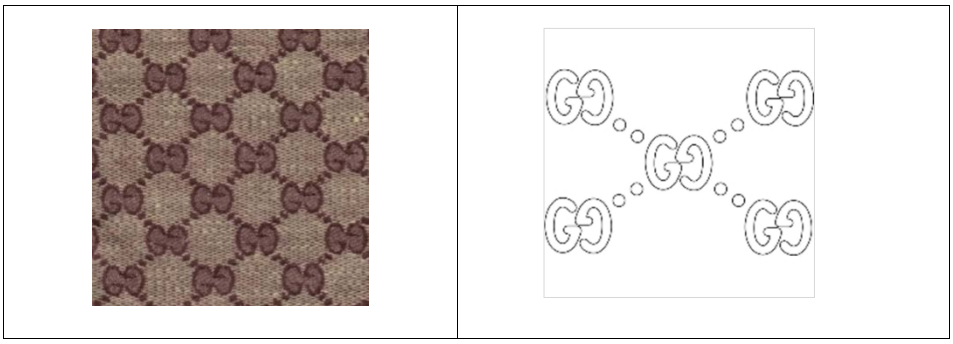


Figura 108 – Tecido GG Logo da grife Gucci

(a) Imagem do tecido GG Logo; (b) Marca figurativa (GG Logo)

3.6.7.4.2 Indústria de Confecções

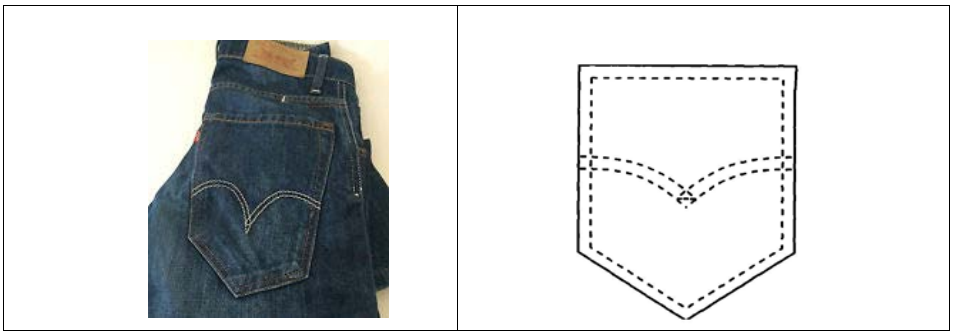


Figura 109 – Calça jeans LEVI'S

(a) Detalhe do bolso da calça LEVI'S; (b) Marca figurativa registrada (pesponto do bolso da calça LEVI'S)

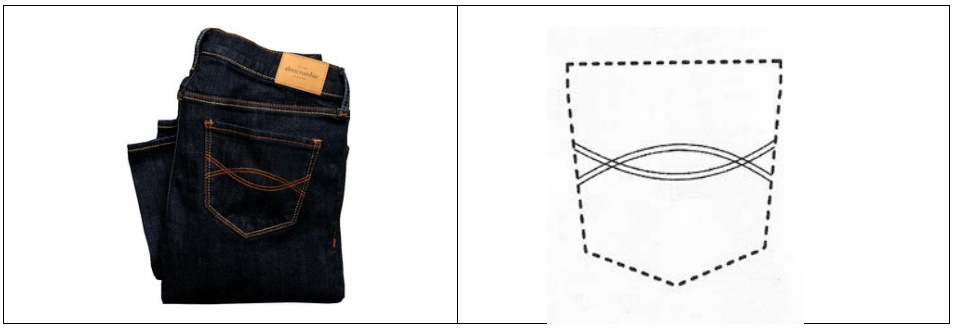


Figura 110 – Calça jeans ABERCROMBIE & FITCH

(a) Detalhe do bolso da calça ABERCROMBIE & FITCH; (b) Marca figurativa (pesponto do bolso da calça)

3.6.7.4.3 Indústria de artefatos de couro e viagem

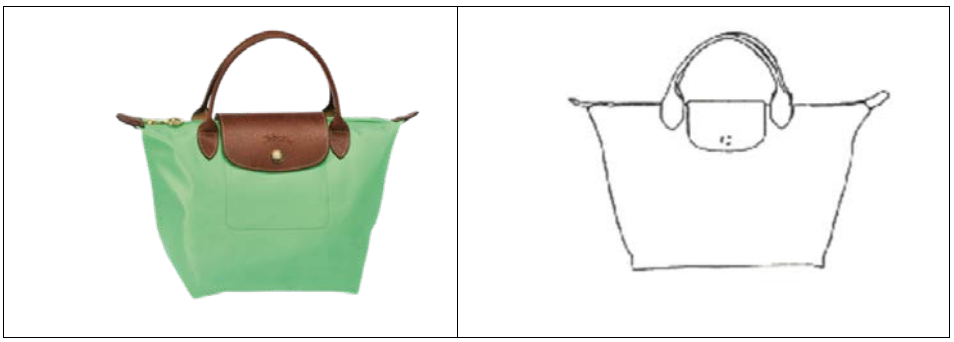


Figura 111 – Bolsa dobrável LE PLIAGE da grife Longchamp

(a) Imagem da bolsa LE PLIAGE; (b) Configuração da bolsa registrada como marca figurativa

Figura 112 – Fecho de malas da grife Louis Vuitton

(a) Imagem de uma mala com o fecho; (b) Fecho registrado como marca figurativa

Como se verifica, na Indústria da Moda, além das marcas tradicionais formadas por nomes e logos, existe uma variedade de sinais não tradicionais, que efetivamente desempenham função marcária, e que podem ser registrados como marcas figurativas. É o caso das marcas táteis, das de posição, dos tecidos e das padronagens, bem como de formas de produtos ou de simples detalhes – mas todos muito distintivos e característicos dos produtos das respectivas empresas – que podem ser conceituados como *trade dress*.

E, na qualidade de *trade dress*, qualquer sinal distintivo de um produto ou empresa, mesmo que não possa ser registrado como marca figurativa em vista de proibição legal específica, como é o caso das cores isoladas, sons e aromas [99], pode ter sua proteção garantida contra o uso indevido de terceiros não autorizados, com base na repressão à concorrência desleal.

Assim sendo, as empresas da Indústria da Moda podem buscar proteção no Brasil para seus sinais distintivos, tanto de forma preventiva como repressiva, pois ambas as formas são previstas pela LPI e garantidas constitucionalmente.

[99] Como visto nos itens 3.6.5 e 3.6.7, além de a LPI prever textualmente o registro de cores isoladas como marca (art. 124, VIII), o art. 122 restringe a possibilidade de proteção marcária aos sinais que sejam visualmente perceptíveis, excluindo, portanto, outros sinais sensoriais, tais como os sonoros e olfativos.

3.7 Indicações Geográficas

Originalmente, as Indicações Geográficas (IG) eram usadas não só para indicar a origem e qualidade, mas também para evitar as fraudes. Assim, nada mais lógico que as legislações que foram surgindo tivessem como objetivo proibir e punir as falsas indicações de proveniência. Contudo, apenas em meados do século XIX é que começaram a surgir proteções direcionadas especificamente à proteção das IGs, principalmente na Europa.

3.7.1 A evolução da proteção das IGs

A Convenção da União de Paris em sua primeira versão, publicada em 1883, cuidou do assunto, mas objetivando apenas a **repressão** às falsas indicações de procedência. No Brasil, a primeira norma legal sobre o assunto foi o Decreto 3.346, de 1887, o qual continha previsões acerca das **falsas indicações de proveniência** (BRUCH, 2008). Nesse aspecto, vale observar que a expressão "indicação de proveniência" significa literalmente a **origem** do produto, ou lugar de fabricação, devendo assim ser entendida no seu aspecto semântico denotativo e não como uma espécie de proteção legal.

Em âmbito internacional, porém, o primeiro tratado que cuidou especificamente da repressão às falsas indicações de proveniência das mercadorias foi o Acordo de Madri, de 14 de abril 1891, o qual foi revisto em Washington em 1911, e em Haia em 1925, e foi então internalizado pelo Brasil por meio do Decreto nº 19.056, de 1929 (PORTO, 2011, p.158).

Como se verifica, a proteção das indicações de proveniência até então era feita de forma repressiva, pois visava impedir que determinado produto ostentasse um selo indicando, por exemplo, "fabricado na França / *made in France*" sem que ele tivesse sido efetivamente fabricado naquele país. Assim sendo, pode-se dizer que a proteção visava o **Princípio da Veracidade** (GONÇALVES, 2008, p. 43), *i.e.*, a indicação não podia ser **enganosa**.

Em 1923, um avanço na legislação interna ocorreu com a publicação do Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923, o qual, além de reiterar as proibições às falsas indicações de proveniência, apresentou, em seu art. 81, a definição dessa expressão, esclarecendo que todos os produtores locais tinham direito de utilizar as respectivas indicações de proveniência:

> Art. 81. Entende-se por indicação da proveniencia dos productos a designação do nome geographico que corresponda ao logar da fabricação, elaboração ou extracção dos mesmos productos. O nome do logar da producção pertence cumulativamente a todos os productores nelle estabelecidos.

A Convenção da União de Paris, em sua versão revista em Haia, em 1925, introduziu, como um dos objetos da proteção à Propriedade Industrial, a proteção às "indicações de procedência" e às "denominações de origem" que são os termos até hoje adotados[100],. O Brasil aderiu a esse texto por meio do Decreto nº 19.056, de 31 de dezembro de 1929.

Contudo, até então nenhuma dessas normas legais previa o **registro** das Indicações Geográficas como forma de **proteção positiva**. A atual Lei da Propriedade Industrial nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (LPI), foi a primeira legislação brasileira a prever efetivamente seu registro.

3.7.1.1 As Indicações Geográficas segundo a LPI: Indicações de Procedência e Denominações de Origem

De acordo com o art. 176 da LPI, existem duas espécies de Indicações Geográficas (IG): as Indicações de Procedência (IP) e as Denominações de Origem (DO), como ilustrado na Figura 113:

---

[100] CUP (Revisão de Haia – 1925): Art. 1º (2º p.) A proteção da propriedade industrial tem por objetivo os privilégios de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos e modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, o nome comercial e as indicações de procedência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.

CUP (Revisão de Estocolmo – 1967): Art. 1º (2) A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de procedência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.

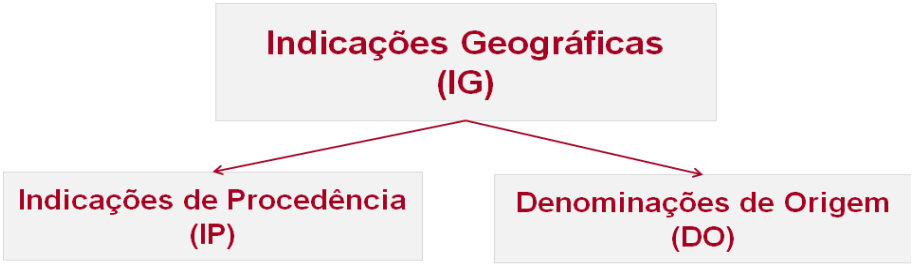


Figura 113 – IG (Gênero e Espécies)

Fonte: elaboração própria

Os artigos 177 e 178 da LPI conceituam as duas espécies de IGs:

> Art. 177. Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço. (grifo nosso)
>
> Art. 178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos. (BRASIL, 1996, grifos nossos)

Como pode ser observado pelo texto dos arts. 177 e 178, de acordo com a LPI, apenas “nomes geográficos” são considerados IG, mas a proteção estende-se também “à representação gráfica ou figurativa da indicação geográfica, bem como à representação geográfica de país, cidade, região ou localidade de seu território cujo nome seja indicação geográfica”, conforme estabelecido pelo art. 179:

> Art. 179. A proteção estender-se-á à representação gráfica ou figurativa da indicação geográfica, bem como à representação geográfica de país, cidade, região ou localidade de seu território cujo nome seja indicação geográfica.

Essas definições também foram incorporadas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) – que é o órgão responsável pela concessão dos registros de Indicações Geográficas no Brasil –, em sua Resolução nº 75, de 28 de

novembro de 2000, substituída pela Instrução Normativa (IN) nº 12, de 24 de julho de 2013.

Rodrigues e Menezes, em detalhado estudo sobre o tema, fazem uma distinção entre a indicação de procedência e a denominação de origem, no que diz respeito ao direito ao uso dessas IGs. Segundo os autores, o direito de uso de uma IP cabe, privativa e indistintamente, a todos os produtores ou prestadores de serviços estabelecidos no local, enquanto que o direito ao uso de uma DO é exercido, exclusivamente, pelos produtores que também atendam ao requisito da qualidade (RODRIGUES; MENEZES, 2000, p.20).

3.7.2 Conceito e finalidade atuais das IGs

Segundo Rodrigues e Menezes, as Indicações Geográficas se configuram como um bem jurídico que agrega valor a produtos tradicionais vinculados a determinados territórios, influenciando a economia local e protegendo os interesses da coletividade, contribuindo, desta forma, para o desenvolvimento socioeconômico do próprio local (RODRIGUES; MENEZES, 2000, p.3).

A finalidade das indicações geográficas é a proteção de produtos ou de serviços provenientes de uma determinada região, que possuem peculiaridades que podem ser referentes a fatores naturais, tais como: solo, clima ou relevo e também a fatores humanos, que incluem o saber fazer, a tradição e a cultura de uma comunidade (BRUCH, 2008). Fernandes enumera outras vantagens dessa proteção:

- Aumenta o valor agregado do produto ou serviço, diferenciando-o dos demais;
- Preserva as particularidades do produto ou serviço, o patrimônio das regiões específicas;
- Estimula os investimentos na própria área delimitada pela IG, com valorização das propriedades, aumento do turismo, do padrão tecnológico e da oferta de emprego;
- Fideliza o consumidor, que, sob a etiqueta da indicação geográfica, sabe que vai encontrar um produto ou serviço de qualidade e com características regionais;
- Melhora a comercialização dos produtos ou serviços, facilitando o acesso aos mercados através da propriedade coletiva; e
- Confere maior competitividade no mercado internacional. (FERNANDES, 2013).

3.7.2.1 As principais diferenças entre IGs e Marcas

Uma diferença que pode se estabelecer *prima facie* entre marca e IG diz respeito à natureza jurídica. Enquanto a marca constitui um ativo da empresa e, como tal, pode ser cedido, licenciado, é passível de sofrer caducidade e voltar ao domínio público, nada disso pode acontecer com uma IG. Mesmo as marcas coletivas e de certificação, que poderiam ser confundidas com as IGs, também constituem ativos que podem ser negociados. As IGs não podem.

Para Gonçalves (2008), “a indicação geográfica se distingue perfeitamente da marca pela natureza, pelos sujeitos, pela forma de constituição e pelo regime” (GONÇALVES, 2008, p.272), conforme detalhadamente apresentado no Quadro 6 Marca x IG:

Quadro 6 – Marca x IG (elaboração própria)

	Marca	**Indicação Geográfica**
Natureza:	Identifica produtos e serviços	Designa uma origem geográfica
Titular:	Pertence a uma única pessoa física ou jurídica	Pertence aos membros da coletividade que formam a região protegida
Forma de apresentação:	Pode ser constituída por nome, figura, símbolo e formas tridimensionais	Só pode ser constituída por um nome geográfico, ou representações gráfica ou figurativas da região ou localidade
Regime:	É passível de cessão e de licença	Não pode ser cedido/transferido e nem licenciado
Vigência:	Dez anos, prorrogáveis por períodos iguais e sucessivos	Tempo de duração indeterminado (no Brasil)

Fonte: elaboração própria

3.7.2.2. Quando um nome geográfico pode ser usado como marca

Não são todos os nomes geográficos que constituem IGs. Com efeito, somente os nomes que tenham adquirido notoriedade pela fabricação ou produção

de determinado produto se qualifica para ser uma IG. Todos os outros estão livres para serem usados como marca, desde que não induzam falsa indicação de procedência, como previsto pelo art. 181 da LPI:

> Art. 181. O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência (BRASIL, 1996).

Justamente por não serem indicações geográficas, no sentido jurídico da expressão, e não guardarem qualquer relação com os produtos que identificam é que temos marcas na Indústria da Moda como HAVAIANAS e IPANEMA, para sandálias de plástico, e AREZZO – que é o nome de uma província italiana da região de Toscana – para calçados e bolsas.

3.7.3 As IGs concedidas no Brasil para produtos ligados à Indústria da Moda

Até abril de 2015 foram concedidas pelo INPI sete relevantes Indicações de Procedência, especificamente relacionadas à Indústria da Moda, as quais estão apresentadas nos Quadros abaixo, cada uma com seu respectivo selo, os detalhes da concessão dos registros, bem como com exemplos do uso do artesanato/produto protegido na Moda.

a) Renda de agulha em lacê DIVINA PASTORA
b) Renda renascença CARIRI PARAIBANO
c) Artesanato em CAPIM DOURADO da Região do JALAPÃO
d) OPALAS de PEDRO II
e) Têxteis em Algodão Colorido da PARAÍBA
f) Calçados de FRANCA
g) Couro acabado do VALE DO SINOS

Vale observar que as quatro primeiras são trabalhos exclusivamente artesanais, enquanto que as três últimas são produtos manufaturados:

Quadro 7 – a) Renda de agulha em lacê DIVINA PASTORA

Número:	IG201107
Requerente	*Associação para o Desenvolvimento. da Renda Irlandesa de Divina Pastora*
Nº de páginas	*307 páginas*
Nome Geográfico:	*Divina Pastora*
País/UF:	*BR/SE*
Produto/Serviço:	*Renda de agulha em lacê*
Espécie:	*Indicação de Procedência*
Data do registro	*26/12/2012*
Delimitação:	*Mista* *A área delimitada para a Indicação de Procedência "Divina Pastora" fica estabelecida nos limites político-administrativos do município de Divina Pastora no estado de Sergipe, localizado no território de planejamento do leste sergipano.* *Criado através da Lei nº 554 de 06 de fevereiro de 1954, o Município limita-se ao norte com o município de Siriri, ao sul com o município de Riachuelo, a oeste com os municípios de Maruim e Rosário do Catete. dista 39 km da capital Aracaju, cujo acesso à sede dá-se através das rodovias, SE-160, SE-240 e SE-245, sendo esta última a principal rodovia de acesso, ligando Riachuelo à Divina Pastora.* *Segundo o IBGE, a área do Município é de 92 km², e o seu perímetro é de 66 km, estando totalmente inserida na folha topográfica SC 24-Z-B-IV (Aracaju), editada pelo MINTER/SUDENE, em 1974, e cuja sede está localizada na intersecção das coordenadas geográficas 10°40'40" de latitude sul e 37°09'06"de longitude oeste.*

Figura 114 – Desfile da estilista Martha Medeiros com peças feitas de renda em lacê DIVINA PASTORA [101]

[101] Fonte da imagem: <http://forum.agendaju.com/entretenimento/falando-de-moda/item/177-a-renda-irlandesa-e-a-moda>. Acesso em 02 abr. 2015.

Quadro 8 – b) Renda Renascença CARIRI PARAIBANO

Número:	*BR402012000005-5*
Requerente	*Conselho Ass. Coop. Emp. Ent. Renda Renascença-Conarenda*
Nº de páginas	*240 páginas*
Nome Geográfico:	*Cariri Paraibano*
País/UF:	*BR/PB*
Produto/Serviço:	*Renda renascença*
Espécie:	*Indicação de Procedência*
Data do registro	*24/09/2013*
Delimitação:	*Mista* *A delimitação da área da Indicação de Procedência para a produção da Renda Renascença da região conhecida como "CARIRI PARAIBANO" corresponde aos limites políticos dos municípios de Monteiro, Camalaú, São João do Tigre, São Sebastião do Umbuzeiro, Zabelê, Prata, Sumé e Congo.*

Figura 115 – Vestido de renda Renascença CARIRI PARAIBANO[102]

[102] Foto: Pensando em Moda. Syling Babel das Artes. Modelo Thereza Madruga

Quadro 9 – c) Artesanato em CAPIM DOURADO

Número:	*IG200902*
Requerente	*Associação dos Artesãos em Capim Dourado da Região do Jalapão do Estado de Tocantins*
Nº de páginas	*758 páginas*
Nome Geográfico:	*Região do Jalapão do Estado do Tocantins*
País/UF:	*BR/TO*
Produto/Serviço:	*Artesanato em Capim Dourado*
Espécie:	*Indicação de Procedência*
Data do registro	*30/08/2011*
Delimitação:	*A região do Jalapão do Estado do Tocantins abrange os municípios de Mateiros, São Felix do Tocantins, Ponte Alta do Tocantins, Novo acordo, Santa Tereza do Tocantins, Lagoa do Tocantins, Lizarda e Rio Sono.*

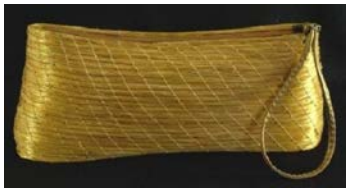


Figura 116 – Aplicação do Artesanato em CAPIM DOURADO na Indústria da Moda

(a) Colar; (b) Bolsa de mão; (c) Chinelo

Quadro 10 – d) Opalas de PEDRO II

Número:	*IG201014*
Requerente	*Conselho da União das Associações e Cooperativas de Garimpeiros , Produtores, Lapidários e Joalheiros de Gemas de Opalas e de Joias Artesanais de Opalas de Pedro II – IGO Pedro II*
Nº de páginas	*746 páginas*
Nome Geográfico:	*Pedro II*
País/UF:	*BR/PI*
Produto/Serviço:	Opalas preciosas de Pedro II e joias artesanais de opalas de Pedro II
Espécie:	*Indicação de Procedência*
Data do registro	*03/04/2012*
Delimitação:	*Pedro II pertence a Mesorregião Centro-Norte Piauiense, situando-se especificadamente na Microrregião Campo Maior cuja sede municipal está localizada entre os paralelos 04º 15' 24" e 04º 48' 52" de Latitude Sul e entre os meridianos 41º 07' 11" e 41º 44' 46" de Longitude Oeste.*

Figura 117 – Joias feitas de Opalas de Pedro II [103]

[103] Fonte da imagem: <http://www.infojoia.com.br/news_portal/noticia_12614>. Acesso em 03 abr. 2015.

Quadro 11– e) Têxteis em Algodão Colorido da PARAÍBA

Número:	IG200904
Requerente	*Cooperativa de produção têxtil de afins do algodão*
Nº de páginas	*462 páginas*
Nome Geográfico:	*Paraíba*
País/UF:	*BR/PB*
Produto/Serviço:	*Têxteis em algodão colorido*
Espécie:	*Indicação de Procedência*
Data do registro	*16/10/2012*
Delimitação:	*Mista* *O Estado da Paraíba localiza-se entre as seguintes coordenadas extremas: norte lat. 06°01'32" / long. 37°15'01", sul lat. 08°18'09"/long. 36°59'27", leste lat. 07°09'21"/long. 34°47'35" e oeste lat. 06°59'34"/long. 38°45'53", limitando-se ao norte com o Estado do Rio Grande do Norte, ao sul com o estado de Pernambuco, ao leste com o oceano atlântico e a oeste com o Estado do Ceará. todos os limites naturais e coincidentes com limites estaduais, a não ser o limite leste onde o estado divisa com o Oceano Atlântico.*

Figura 118 – Aplicação do ALGODÃO COLORIDO na Indústria da Moda: "Roupas masculinas, femininas e infantis ganham com algodão colorido natural conforto e responsabilidade socioambiental"[104]

[104] Fonte da imagem Portal EcoD. <http://www.ecodesenvolvimento.org/noticias/algodao-colorido-da-paraiba-ganha-espaco-no#ixzz3WJ6pd4eu>. Acesso em: 03 abr. 2015

Quadro 12 – f) Calçados de FRANCA

[105]

Número:	*IG201012*
Requerente	*Sindicato das Industrias de Calçados de Franca* - http://www.sindifranca.org.br
Nº de páginas	*599 páginas*
Nome Geográfico:	*Franca*
País/UF:	*BR/SP*
Produto/Serviço:	*Calçados*
Espécie:	*Indicação de Procedência*
Data do registro	*07/02/2012*
Delimitação:	*A delimitação corresponde aos limites do município de Franca/SP. Franca é um município brasileiro no interior do estado de São Paulo, sede da microregião de Franca (14ª região administrativa de São Paulo). Faz limite com as cidades paulistas de Batatais, Cristais Paulista e Patrocínio Paulista, e divisa com as cidades mineiras de Ibiraci e Claraval.*

Figura 119 – A presença dos calçados de FRANCA na Indústria da Moda

(a) Scarpin Carmem Steffens; (b) Sapato masculino DHL Calçados

[105] Fonte da imagem:<http://www.feirafrancal.com.br/2015/noticias.asp?PaginaAtual=46&busca=&idioma=1>. Acesso em 03 abr. 2015.

Quadro 13 – g) Couro Acabado VALE DO SINOS

Número:	*IG200702*
Requerente	*Associação das Industrias de Cortumes do Rio Grande do Sul* - http://www.aicsul.com.br
Nº de páginas	*465 páginas*
Nome Geográfico:	*Vale do Sinos*
País/UF:	*BR/RS*
Produto/Serviço:	*Couro Acabado*
Espécie:	*Indicação de Procedência*
Data do registro	*19/05/2009*
Delimitação:	*Fica estabelecida como área da INDICAÇÃO GEOGRÁFICA delimitada para a produção do couro acabado da região conhecida como "Vale do Sinos" os limites políticos dos Municípios de Araricá, Campo Bom, Canoas, Dois Irmãos, Estância Velha, Esteio, Ivoti, Nova Hartz, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Portão, São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Igrejinha, Lindolfo Collor, Morro Reuter, Parobé, Picada Café, Presidente Lucena, Riozinho, Rolante, Santa Maria do Herval, Taquara, Três Coroas, Alto Feliz, Barão, Bom Princípio, Brochier, Capela Santana, Feliz, Harmonia, Linha Nova, Maratá, Montenegro, Pareci Novo, Salvador do Sul, São José do Hortêncio, São José do Sul, São Pedro da Serra, São Sebastião do Caí, São Vendelino, Tupandi e Vale Real.*

Figura 120 – O uso do couro do VALE DO SINOS na Indústria da Moda[106]

Em um mercado cada vez mais competitivo, especialmente o da Indústria da Moda, que sofre com a concorrência dos produtos asiáticos, com preços anticompetitivos, não é difícil imaginar a dificuldade enfrentada por pequenos produtores, pequenas manufaturas e artesãos em geral para manterem seus negócios. Em vista desse cenário, o instituto das Indicações Geográficas tem se apresentado como uma ótima solução para que os artesãos e as pequenas manufaturas de artigos que façam parte da Indústria da Moda (bem como os de outras indústrias) cujos produtos possuam qualidade reconhecida – como os aqui apresentados –, preservem as particularidades desses produtos, aumentem seu valor agregado, se diferenciando dos demais.

[106] Fonte da imagem: <http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/efd536dd061f2a77843198d35a69265d/$File/5186.pdf>

3.8 Segredos de Negócio

O período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, marcado pela expansão marítima e pela conquista das Américas em especial, foi responsável por fomentar as relações negociais, levando as potências expansionistas europeias a criar instrumentos que garantissem o sigilo de informações constantes dos livros de negócios dos mercadores da época.

Segundo o professor Davi Monteiro Diniz (2003), essa possibilidade de sigilo já se fazia presente na Ordenação Francesa de 1673 sobre o comércio (DINIZ, 2003, p.49-50). O autor comenta ainda que existiam regras “que estatuíam a obrigação de os empregados das manufaturas agirem com estrita fidelidade ao mestre” (SÉE *apud* DINIZ, 2003, p.50).

O advento da Revolução Industrial, liderada pela Inglaterra no séc. XVIII, apresentou ao mundo novos meios de produção, novas técnicas e o consequente fortalecimento das manufaturas. Diante dessa nova realidade, os operários passaram a ser mais valorizados e disputados. Tratava-se, portanto, de uma nova Era, cuja realidade impôs ao legislador a necessidade de municiar os mercadores e industriais com instrumentos legais de proteção aos segredos de diversas inovações e relações profissionais inerentes à época. Na visão de Diniz, a nova configuração do mercado de trabalho levava as nações em franco desenvolvimento a buscar “meios para tentar coibir que os operários desviassem informações para outros países” (DINIZ, 2003, p.51).

As sociedades seguiram evoluindo e assumindo novos formatos, culminando no modelo atual. Por certo, determinadas práticas comuns ao mercado jamais deixaram de existir; ao contrário, foram aperfeiçoadas e legitimadas através de legislações próprias e jurisprudência sobre o assunto, dando-lhes ainda mais *enforcement* e credibilidade.

3.8.1 A proteção do segredo de negócio no Brasil

No Brasil, o direito ao sigilo de informações de natureza técnico-industrial foi gradativamente abordado em legislações relativas à Propriedade Industrial ao longo do século XX, transformando-se e aprimorando-se à medida que as relações negociais foram estimuladas por políticas econômicas internas e principalmente internacionais.

O Acordo TRIPs, por exemplo, trata do segredo de negócio em seu art. 39, sob o título “Proteção de Informação Confidencial”, relacionando tal proteção ao disposto no art. 10 bis da Convenção de Paris, por meio do qual é assegurada proteção efetiva contra a competição, ou concorrência, desleal. No inciso 2, do art. 39, o TRIPs apresenta as condições para que a informação confidencial possa ser protegida:

> 2. Pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que informação legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária a práticas comerciais honestas, desde que tal informação:
>
> a) seja secreta, no sentido de que não seja conhecida em geral nem facilmente acessível a pessoas de círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em questão, seja como um todo, seja na configuração e montagem específicas de seus componentes;
>
> b) tenha valor comercial por ser secreta; e
>
> c) tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, para mantê-la secreta (BRASIL, 1994).

No Brasil, a LPI foi a primeira lei que trouxe o instituto do segredo de negócio, determinando os destinatários da norma e as hipóteses em que a violação do segredo pode ocorrer (CORRÊA, 1997, p.34). Entretanto essa previsão não foi feita pelo legislador de maneira direta, mas sim indiretamente, elencando no art. 195, que trata dos crimes de concorrência desleal, as ações que constituem violação de segredo de negócio e, consequentemente, crime de concorrência desleal:

> Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:
> [...]
>
> XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;
>
> XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude (BRASIL, 1996).

3.8.2 O segredo de negócio e seus requisitos

O “segredo de negócio” costuma ser tratado pela doutrina como gênero das espécies “segredo de indústria” e “segredo de comércio”. Amaral (2012) ressalta que nos países anglo-saxões a expressão *trade secret* serve para designar tanto as espécies como o gênero. Assim ele define o segredo de negócio:

> [...] conhecimento utilizável na atividade empresarial, de caráter industrial ou comercial, de acesso restrito, provido de certa originalidade, lícito, transmissível a terceiros, não protegido por patente, cuja reserva representa valor econômico para seu detentor, o qual exterioriza o seu interesse na preservação do sigilo através de providências razoáveis (AMARAL, 2012).

De modo a diferenciar as duas espécies de segredo de negócio, diz-se que os segredos de indústria ou de fábrica, como o próprio nome indica, são informações confidenciais e sigilosas utilizadas na fabricação do produto. Já os segredos de comércio englobariam, por exemplo, listas de contatos de fornecedores e de clientes, métodos específicos relacionados à operação do negócio, etc.

Em relação aos requisitos, de acordo com Braga (2009), a informação para se constituir em segredo de negócio não precisa ser totalmente secreta; basta ser de “caráter reservado”. Isso porque “a informação circula de maneira reservada entre certo número de indivíduos, o que não desnatura a sua característica sigilosa ou privilegiada” (BRAGA, 2009, p.33). Nesse sentido, Braga cita um exemplo hipotético dado por Labrunie, relacionado aos calçados de Franca e pertinente ao tema desta dissertação:

> [...] se por exemplo, existem na cidade de Franca dezenas de fábricas de calçados, mas, apenas duas ou três, dentre elas, detêm uma tecnologia secreta para a manufatura de um determinado tipo de botas, apesar de conhecimento compartilhado, trata-se de um segredo de negócio, merecedor de proteção. (LABRUNIE *apud* BRAGA, 2009, p.32)

O segundo requisito é o "elemento volitivo", *i,e.*, todos os envolvidos em uma determinada atividade ou projeto devem assinar acordos ou contratos contendo cláusulas de confidencialidade, cujos termos devem expressar claramente os detalhes do objeto de sigilo. Assim, em caso de violação do sigilo, caracteriza-se a rescisão contratual por justa causa, sem prejuízo da reparação de danos decorrentes da conduta.

O terceiro requisito é a "novidade", que não deve ser compreendida como aquela exigida para que uma invenção possa ser patenteada, mas sim no sentido de que a informação confidencial deve guardar um caráter de ineditismo, uma das razões pelas quais é justificada a necessidade de protegê-la do conhecimento geral. O quarto requisito é a "originalidade" e se justifica por não haver necessidade de se manter segredo sobre algo que já esteja amplamente discutido e conhecido.

Além desses quatro requisitos, Braga (2009) lembra que, para ser considerado segredo de negócio, a informação deve ter "valor econômico" (como estipulado pelo TRIPs), podendo este ser real ou potencial. Ela também deve ter "aplicabilidade", ou seja, deve ser uma informação capaz de ser aplicada e usada na prática (e não de forma científica) (BRAGA, 2009, p.33).

3.8.3 O Projeto de Lei do Senado sobre o tema

Cabe mencionar que tramita no Senado Federal, desde 2007, o Projeto de Lei (PLS) nº 16/2007, de autoria do Senador Marcelo Crivella, cujo objetivo é criar o "Acordo de Proteção de Informações Sigilosas, adjeto ao contrato de trabalho, para a proteção de segredo comercial e de informações confidenciais".

O projeto visa dar às empresas a opção de formalizar acordos de sigilo com seus empregados, a qualquer momento, de forma a proteger segredos

comerciais que pertençam ao empregador. Além disso, o projeto ocupou-se de definir, através do seu art. 2º, incisos I e II, os conceitos de segredo comercial e de informação confidencial:

> I - segredo comercial é todo processo, método, fórmula, dispositivo ou técnica que não seja de conhecimento público, possua valor econômico para o empregador, ainda que potencial, e cujo conhecimento pelo empregado, decorra do desempenho de suas atividades laborais;
>
> II - informação confidencial é toda informação conhecida pelo empregado, em função de suas atividades laborais, que não configure segredo comercial, mas possua valor econômico ou estratégico para o empregador e cuja divulgação seja capaz de causar-lhe dano.

Em 11.03.2015, o PLS nº 16/2007 encontrava-se na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado e a matéria estava pronta para a pauta, com relatório favorável do Senador Jorge Viana. Caso o projeto seja aprovado também na Câmara dos Deputados e sancionado pela(o) presidente da República, ele será transformado em lei. Apesar de repetir parcialmente o conteúdo disposto na LPI, a nova lei oferecerá ao instituto do segredo de negócio maior abrangência, passando a referir-se também ao compromisso de confidencialidade como objeto de contrato decorrente de relação de emprego, extensível a todas as outras informações que de alguma forma possam ser acessadas pelo empregado.

3.8.4 O segredo de negócio na Indústria da Moda

Na Indústria da Moda, o segredo de negócio é de vital importância, principalmente devido à rapidez e à forma como as criações são desenvolvidas particularmente nas indústrias de confecção.

O trabalho preparado pela WIPO (2005) e intitulado *A stitch in time: smart use of intellectual property by textile companies* cita o que pode ser considerado *trade secret* na Indústria da Moda, em particular nas empresas têxteis e de confecções: lista de fornecedores-chave e clientes essenciais, uso de ferramentas de software para o *design*, logística da cadeia de valor, processos e invenções mantidos sob sigilo e modelos de gestão (quando fazem uso de softwares). O

trabalho também cita a cadeia espanhola varejista de moda Zara, a qual usa um sistema de tecnologia da informação própria para encurtar seu ciclo de produção. Enquanto a maioria de seus concorrentes leva de quatro a doze meses para concluir esse processo, a Zara consegue fazê-lo em 30 dias e o processo é explicado da seguinte forma:

> A empresa recebe um fluxo diário de e-mails dos gerentes sinalizando novas tendências, tecidos e cortes, a partir dos quais os designers rapidamente preparam novos modelos. O tecido selecionado é imediatamente cortado em uma instalação automatizada e enviada para as confecções. Um sistema de distribuição de alta tecnologia, com aproximadamente 200 quilômetros de linhas subterrâneas e mais de 400 afluentes, assegura que os itens acabados sejam despachados e cheguem às lojas dentro de 48 horas [tradução livre] (WIPO, 2005).

Como se verifica, há várias informações confidenciais que podem ser vitais para o negócio da empresa, seja ela uma indústria ou um comércio. Frise-se que o segredo deve ser guardado não apenas devido à natureza da informação, mas também por sua relevância enquanto fator de predominância técnica ou negocial sobre a concorrência, independentemente do fato de ele já estar sendo efetivamente utilizado na prática. Nesse sentido, a manutenção do sigilo é importante não apenas para preservar os segredos de negócio já utilizados pela empresa, mas também para preservar produtos e processos em fase de desenvolvimento, pois se divulgados, podem eliminar a possível vantagem competitiva que a empresa teria sobre seus concorrentes.

3.9 Possibilidade de proteção cumulativa

Esse é um tema ainda bastante controvertido, pois, em vista dos diferentes direitos e prazos que cada tipo de proteção oferece, ele suscita muitas dúvidas quanto à aplicação da cumulação na prática. Ademais, como ressalta Moro (2007), praticamente não existem regras sobre a inter-relação de proteção dos institutos de Propriedade Intelectual, o que às vezes gera incertezas de como se deve lidar com a possibilidade de cumulação (MORO, 2007, p.322).

De qualquer forma, apesar de nem a LPI nem a LDA conter uma previsão específica a respeito da possibilidade de cumulação de duas ou mais proteções sobre a mesma obra ou criação intelectual, é inegável que essa possibilidade exista. Nesse sentido, vários doutrinadores admitem tal possibilidade, entre eles Silveira (2012, p.33-4), Moreira (2010, p.54), Moro (2007 e 2009) e Jabur e Santos (2014). Sobre a questão, Jabur e Santos (2014, p.218) frisam que, muito embora cada instituto "represente um regime de proteção jurídica completo", é perfeitamente possível que a mesma criação esteja sujeita a dois regimes diferentes e, assim, seja objeto de duas proteções distintas. Seguindo a mesma lógica, Moro entende que "[a] imaterialidade do bem protegido é um fator de facilitação da cumulação de proteções" (2009, p.245).

Diametralmente oposta, entretanto, é a opinião de Denis Barbosa (2007). Nesse sentido, o mestre entende que a possibilidade de cumulação seja inconstitucional, pois se a LPI prevê, por exemplo, que determinado objeto protegido por DI deve cair em domínio público em 25 anos, não seria admissível que esse mesmo objeto pudesse ser protegido também como marca tridimensional por tempo indeterminado. E ele explica mais detalhadamente sua posição no texto abaixo transcrito, intitulado "Princípio da especificidade de proteções":

> Esta especialidade de soluções constitui um princípio constitucional da Propriedade Intelectual, o chamado princípio da especificidade de proteções. [...] Há desponderação, daí ofensa a Constituição, em assegurar – por exemplo – direitos eternos àquilo que a Carta reserva proteção temporária, ou assegurar a proteção que a Carta especificou para inventos industriais para criações abstratas. (BARBOSA, 2007, p.51).

Contudo, mesmo havendo divergências doutrinárias sobre a possibilidade de cumulação de proteções, o fato é que a LPI prevê os casos em que a cumulação é expressamente proibida, enquanto em outros ela é, ainda que de forma indireta, prevista e permitida.

3.9.1 Proibições absolutas

A LPI é taxativa em relação à impossibilidade de três tipos de cumulação, a saber: (i) patentes e direitos autorais[107]; (ii) desenhos industriais e obras de caráter puramente artístico[108]; e (iii) desenhos industriais e patentes[109]. Com relação à LDA, apesar de não haver qualquer proibição expressa da cumulação da proteção autoral com a patentária, Moro (2007) explica que "a construção doutrinária do direito autoral não aceita a cumulação com a proteção de patente de modelo de utilidade [nem de invenção], que, se reiterada pela proteção autoral, bem mais extensa, poderia gerar excessos por parte do titular da patente" (MORO, 2007, p.323-4).

3.9.2 Possibilidade de cumulação por DI e Marca

Com relação à cumulação das proteções por desenho industrial e marca, o art. 124, inciso XXII, da LPI estabelece não ser registrável como marca "objeto que estiver protegido por desenho industrial de terceiro". Assim, *contrario sensu*, a LPI permite que o próprio titular registre seu desenho industrial como marca.

O frasco do perfume CHANCE da Chanel, por exemplo, ilustrado na Figura 121, foi registrado como desenho industrial, DI 6200626-6, depositado em 25.03.2002 e concedido em 16.07.2002, e como marca tridimensional, objeto do Registro nº 824586875, depositado em 26.04.2002 e concedido em 10.06.2008:

---

[107] Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:
IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

[108] Art. 98. Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico.

[109] Art. 100. Não é registrável como desenho industrial:
[...]
II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

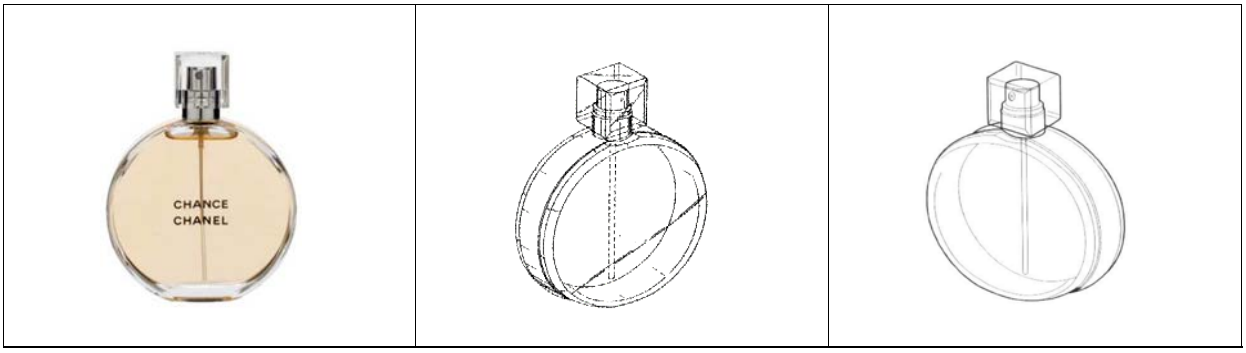


Figura 121 – Perfume CHANCE, de Chanel SARL

(a) Imagem do perfume; (b) Registro DI 6200626-6; (c) Marca tridimensional Registro nº 824586875

Outro exemplo é o tecido da grife Gucci, ilustrado na Figura 122, que foi registrado como desenho industrial, DI 7000268-1 F, depositado em 28.10.2010 e concedido em 02.12.2010, e também depositado como marca figurativa, em 27.08.2012, objeto do Pedido de Registro nº 905202317:

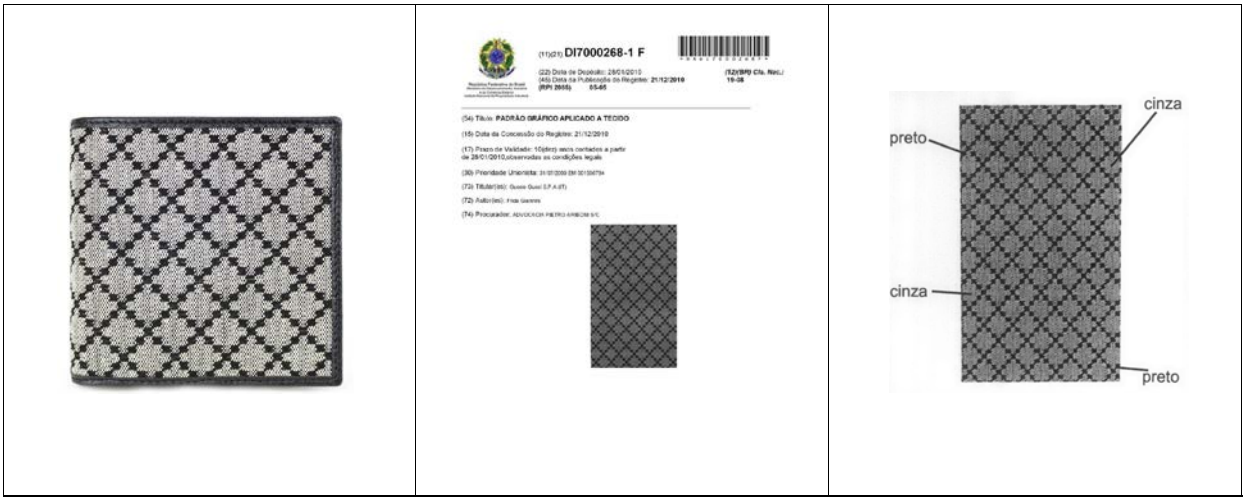


Figura 122 – Tecido estampa losangos Gucci

(a) Carteira de notas; (b) Registro do DI 6200626-6; (c) Pedido de Registro nº 905202317 para a marca figurativa

Vale observar que, ao terminar o prazo de proteção dos DIs, os registros das respectivas marcas serão mantidos e poderão continuar a ser prorrogados indefinidamente, independentemente de ter havido proteção por DI sobre o mesmo objeto, já expirada. Contudo, vale lembrar que, enquanto estiverem protegidos por DI, seus titulares podem impedir o uso do frasco e do tecido sob qualquer forma e por qualquer indústria. Entretanto, finda essa proteção, os titulares só poderão

impedir o uso da forma de frasco e do padrão de tecido como marca, caso elas sejam utilizadas por terceiros para identificar produtos na mesma classe ou em classes afins. Se o uso for feito em classes distintas e de forma que não cause confusão ou associação com os produtos e com as respectivas empresas titulares, tal uso, em princípio, não poderá ser impedido, uma vez que a proteção marcária é restrita à classe em que o registro foi concedido.

3.9.3 Possibilidade de cumulação por DI e Direito Autoral

A possibilidade de cumulação por desenho industrial e Direito Autoral é um pouco mais complexa, pois esse é um tema controverso e ainda não harmonizado. São vários os autores que se debruçaram sobre o estudo dessa possibilidade de cumulação de proteções, entre eles, Moro (2007), Silveira (2012), Gonçalves (2012) e Jabur e Santos (2014). Esses autores explicam que existem três posicionamentos sobe a questão: a teoria da unidade da arte, a teoria da dissociabilidade e a posição intermediária, a qual admite a proteção de um objeto já protegido por DI pelo Direito de Autor "em função do caráter mais ou menos artístico da obra" (JABUR; SANTOS, 2014, p.234).

A primeira teoria, da unidade da arte ("l'unité de l'art"), originária da França e que teve Eugène Pouillet como seu precursor e difusor, é no sentido de que todo desenho industrial estaria também protegido pelo Direito de Autor. Contudo, a recíproca não poderia ser verdadeira, pois nem todo direito de autor poderia ser protegido pelas regras do desenho industrial. Por seu turno, a teoria da dissociabilidade, de origem italiana, defende justamente o oposto: a separação total e absoluta do Direito de Autor e da Propriedade Industrial, ou seja, a separação da arte pura da arte aplicada[110].

Segundo Gonçalves, a melhor solução é aquela adotada em Portugal – a mesma adotada pela Alemanha, pelos países escandinavos, entre outros países e

[110] Sobre a expressão "arte aplicada", Jabur e Santos explicam que uma obra de arte aplicada é "aquela criação que apresenta um caráter artístico dissociável do caráter industrial do seu objeto" (JABUR; SANTOS, 2014, p. 218).

territórios –, qual seja: a cumulação parcial. No Brasil, com exceção de Barbosa (2007), todos os autores citados são favoráveis à posição intermediária, com a qual também concordamos. Essa terceira corrente, entende que "[u]ma mesma forma estética só deve ser cumulativamente protegida se preencher os requisitos distintos e autônomos de cada direito [DA e DI]" (GONÇALVES, 2012, p.145). Nesse sentido, Jabur e Santos defendem que "o fato de uma obra possuir aplicação industrial não exclui nem desqualifica sua proteção pelo direito de autor, assim como também não inviabiliza sua proteção por desenho industrial" (JABUR; SANTOS, 2014, p.235).

Transportando esses conceitos para as criações da Indústria da Moda, deve-se levar em consideração que determinados *designs* dessa área, apesar de seu caráter utilitário, podem ser considerados obras de "arte aplicada" à indústria. A configuração aplicada à sandália escultural da grife Alexander McQueen (Figura 56), bem como o anel "Puzzle" do *designer* Antônio Bernardo, ilustrado na Figura 123 a seguir são exemplos perfeitos de obras de arte aplicada.

Figura 123 – Anel "Puzzle" do *designer* Antonio Bernardo

(a) Imagem do premiado Anel "Puzzle"; (b) Registro DI 6601733-5

Nesses e também em outros casos admite-se a proteção jurídica cumulativa dos respectivos *designs* pelo direito autoral e pelo DI. Nesse aspecto, Backx (2012) discorre com propriedade e autoridade sobre os vínculos e interações do *Design* com a Propriedade Intelectual e explica a proteção conferida ao anel Puzzle [cujas peças que o formam desmontam e são unidas, para formar o anel, tal como um quebra-cabeça] tanto pelo DI, como pelo DA:

> Em regra, toda criação técnica protegível se enquadra na LPI. A criação estética protegível, por sua vez, tem o seu valor expressivo amparado pelo DA, contudo, se também possuir alguma característica para aproveitamento industrial este poderá ser protegida pela LPI, ou seja, uma característica híbrida de algumas obras. Um exemplo desse tipo de criação estética com proteção híbrida, é o anel Puzzle, do designer Antônio Bernardo, que,

> apesar de ser o mesmo objeto criativo, teve o amparo como obra artística pelo DA e de desenho industrial pela LPI. Ou seja, o seu valor expressivo foi dissociado do seu caráter industrial para ser protegido pelo direito de autor e, vice-versa, para ser protegido pela propriedade industrial como desenho industrial. (BACKX, 2012, p.5)

Como se verifica, mesmo que a possibilidade de cumulação de DI e DA ainda seja um tema controverso, no Brasil, a doutrina dominante é no sentido de aceitar essa cumulação. Assim sendo, entendemos ser perfeitamente possível que essa dupla proteção seja igualmente aplicada às criações da Indústria da Moda, que preencham os requisitos para o seu registro como DI e sejam suficientemente originais para merecerem a proteção autoral.

3.9.4 Possibilidade de proteção de um Direito Autoral por Marca e vice-versa

Adicionalmente, cabe mencionar a possibilidade de proteção de um direito autoral por marca e vice-versa. Por exemplo, “Cinquenta tons de cinza” (de Erika Leonard James) é um título original, que foi depositado como marca em três classes, em nome da empresa Fifty Shades Limited, conforme ilustrado na Figura 124.

Número	Prioridade		Marca		Situação	Titular	Classe
907532993	04/04/2014	N	CINQUENTA TONS DE CINZA	✓	Aguardando exame de mérito	FIFTY SHADES LIMITED	NCL(10) 25
907533043	04/04/2014	N	CINQUENTA TONS DE CINZA	✓	Aguardando exame de mérito	FIFTY SHADES LIMITED	NCL(10) 18
907533086	04/04/2014	N	CINQUENTA TONS DE CINZA	✓	Aguardando exame de mérito	FIFTY SHADES LIMITED	NCL(10) 24

Figura 124 – Livro Cinquenta Tons de Cinza de E.L.James

(a) Capa do livro; (b) *Print screen* da base de dados do INPI - pedidos de registro para a marca nominativa “CINQUENTA TONS DE CINZA”.

Assim, quando os registos marcários relativos aos pedidos acima forem concedidos, a titular Fifty Shades Limited terá direito ao uso exclusivo do título "CINQUENTA TONS DE CINZA", como marca, nas Classes 25[111], 18[112] e 24[113], para identificar, especificamente, os produtos reivindicados quando dos respectivos depósitos. Além desse direito, considerando que a autora e/ou sua empresa é também titular dos direitos autorais patrimoniais sobre o livro e o filme em questão, ela já conta, independentemente dos registros marcários, com a proteção autoral sobre esse título, em vista do disposto no art. 10 da LDA, o qual prevê que: "a proteção à obra intelectual abrange o seu título, se original e inconfundível [...]."

Na prática, isso significa que, com a concessão dos registros da marca "CINQUENTA TONS DE CINZA", a empresa Fifty Shades poderá não apenas licenciar o uso dessa marca, mediante o pagamento de royalties[114], como também impedir seu uso indevido em produtos iguais ou semelhantes, por quaisquer terceiros não autorizados. Por seu turno, com base nos direitos autorais sobre a obra e seu respectivo título (já que original e inconfundível), a autora pode impedir o uso do título "Cinquenta tons de cinza", em relação a qualquer outra publicação, produto ou serviço, passível de causar confusão ou associação com a obra originária.

Moreira (2010) prevê a possibilidade de a situação inversa ocorrer, ou seja, a prática de se proteger desenhos criados para identificar produtos e serviços e, portanto, para serem usados como sinal marcário, registrando-os como marca e também como direito autoral (MOREIRA, 2010, p.61-62). A marca figurativa da grife Isabela Capeto, Registro nº 826234674, é um exemplo que ilustra essa possibilidade:

---

[111] Registro nº 907532993, na NCL(10) 25, para: Vestuário; calçados; chapelaria; lingerie; roupas íntimas masculinas, malhas (vestuário), roupas de banho; roupões; roupa de dormir; trajes para uso em encenação (role-play).

[112] Registro nº 907533043, na NCL(10) 18, para: Couro e artigos de imitação de couro e produtos feitos desses materiais; peles de animais; baús e malas de viagem; bolsas de mão, mochilas, bolsas (purses), carteiras, malas de mão (holdalls), sacolas, bolsas tipo carteiro; guarda-chuvas; chicotes.

[113] Registro nº 90753086, na NCL(10) 24, para: Tecidos têxteis e produtos têxteis; roupas de cama e mesa; mantas de viagem, mantas de colo; edredões; capas para travesseiros, para almofadas ou para edredões.

[114] Cf. Dicionário Aurélio: "Importância cobrada pelo proprietário de uma patente de produto, processo de produção, marca, etc., ou pelo autor de uma obra, para permitir seu uso ou comercialização. [Pl.: *royalties*.]".

Figura 125 – Logo da grife Isabela Capeto

(a) Marca mista ISABELA CAPETO Registro 826234674; (b) Marca figurativa (possibilidade de registro como Direito Autoral)

3.9.5 Possibilidade de tripla proteção: por Direito Autoral, DI e Marca

Por fim, a possibilidade de tripla proteção. Apesar de ela não ser comumente observada, pode-se citar pelo menos um exemplo relacionado à Indústria da Moda. Trata-se do frasco do “Natura Ekos Perfume do Brasil Breu Branco” (ilustrado na Figura 126), apresentado por Jabur e Santos (2014) para ilustrar essa possibilidade. Segundo os autores, essa embalagem, além de ter sido registrada como desenho industrial e marca, recebeu “prêmios no Brasil e no exterior” (JABUR; SANTOS, 2014, p.225) e, portanto, pode ser considerada uma obra artística para fins de proteção autoral:

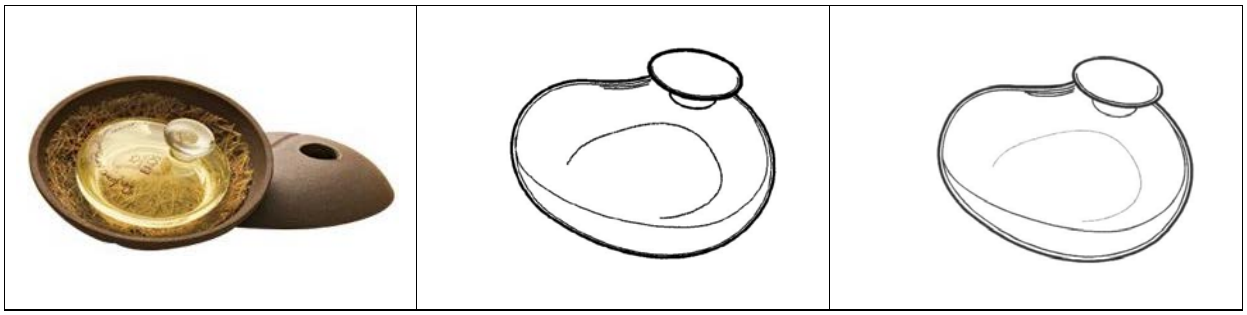


Figura 126 – Embalagem do Natura Ekos Perfume do Brasil Breu Branco premiado por seu *design*

(a) Imagem do Perfume; (b) Registro DI 6301939-2; (c) Marca tridimensional Registro nº 825661358

Como se verifica, além da proteção principal ou mais adequada para determinada criação da Indústria da Moda, algumas obras/criações podem buscar uma proteção adicional. Nesse sentido, Moro (2009) explica que “a possibilidade de cumulação surgirá, portanto, da identidade do objeto protegido e da apreciação das

limitações das leis que o protegerem” (MORO, 2009, p.254). Assim, em regra, se não houver exclusão expressa em lei; permanecendo cada proteção independente da outra; e se todos os requisitos de cada uma das formas de proteção estiverem preenchidos, a cumulação será possível (MOREIRA, 2010, p.56).

3.10 Repressão à Concorrência Desleal

Como visto ao longo deste capítulo, existem várias formas de proteção para as criações da Indústria da Moda, que podem ser usadas em conjunto ou separadamente (marca e/ou desenho industrial e/ou direito autoral, etc.), que dependerão do tipo de criação que se pretende proteger.

Porém, mesmo quando essas proteções não tiverem sido requeridas, em princípio, o titular ainda pode se valer da **repressão à concorrência desleal** para defender suas criações, tendo em vista que o art. 2ª, inciso V, da LPI, estabelece que esta é uma das formas de proteção dos direitos relativos à Propriedade Industrial.

Nesse sentido, Di Blasi (2010) ressalta que o objetivo da repressão à concorrência desleal é:

> [...] reprimir ou atacar frontalmente os atos de concorrência contrários aos usos éticos e honrados em matéria de indústria ou de comércio. Considera-se a concorrência desleal quando se utiliza de artifícios repreensíveis, capazes de captar a clientela de empresas com intenções de auferir vantagens a estas pertencentes (DI BLASI, 2010, p.26).

Moro (2007) conclui que a repressão à concorrência desleal acaba sendo "um meio subsidiário de garantir a proteção aos bens de propriedade intelectual" (MORO, 2007, p.322). A autora acrescenta que, por meio das regras que preveem essa repressão, é possível "manter um mercado saudável, onde haja concorrência leal, honesta entre competidores" (MORO, 2007, p.322):

> Os princípios em que se funda a teoria da repressão da concorrência desleal dominam todos os institutos da propriedade industrial, como o reverso moral da lei positiva, revelando-se, assim, sob mais este aspecto, a unidade desse ramo do direito (CERQUEIRA *apud* BARBOSA, 2012, p.19, grifos nossos).

Como se verifica, mesmo quando determinada criação não estiver protegida por um dos institutos da Propriedade Industrial e também não puder contar com a proteção do Direito de Autor, a LPI prevê a possibilidade de o criador/titular defender seus direitos por meio da **repressão à concorrência desleal**. Essa forma

alternativa poderá ser usada subsidiariamente para a defesa das criações da Indústria da Moda, sempre que ocorrer quaisquer das modalidades de infração que serão discutidas no próximo capítulo.

Afinal, como diz Barbosa (2008, p.117), “[r]egistrar uma marca é uma coisa, protegê-la contra copiadores e imitadores outra”.

4. MODALIDADES DE INFRAÇÃO AOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL SOBRE AS CRIAÇÕES NA INDÚSTRIA DA MODA

A originalidade não é mais do que uma imitação criteriosa.

(Voltaire)

Um dos maiores problemas com relação à proteção das criações na Indústria da Moda é a variedade de infrações e de usos indevidos existentes (WESTIN, 2013, p.30; ARAÚJO, 2014, p.21). Shirwaikar (2009) comenta que, apesar das muitas críticas, as cópias e apropriações vêm sendo aceitas e toleradas por supostamente se tratarem de “homenagem” e “inspiração”, quando deveriam ser classificadas como infrações e questionadas por meio das ações legais cabíveis (SHIRWAIKAR, 2009, p.113).

Apesar de o comentário de Shirwaikar ser referente aos problemas enfrentados nos Estados Unidos da América, no Brasil também não existe uma legislação específica para a proteção das criações da Indústria da Moda nem definições adequadas para as diferentes formas de infração, tais como cópia, imitação, réplica, falsificação, etc., (WESTIN, 2013). Assim sendo, na prática, elas acabam sendo enquadradas, por analogia e dentro da medida do possível, nas formas de violação previstas pelas leis que regem a Propriedade Intelectual. Sobre esse aspecto legislativo, Westin (2013) afirma que:

> [...] é fundamental que a lei traga expressamente os itens tutelados, pois nem tudo relacionado ao design de moda, como por exemplo o corte da vestimenta ou a totalidade da composição de um design, encontra respaldo na LDA e esse vácuo legislativo acaba gerando ambiguidades na interpretação da norma (WESTIN, 2013, p.33).

Nesse sentido, indagamos: será que todas as imitações feitas por empresas que copiam, imitam, se inspiram nas criações alheias devem ser consideradas infrações de direitos de Propriedade Intelectual?

Embora tratar-se de uma análise de cunho subjetivo, é possível traçar algumas linhas divisórias entre os diferentes tipos de imitação – particularmente aqueles que dizem respeito às criações da Indústria da Moda. Nesse aspecto, Furi-Perry (2013, p.17) diz que o problema das cópias não está nas cópias interpretativas de tendências ou estilos, mas nas cópias exatas ou muito próximas dos desenhos originais. Segundo a autora, a diferença é que as cópias interpretativas são desenhos originais que seguem uma determinada tendência, enquanto que as outras são imitadas "linha por linha", ou são extremamente semelhantes, praticamente idênticas.

O problema que se afigura é que são tão variadas as formas de imitações que, por vezes, não fica claro se determinada conduta pode ou não ser considerada infração de direitos e reprimida com base nas leis existentes. Isso ocorre principalmente porque, como já mencionado, as leis não conceituam nem classificam, objetiva e satisfatoriamente, os diferentes tipos de imitações e de atos de concorrência desleal, dificultando, assim, a aplicação das sanções legais existentes. Portanto, tais definições e classificações se fazem indispensáveis, como afirma Pontes de Miranda:

> O direito tem de ser tratado em sua inteireza. Não se pode, em ramo maior ou menor, esquecer o que se assentou na Parte Geral, que corresponde aos alicerces do edifício. Sem precisão de conceitos, não há ciência; há ciência até onde se podem precisar conceitos (PONTES DE MIRANDA, 1977, p.276, grifo nosso).

Contudo, apesar de imprescindível, precisar conceitos no Direito não é tarefa fácil nem simples.

Esse entendimento pode ser complementado pela lição de Ascensão (2002), que nos apresenta a solução para o problema: **"[s]e a imitação é livre, temos de qualificar os casos em que é intolerável. E como a lei não o faz, o critério tem de ser doutrinário"** (ASCENSÃO, 2002, p.445).

Apesar de Ascensão (2002) estar se referindo à lei portuguesa, o mesmo se aplica às leis brasileiras. Sendo assim, é necessário que se faça uma classificação doutrinária para os diferentes tipos de cópias/imitações, de modo a

distinguir – dentro medida do possível –, aquelas que podem ser toleradas e as que ultrapassam o limite do aceitável.

Antes, contudo, é necessário que se apresentem alguns conceitos e princípios fundamentais relacionados à ordem econômica e à livre concorrência. Isso se faz necessário para que se possa entender a razão pela qual determinadas cópias na Indústria da Moda são livres e não infringem direito algum; enquanto outras constituem violação de Direito Autoral ou crimes contra a Propriedade Industrial, sob diferentes denominações (contrafação, falsificação, pirataria, entre outras). Apenas a partir da compreensão dessas distinções, será possível sugerir uma classificação doutrinária para os diferentes tipos de cópias/imitações, de modo a distinguir, como sugere Ascensão (2002), as cópias toleráveis das intoleráveis.

4.1. Conceitos e princípios fundamentais para a compreensão das modalidades de infração

Entre os princípios constitucionais relacionados à ordem econômica e financeira, de que trata o art. 170 da CF, um deles – o da livre concorrência – é fundamental para a compreensão dos limites entre o que é e o que não é aceitável em termos de competição no mercado.

De acordo com Almeida (2004), a livre concorrência visa buscar chances iguais para a disputa do mercado entre particulares que desejarem exercer e permanecer numa atividade econômica (ALMEIDA, 2004, p.98). E ele acrescenta:

> Para a caracterização da concorrência, necessária se faz a existência de liberdade para fazer surgir diversos produtores ou prestadores de serviços a fim de praticarem a mesma atividade econômica, de tal sorte a garantir para a sociedade a possibilidade de escolha do melhor produto, preços, condições de pagamento, etc. (ALMEIDA, 2004, p.99).

Assim sendo, fica claro que há liberdade para que existam diversos produtores, que pratiquem a mesma atividade econômica, em um mesmo segmento de mercado e no mesmo território, oferecendo produtos do mesmo gênero – sapatos, por exemplo –, que possibilitem a livre escolha para os diferentes tipos de

consumidores. Para que essa escolha possa ser feita, além do fator preço e qualidade, os produtores podem diferenciar seus produtos, lançando mão de patentes, de desenhos industriais, de marcas, bem como do *trade dress* diferenciado dos produtos e dos próprios estabelecimentos comerciais, entre outras possibilidades. Por isso, é esperado que cada fabricante/comerciante ostente a sua própria marca, crie seus próprios desenhos industriais e identidades visuais e, **principalmente**, que cada um proteja suas criações, fazendo uso dos instrumentos oferecidos pela PI.

Isso porque, como explica Barbosa (2007), não existe um direito natural[115] inerente aos bens intelectuais, e a proteção conferida a estes advém exclusivamente das leis estabelecidas para esse propósito. Assim, não haveria possibilidade de proteção para essas criações, que são fruto da atividade intelectual, se o Estado não as tutelasse e instituísse **restrições legais** que permitissem o seu uso exclusivo (sob determinadas condições) a seus titulares. Com efeito, se assim não fosse, no momento em que as criações intelectuais fossem colocadas no mercado, sem qualquer proteção, elas estariam automaticamente sujeitas a cópias, em especial por parte de concorrentes (BARBOSA, 2007, p.12).

Ascensão (2002) complementa o raciocínio acima sobre a liberdade de cópia quando não há direito privativo, afirmando que:

> Temos de partir do princípio de que quem entra na concorrência está sujeito à ocupação do seu domínio por terceiros. A prioridade não é documento. O facto de alguém, pela primeira vez, ter desenvolvido algum método ou actividade, não o resguarda de esse método ou actividade ser também utilizado por concorrentes. Não havendo direitos privativos, as posições ocupadas não são exclusivas (ASCENSÃO, 2002, p.445).

Assim sendo, se a criação não estiver protegida, em princípio, a cópia é livre, devendo assim ser mantida na medida em que beneficie a sociedade e impulsione a livre concorrência. Se, no entanto, houver abuso de direito por parte do imitador, se ele ferir os princípios éticos e da boa-fé, a cópia deixa de ser permitida.

---

[115] De acordo com Paupério (1981), "o direito natural identifica-se com a moral social, constituindo o limite do direito positivo [o ordenamento jurídico em vigor]". Segundo ele, "[o] direito natural está por toda parte, nas leis, nos costumes, na jurisprudência, nos contratos. Onde ele não existe, já não há direito, pois, na verdade, ele é o único direito verdadeiro, não sendo o direito positivo senão uma participação dele." (PAUPÉRIO, 1981, p.79-80).

Assim, para que a sociedade possa ser protegida, a concorrência precisa ser devidamente regulada. Sobre esse aspecto, Barbosa (2012) cita um texto conhecido de Cerqueira, no qual este explica a necessidade dessa regulação, por meio da repressão à concorrência desleal:

> A livre concorrência encontra, assim, os seus limites, primeiro, nos direitos alheios, depois, nos deveres do indivíduo para com a sociedade em que vive, e, finalmente, nos deveres da caridade. Ora, se os indivíduos observassem, espontaneamente, a regra moral que lhes deve pautar a atividade econômica, é evidente que não se tornariam necessárias as leis reguladoras da concorrência comercial e industrial, ou da concorrência econômica. Não é isso, porém, o que se verifica, mas justamente o contrário, tendendo a livre concorrência para o abuso desse direito, o que exige a intervenção do Estado nos seus domínios, a fim de contê-la dentro de certas regras impostas pela lealdade, pela boa-fé e pelo interesse social (CERQUEIRA *apud* BARBOSA, 2012, p.19, grifos nossos).

Assim, não apenas pelo interesse social e pelo estímulo ao desenvolvimento tecnológico e econômico do País mas também pelo fato de a regra moral que deveria pautar a atividade econômica geralmente não ser observada é que o Estado regula os Direitos Autorais, bem como os direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial.

Dessa forma, as criações da Indústria da Moda devem ser protegidas e as infrações reprimidas, pois tanto a violação dos Direitos de Propriedade Industrial, como dos Direitos Autorais constituem ilícitos civis e penais. No tocante às violações de DA, a previsão penal é encontrada no art. 184 do Código Penal (como norma penal em branco[116]) e complementada pela LDA, que define quais são os direitos tutelados (morais e patrimoniais – arts. 24 a 35[117]), bem como prevê as sanções civis cabíveis contra violações a DA (arts. 101 a 110). Já com relação aos direitos de PI, as condutas proibidas, bem como as respectivas sanções, estão previstas no Título V da LPI, que trata dos crimes contra a Propriedade Industrial (arts. 183 a 210). Sobre essas possibilidades de ação do titular do direito contra um infrator, Cardoso (2008), elucida que:

---

[116] Norma penal em branco é aquela que faz previsão da sanção [...], mas necessita de complemento quanto à descrição da conduta, o que fica a cargo de outra norma (MARTINS, 2008).

[117] Conforme visto no Capítulo 3, item 3.3.1.3.

> No âmbito civil, ao titular de propriedade intelectual é assegurado o direito de ação para defendê-la e reparar os prejuízos que lhe forem causados por eventual violação do direito ou de concorrência desleal. Conforme o art. 207, da Lei n. 9.279/96, independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, a Lei n. 9.610/98 trata em seus arts. 101/110 das sanções civis decorrentes de violação dos direitos autorais (CARDOSO, 2008, p.54).

4.2. Crimes contra a Propriedade Intelectual

Não é qualquer tipo de cópia ou de uso indevido que pode ser classificado como "crime". O enquadramento de determinada conduta como crime requer, invariavelmente, que haja previsão legal, explícita, nesse sentido. Por conseguinte, no que se refere à Propriedade Intelectual, apenas as cópias que se enquadrem nas previsões penais da LDA e da LPI poderão ser classificadas como crime e desta forma combatidas. Todas as outras cópias na Indústria da Moda que ultrapassem os limites toleráveis pelo mercado devem, portanto, ser tratadas como ilícitos civis e não penais.

4.2.1 Crime de violação de Direito Autoral

De acordo com o exposto no capítulo anterior, o Direito Autoral não prevê uma proteção específica para as criações de moda em geral. A lista disposta no art. 7º da LDA tem natureza exemplificativa das obras protegíveis e não faz qualquer menção a esse tipo de criação. Por outro lado, elas também não estão compreendidas no art. 8º, o qual exclui taxativamente o que não pode ser protegido pelo Direito Autoral. Assim sendo, como o que não é proibido, em princípio, é permitido, as criações da Indústria da Moda acabam sendo enquadradas por extensão no rol das obras intelectuais protegíveis.

Uma decisão judicial de primeira instância que exemplifica perfeitamente essa aplicação da LDA por extensão é a ação envolvendo as bolsas BIRKIN, da grife francesa Hermès, e a sua reprodução em moletom, "batizada" de *"I'm not the original"*, pela loja paulista Village 284, ilustradas na Figura 127. Um trecho da

decisão do Juiz João Omar Marçura explica pe ele entende que a bolsa em questão pode ser considerada uma “obra de arte”:

> As inúmeras fotografias reproduzidas nas várias peças que compõem estes autos deixam patente a imitação dos elementos essenciais que, considerados em conjunto, fazem com que os objetos sejam não apenas uma bolsa de natureza utilitária, mas uma verdadeira obra de arte.
>
> Vê-se que as bolsas produzidas pelas rés/reconvintes tem valor por sua natureza artística, servindo muito mais como objeto de adorno e ostentação, permanecendo seu aspecto funcional e utilitário em segundo plano. Trata-se de obra primigena [sic] dotada de originalidade e esteticidade, que goza de proteção pela lei de direito autoral e pelas convenções internacionais que disciplinam a matéria, das quais o Brasil é signatário. O fato das bolsas serem produzidas em maior escala pelas rés/reconvintes não lhes retira a natureza de obra de arte, sabido que qualquer obra de arte pode ser reproduzida em larga escala pelo detentor do direito de autor ou sob sua autorização, [...] Processo nº 583.00.2010.187707-5, 24ª Vara Cível do TJ/SP, 25 mai. 2011 (grifos nossos).

Figura 127 – Bolsa BIRKIN original da grife Hermès e cópia *“I’m not the Original”* da Village 284

Apesar de a sentença proferida pelo Juiz Marçura abordar diversos outros pontos de Direito, a **essência** da decisão é a violação dos “**direitos autorais**” da Hermès sobre a bolsa BIRKIN e, assim, ele condena a Village a:

> [...] se abster de produzir, importar, exportar, manter em depósito e/ou comercializar produtos que violem **os direitos autorais** da Hermès sobre a “Bolsa Birkin” ou qualquer outro produto de sua titularidade que consistam em prática de concorrência desleal, sob pena de multa diária de R$ 10 mil, limitada a R$ 1 milhão.
>
> Processo nº 583.00.2010.187707-5, 24ª Vara Cível do TJ/SP, 25 mai. 2011[118] (grifos nossos).

[118] De acordo com publicação no Diário de Justiça do Estado de São Paulo (DJSP), em 18 out. 2011, houve apelação por parte da Village 284 e o processo se encontra desde então na 9ª Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do Des. Theodureto Camargo (Apelação Cível 0187707-59.2010.8.26.0100).

Em vista da grande repercussão dessa disputa judicial, gerada principalmente devido ao objeto da ação – cópias das bolsas da famosa grife Hermès –, ela está sendo acompanhada de perto por advogados e empresas interessadas em seu desfecho. Isso porque, se a decisão de primeira instância for mantida, outras empresas poderão usá-la como base para tentar impedir que suas criações (que podem não ser merecedoras de proteção autoral) sejam copiadas por terceiros, sejam eles concorrentes diretos, ou não, como é o caso dos litigantes em foco.

Outro caso emblemático citado por diferentes autores ao tratarem do Direito de Autor aplicado à Moda é a decisão relativa ao conflito entre a empresa Le Garage Indústria e Comércio de Roupas Ltda., titular da marca de biquínis POKO PANO, que ajuizou uma ação contra a C&A MODAS LTDA. para que esta se abstivesse de fabricar e comercializar estampas de bonecas copiadas da autora.

Em síntese, a Le Garage alegou que a C&A havia violado seus **direitos autorais** e praticado concorrência desleal porque estampou em seus produtos um desenho criado e desenvolvido por ela e por sua equipe de profissionais, colocando-os à venda em suas diversas lojas, e isso teria lhe causado enormes danos. Além do direito autoral sobre o desenho da boneca, a autora também era detentora de um pedido de registro de marca para a figura da boneca, depositado perante o INPI, conforme reproduzido na Figura 128:

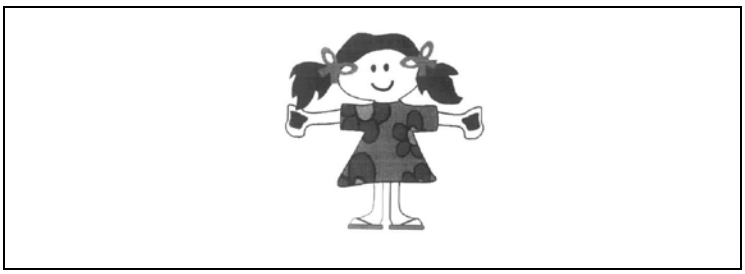


Figura 128 – Marca Figurativa de Le Garage, Pedido de Registro nº 825847656. Situação: arquivado[119]

[119] Marca Figurativa – Pedido de Registro 825847656, de Le Garage Indústria e Comércio de Roupas Ltda., depositada em 02.10.2003, na Classe: NCL(8) 25. Situação: pedido arquivado em 06.11.2007 por falta de pagamento das taxas finais.

Em sua defesa, a C&A alegou basicamente que o mero pedido de registro da marca não conferia à autora proteção da LPI, sendo necessário o efetivo registro do desenho como marca. Sobre a questão autoral, a ré alegou que a falta de originalidade e criatividade da estampa de boneca e listras afastava a aplicabilidade da proteção conferida pela LDA.

A sentença proferida pela Exma. Juíza de Direito, Dra. Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto, da Sexta Vara Cível da Comarca de Barueri, São Paulo, é bastante longa, mas merece ter seus trechos principais reproduzidos, em vista da total aplicabilidade ao assunto que aqui se discute:

> Procede o pedido da autora.
>
> A vigente Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98) visa à tutela dos direitos advindos das obras intelectuais, incumbindo-se de conceituá-las como as criações do espírito, de qualquer modo exteriorizadas. Assim, todo ato físico literário, artístico ou científico, resultante da produção intelectual do homem, criado pelo exercício do intelecto, merece a proteção legal. É o que decorre do disposto no artigo 7º, “caput” da referida legislação.
>
> O artigo 10 da mesma lei dispõe que “a proteção à obra intelectual abrange o seu título, se original e inconfundível com o de obra do mesmo gênero, divulgada anteriormente por outro autor”. Já o artigo 11 define autor como sendo a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica.
>
> Como se vê, os dispositivos legais acima mencionam as expressões criação, original, inconfundível e criadora. Não se estabeleceu controvérsia, neste autos, sobre a autoria, a criação do desenho, isso sem falar que há elementos fáticos que comprovam a anterioridade do uso da boneca em produtos da autora, o que permite considerar que a obra, tal como alegado na inicial, fora idealizada pela empresa Le Garage Indústria e Comércio de Roupas Ltda, através de sua equipe.
>
> [...]
>
> No que diz respeito aos outros elementos tratados pela lei, HENRY JESSEN considera "original" a obra que, pela sua forma, não se confunda com outra, preexistente. "Como a proteção da lei recai sobre a forma, não lhe afeta a originalidade ser o assunto idêntico ao de outra obra, sempre que o autor exteriorize seu pensamento de forma diversa, pessoal e inconfundível. Original, pois." Dessa forma, ao contrário do suposto pela ré, a boneca, obra criada pela autora para ser o meio de venda de seus produtos, por demandar esforço de imaginação, com criação de cores e formato em relação aos membros, cabelos e padronagem dos vestidos, inegavelmente se caracteriza como obra intelectual, adequando-se ao conceito legal. O mesmo, todavia, não se pode dizer das listras, que não têm o condão de individualizar a obra, pois a padronagem se confunde com outras pré-existentes, não gozando dos requisitos de originalidade e criatividade, inerentes ao direito autoral. Não se cogita, na hipótese, de privilegiar a idéia, a tendência de estampar bonecas, uma vez que tal situação não está amparada pelo Direito Autoral (artigo 8º, inciso I, da lei 9.610/98). [...]
>
> [...]

[...] a perícia concluiu que nas peças confeccionadas pela ré foi utilizado o mesmo desenho desenvolvido pela autora. E, em remate, em resposta ao primeiro quesito, formulado pela autora, o Sr. perito voltou a afirmar que "*as peças (calcinhas e pijama) vendidas pela C&A reproduzem parcialmente a boneca desenvolvida pela Autora*". Nada impediria que a ré, seguindo a tendência preponderante no seguimento de moda, estampasse bonecas em seus produtos.

O que é defeso é a reprodução de desenho alheio, que não pertence ao acervo cultural, com a finalidade de lucro. Cabia-lhe desenvolver modelo próprio, com traços distintivos. Dessa forma, imperioso concluir que caracterizada a contrafação, tal como prevista na Lei 9.610/98, restando violado o direito autoral. Resta, agora, a análise da questão à luz da Lei 9.279/96, tendo em vista a alegação de concorrência desleal. Importante consignar que, não obstante a ausência do certificado de registro, a autora providenciou, em 02/09/2003, pedido de registro de marca figurativa de produto (fl.s 58/59).

É verdade que a legislação especial dispõe que a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido (Lei 9.279/96, artigo 129). Porém, a lei assegura ao titular da marca ou ao depositante o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação (artigo 130, inciso III). E, mais adiante, confere 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 na Lei 9.279/96, 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 (artigo 209).

Portanto, ainda que não se possa cogitar de crime contra a propriedade industrial, pelo uso indevido da marca e da concorrência desleal, à míngua da expedição do registro, tem direito o depositário de ressarcir-se dos prejuízos decorrentes daqueles atos, pelas vias próprias, servindo o pedido de registro como início de prova do suposto direito. Pois bem. A previsão legal de ressarcimento está para atos que prejudicam a reputação ou os negócios alheios ou que criam confusão entre produtos e serviços postos no comércio.

No caso dos autos, demonstrou a autora que foi obrigada a defender-se perante determinada revendedora de seus produtos, já que a mesma ficou indignada com o fato de encontrar a mesma boneca, que caracteriza a marca de biquíni Poko Pano, estampada em peças de vestuários comercializadas pela ré (fls. 60). Justifica-se a indignação porque o fato denota banalização do produto. Com efeito, percebe-se, pelas fotos que ilustram os autos, o apelo da mídia em relação às estampas que marcaram a coleção lançada pela Poko Pano, reconhecida como uma das principais grife de moda praia. Noto que, em muitas peças, a estampa é tida como atrativo maior, até mesmo em relação à modelagem (fls.49).

A novidade, o diferencial de venda de tais produtos são justamente as estampas de bonecas, sendo certo debitar à autora os custos do trabalho, desde sua criação até o seu lançamento e aceitação no mercado da moda. Sendo assim, o consumidor, que acaba optando por adquirir o produto levando em conta aquele diferencial, por preço, muitas vezes, elevado para os padrões normais, ao se deparar com o mesmo desenho, em peças de vestuário, em loja diversa e voltada para um público menos favorecido, sente-se enganado, frustrado, não sendo raro que suponha ter adquirido, em estabelecimento de grife renomada, produto copiado, por preço exorbitante, o que, por certo, acaba por denegrir a imagem da empresa.

No caso dos autos, a consumidora atingida, imaginando que a autora fornecia produtos à C&A – o que retiraria a almejada exclusividade - entrou em contato com a empresa (fls. 60) e se dispôs a seguir as orientações da autora, para efetivo esclarecimento dos fatos, que culminaram, inclusive, na propositura desta ação.

Não se pode desconsiderar, de outro lado, a existência de tantos outros consumidores, atacadistas ou varejistas, igualmente perplexos, que também confundiram a boneca de pano, que passou a caracterizar os produtos da Poko Pano, com aquela estampada pela ré, mas acabaram optando por não mais consumir os produtos da autora, excluindo-a dentre os seus fornecedores ou vendedores.

Portanto, além de atingido o direito autoral, comprovou a autora o prejuízo à reputação de seus negócios e a confusão entre os produtos, decorrente da reprodução, pela C&A, da estampa desenvolvida antecedentemente pela autora. Enfim, o prejuízo moral da empresa autora consubstancia-se em sua imagem denegrida, em razão da conduta da ré. Resta, portanto, fixar o valor da indenização. Em réplica (fls. 168), o autor concorda que a indenização por danos patrimoniais seja fixada de acordo com a norma do parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 9.610/98, ou seja, o valor correspondente a 3.000 (três mil) exemplares, ante a impossibilidade de se verificar a quantidade de exemplares editados e que foram vendidos.

Quanto à ofensa ao direito patrimonial, tal indenização há que ser fixada de acordo com os ditames estabelecidos pelo parágrafo único do art. 103 da Lei nº 9.610/98, ou seja, por não se conhecer, a essa altura, o quantitativo da produção das peças, pagará a ré o valor de três mil exemplares de cada um delas. Os preços de cada langerie comercializada pela ré são variáveis, como se verifica das notas fiscais juntadas às fls. 61 e 70 dos autos, de modo que se apresenta mais justo e razoável fixar o valor médio, para efeitos de cálculo da verba indenizatória. Assim, analisando supracitadas notas fiscais, tem-se que o preço oscilava entre as cifras de R$ 16,90 (dezesseis reais e noventa centavos) e R$ 18,90 (dezoito reais e noventa centavos), sendo o preço médio, pois, o da ordem de R$ 17,90 (dezessete reais e noventa centavos).

Após tais considerações, possível se faz fixar o valor da indenização por danos materiais em R$ 53.700,00 (noventa mil, quatrocentos e noventa e sete reais e setenta centavos), correspondente a 3000 peças pelo valor médio de R$ 17,90 (dezessete reais e noventa centavos), devendo tal valor ser atualizado monetariamente a partir de outubro de 2003 (mês de emissão das notas fiscais de fls. 61 e 70).

Quanto aos danos morais, considerando o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, bem como a capacidade econômica da ré, fixo a indenização em R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), com correção monetária a partir da presente data, pois nada justifica fixá-la em dobro ao que foi arbitrado para os danos patrimoniais, como pretendido pela autora na inicial (item “d” de fls. 23).

Ante ao exposto, julgo **PROCEDENTES** os pedidos formulados na inicial, condenando a ré a abster-se da fabricação, comercialização e uso das estampas de propriedade intelectual da autora, bem como ao pagamento de indenização na forma acima mencionada. Considerando o real conteúdo econômico da demanda, fixo a multa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia de violação ao direito da autora, o que se apresenta consentâneo com o princípio da razoabilidade.

Em razão da sucumbência, arcará a ré com todas as despesas do processo, inclusive honorários advocatícios, que arbitro em 20 % do valor atualizado da condenação, atendidos os critérios do artigo 20, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil. Anoto que o arbitramento de indenização por dano moral ou material em valor inferior ao pedido não constitui

> sucumbência parcial a justificar compensação dos honorários advocatícios, como prevê o artigo 21 do Código de Processo Civil. Isso porque o pedido é de indenização, sendo o quantum, de rigor, arbitrado pelo magistrado.
>
> [...] (Processo nº 2236/03 – Sentença proferida pela Juíza de Direito Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto, da Sexta Vara Cível da Comarca de Barueri, São Paulo, em 31 de julho de 2007, grifos nossos).

Houve recurso, mas a decisão de primeira instância foi mantida e a C&A foi condenada a pagar o montante arbitrado pela magistrada. No entanto, foi celebrado um acordo entre as partes, Le Garage e C&A, e a disputa foi então encerrada.

Apesar de ambas as decisões acima citadas terem como fundamento a infração de um direito autoral, as situações são bastante distintas. Com efeito, no caso da ação envolvendo a empresa Poko Pano, discute-se a cópia de estampas e do desenho de uma boneca – ambos indiscutivelmente merecedores de proteção pelo Direito de Autor. Já no caso que trata de cópias das bolsas da Hermès, a situação é bem mais complexa. De fato, ainda não é pacífico para os doutrinadores nem para os tribunais o entendimento no sentido de que uma bolsa (ou outro acessório de Moda) possa, efetivamente, ser considerado uma “obra de arte” e, consequentemente, ser protegido durante toda a vida do autor e por mais 70 anos após sua morte.

Observe-se que não se discute aqui se as bolsas da Hermès podem ou não ser livremente copiadas, mas sim se, neste e em outros casos semelhantes, o fundamento da ação – a proteção pelo Direito Autoral – seria a mais apropriada. Nesse sentido, como será discutido adiante neste capítulo, o fundamento com base na concorrência parasitária parece-nos bem mais adequado.

4.2.1.1. Contrafação

O termo contrafação é comumente usado com relação a todos os direitos de PI, particularmente no que tange às marcas, patentes e desenhos industriais. Entretanto, ele não consta da LPI, nem do Código Penal, como também não

constava do antigo CPI – Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/71 que antecedeu à atual LPI). Na realidade, no que diz respeito às leis internas atuais, o termo contrafação consta unicamente na LDA e sua definição é dada no item VII, do art. 5º, *in verbis*:

> Art. 5º. Para os efeitos desta Lei, considera-se:
> (...)
> VII - contrafação - a reprodução não autorizada (BRASIL, 1998, grifos nossos).

Como corolário lógico, já que a figura da contrafação está prevista apenas na Lei de Direitos Autorais, em tese, só poderia haver contrafação de uma obra protegida pelo Direito Autoral e **não** pela Propriedade Industrial.

Não obstante, faz-se mister ressaltar que o termo contrafação sempre foi utilizado por praticamente todos os especialistas na área de PI [a começar por Gama Cerqueira e Pontes de Miranda], bem como pelos magistrados, geralmente para qualificar **um produto que ostente reprodução ou imitação de marca alheia registrada**. O trecho do texto abaixo, intitulado "Da contrafação de marcas" (BARBOSA, 2013), resume esse entendimento dos citados doutrinadores sobre o significado de contrafação:

> Assim, exatamente como descrevem Gama e Pontes de Miranda, contrafação é a reprodução, no todo ou em parte, de marca registrada, ou imitação – quando a imitação possa induzir confusão (BARBOSA, 2013, p.2, grifo nosso).

Como visto, pelo entendimento de Pontes de Miranda, Gama Cerqueira e Denis Barbosa, um **"produto contrafeito"** é aquele que **ostenta a reprodução de uma marca alheia registrada ou a sua imitação capaz de confundir o consumidor**.

Com relação ao entendimento jurisprudencial, Barbosa (2013) complementa o seu raciocínio apresentando o seguinte julgado:

> Passando da definição analítica para o bem jurídico tutelado, importante o precedente do STJ:
>
> "A contrafação é verdadeira usurpação de parte da identidade do fabricante. O contrafator cria confusão de produtos e, nesse passo, se faz passar pelo legítimo fabricante de bens que circulam no mercado.[...] (Idem) (grifo nosso)
> STJ, REsp 1.032.014 - RS (2008/0033686-0), Terceira Turma, Min. Nancy Andrighi, 26 de maio de 2009" (BARBOSA, 2013, p.2).

A noção de contrafação exposta na decisão acima da Ministra Nancy Andrighi está em perfeita harmonia com o Tesauro Jurídico[120] do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Nesse sentido, o Tesauro indica o uso de quatro Termos (expressões) Relacionados ("TR") à **contrafação**, quais sejam: "**alteração ardilosa**", "**falsificação**", "**imitação**" e "**meio fraudulento**" (PASSOS, 2009, grifos nossos). De acordo com os esclarecimentos da Secretaria de Jurisprudência do STJ, a sigla "TR" é usada no Tesauro para indicar a existência de uma **"relação associativa**" (PASSOS, 2009) estabelecida entre os conceitos citados. E por "relação associativa" entende-se que os conceitos estão bastante associados mentalmente e não que eles sejam equivalentes ou possuam uma hierarquia. De qualquer modo, a simples existência dessa forte associação mental faz com que seja necessário fazer constar a "relação associativa" correspondente no Tesauro. Assim, pode-se dizer que, apesar de o termo **"contrafação" não** ser equivalente a **"alteração ardilosa", "falsificação", "imitação"** e nem a **"meio fraudulento"** (PASSOS, 2009), ele é geralmente usado nesse sentido.

Cabe notar, entretanto, que a "relação associativa" do termo contrafação, tal como registrada pela Secretaria de Jurisprudência do STJ, **não** está em total conformidade com a explicação apresentada pela Comissão Europeia em seu website do que seria um **"produto contrafeito"**: *"[a] counterfeit good is an unauthorised imitation of a branded good".* Como se verifica, a Comissão Europeia interpreta o termo contrafação de forma mais ampla: como **"uma imitação não autorizada"** (não necessariamente apenas ardilosa e/ou fraudulenta). Nesse aspecto, a Comissão Europeia informa que a **definição oficial** da expressão é

---

[120] Trata-se do "Vocabulário Jurídico Controlado gerenciado pela Secretaria de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, composto por "uma lista de termos jurídicos e de conexão das relações que se estabelecem entre eles". [...] "O Tesauro é um instrumento importante no tratamento da informação porque permite a padronização da linguagem." (STJ, s/d. Disponível em http://www.stj.jus.br/SCON/thesaurus/ajuda_thes.htm. Vários acessos).

aquela que consta do Acordo TRIPs (a qual é mais específica, mas que também não se restringe às cópias/imitações ardilosas e/ou fraudulentas), como se constata no texto abaixo transcrito:

> *The official definition can be found in the enforcement section of an agreement on intellectual property rights negotiated in the World Trade Organisation, known as the TRIPS Agreement:*
>
> *"Counterfeit trademark goods shall mean any goods, including packaging, bearing without authorisation a trademark which is identical to the trademark validly registered in respect of such goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from such a trademark and which thereby infringes the rights of the owner of the trademark in question under the law of the country of importation."*[121]

Assim, para o TRIPs, um **"produto contrafeito"** é aquele que ostenta **"uma marca idêntica à marca validamente registrada em relação a esses bens"** [produtos inseridos na mesma classificação marcária], "**ou que não possa ser distinguida da marca original em seus aspectos essenciais**", *i.e.,* que seja passível de ser confundida pelo consumidor.

Esses comentários e esclarecimentos sobre o significado do termo contrafação são fundamentais para que se possa discutir as violações na Indústria da Moda, pois, em se tratando de **crime**, não se pode fazer analogia de conceitos, nem de hipóteses, a não ser "para beneficiar o acusado" (CASTELLO, 2013). Portanto, neste trabalho o termo **contrafação** será utilizado com os seguintes significados:

1) **Reprodução não autorizada de obra protegida por Direito Autoral** (de acordo com o inciso VII, do art. 5º, da LDA); e

2) **Reprodução de marca alheia registrada ou a imitação capaz de confundir o consumidor** (o que constitui crime contra registro de

---

[121] Disponível em: <http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-272_en.htm?locale=en>. Acesso em 25.01.2015.

Tradução livre: A definição oficial pode ser encontrada no Acordo sobre Direitos de Propriedade Intelectual negociados no âmbito da Organização Mundial do Comércio, conhecido como Acordo TRIPs: Bens com marca contrafeita significa qualquer bem, incluindo embalagens, que ostente, sem autorização, uma marca idêntica à marca validamente registrada em relação a esses bens, ou que não possa ser distinguida da marca original em seus aspectos essenciais e que, portanto, viola os direitos do proprietário da marca em questão nos termos da legislação do país de importação.

marca, conforme previsto pelo arts. 189, I, e 190, I, da LPI, que serão discutidos ainda neste capítulo).

Para concluir, é oportuno fazer uma análise do citado conflito entre as bolsas da Hermès e da Village 284, ilustradas na Figura 127, com base nos dois conceitos de contrafação, citados acima. Como a possibilidade de confusão entre as bolsas simplesmente inexiste, haja vista que o público-alvo é altamente especializado, e como a bolsa BIRKIN da Hermès não é objeto de registro de DI nem de marca, o caso não se enquadra na segunda definição (crime contra a PI). Entretanto, tendo em vista que o magistrado entendeu que a BIRKIN pode ser considerada “uma obra de arte”, a decisão foi coerente com a primeira definição de contrafação – reprodução não autorizada de obra protegida por Direito Autoral.

4.2.1.1.1 Contrafação de joias: o caso Antônio Bernardo

Em 1998, o premiado *designer* de joias, Antônio Bernardo, moveu a primeira ação criminal com base em Direito Autoral do Brasil. As denúncias foram recebidas pelo Ministério Público contra seis pessoas, algumas das quais eram proprietárias de joalherias no bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro, como relata o jornalista Ronaldo Braga, em matéria publicada no Jornal O Globo, de 17 de junho de 1999. O motivo das denúncias era a cópia [reprodução não autorizada] dos *designs* de joias de Antônio Bernardo, que constitui crime de contrafação.

Como as empresas já haviam sido notificadas e as cópias continuaram sendo feitas, a advogada do *designer* conseguiu um mandado de busca e apreensão não só nas três joalherias em questão, como também no apartamento da proprietária de uma das joalherias. As joias copiadas e coletadas como prova do crime foram periciadas e serviram de base para as denúncias (BRAGA, 1999).

Outra importante informação trazida pela notícia foi o fato de que um dos denunciados era ourives profissional e havia trabalhado por cerca de dez anos nas oficinas de Antônio Bernardo (BRAGA, 1999). Essa informação é relevante na medida em que, se as técnicas e/ou conhecimentos adquiridos pelo ourives durante

o tempo em que trabalhou com Antônio Bernardo eram confidenciais e foram utilizados para reproduzir as joias contrafeitas, além do crime de violação de Direito Autoral, o ourives poderia ter sido acusado de crime de concorrência desleal. Com efeito, como visto do capítulo anterior no item sobre Segredo de Negócio, esse crime está previsto no art. 195, incisos XI e XII, da LPI.

4.2.1.2 Plágio

Segundo o Dicionário Aurélio (2010), plágio é "[a]ssinar ou apresentar como seu (obra artística ou científica de outrem)", o que significa que o plágio é uma violação de Direito Autoral. Entretanto, e curiosamente, o termo "plágio" não é definido pela LDA, e nem mesmo consta dela, nem da LPI e nem nos Códigos Civil e Penal, que seriam as leis que poderiam tratar desse assunto.

De qualquer modo, o entendimento sobre o significado do termo é pacífico. De acordo com Santos, "plágio é basicamente a usurpação do trabalho criativo de terceiro em que o autor não recebe crédito pela contribuição que foi aproveitada" (SANTOS, 2014, p.180-1) e Leite (2009), também especialista na matéria, apresenta a seguinte definição para a figura do plágio:

> [o] plágio pode ser definido como a cópia, dissimulada ou disfarçada, do todo ou de parte da forma pela qual um determinado criador exprimiu as suas ideias, ou seja, da obra alheia, com a finalidade de atribuir-se autoria da criação intelectual e, a partir daí, usufruir o plagiador das vantagens advindas da autoria de uma obra (LEITE, 2009, p.21).

Leite ainda acrescenta e esclarece que:

> ao contrário do que ocorre com a contrafação, com a reprodução indevida ou com a imitação literária, não basta se caracterizar o plágio a mera reprodução de parte ou do todo da obra, mas sim, devem estar presentes (1) <u>a tentativa de dissimular ou disfarçar a obra fruto do plágio da obra original</u>, <u>que foi plagiada</u> e (2) <u>o intuito do plagiador em atribuir-se à qualidade de autor</u>, ou seja, <u>usurpar a paternidade da obra alheia</u>. (LEITE, 2009 p.27, grifos nossos).

Assim sendo, pode-se concluir que o plágio não é percebido à primeira vista, pois o plagiador atribui para si a autoria da obra. Em outras palavras**, o plágio é capaz de confundir** o observador/leitor/usuário da obra artística. Partindo-se dessa premissa, o plágio **não** seria aplicável à decisão no caso das bolsas *"I'm not the original"* (Figura 127), mas a contrafação sim.

Nesse aspecto, Santos (2014) explica que o plágio se distingue da contrafação, na medida em que **"pode haver contrafação sem haver plágio. Em outras palavras, o plágio poderia ser considerado como uma modalidade de contrafação"** (SANTOS, 2014, p.182, grifos nossos).

Contudo, apesar de a LDA não utilizar o termo "plágio", ela condena a reprodução integral ou parcial de obra alheia, sem permissão do autor. Além disso, o Código Penal tem um capítulo que trata especificamente dos crimes contra a Propriedade Intelectual e prevê, em seu art. 184, como crime de violação de Direito Autoral as seguintes condutas:

> Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos: (Redação dada pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003)
>
> Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. (Redação dada pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003)
>
> § 1º Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente: (Redação dada pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003)
>
> Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003) (BRASIL, 1940, grifos nossos).

Nesse aspecto, é oportuno mencionar que o projeto do novo Código Penal (CP), em discussão no Congresso Nacional [Projeto de Lei do Senado (PLS) 236/2012], institui um tipo penal específico para o plágio. Partindo do mesmo princípio de que se apropriar de uma ideia é como roubar um bem, o novo tipo penal define o plágio como **"apresentar, utilizar ou reivindicar publicamente, como própria, obra ou trabalho intelectual de outrem, no todo ou em parte**". Segundo o ministro Gilson Dipp, presidente da comissão que elaborou a proposta do novo código, "[o] direito autoral estará melhor protegido com esses novos tipos penais e com a nova redação do que está hoje na lei vigente" (STJ, 2012).

Por fim, cabe salientar que, apesar de ser recorrente no mundo jornalístico, e mesmo em decisões judiciais, usar-se, de forma inapropriada, o termo “plágio de marcas”, essa expressão não é utilizada pelos especialistas da área, pois existem na LPI termos específicos aplicáveis às marcas, quais sejam: imitação e reprodução.

4.2.1.2.1 Casos de plágio na Indústria da Moda

Como exemplo de plágio na Indústria da Moda, podem ser citados três casos recentes e muito interessantes de obras/criações protegidas pelo DA.

O primeiro é referente a um mural pintado, por encomenda, por três artistas grafiteiros de San Francisco, Califórnia, EUA, (Jason Williams, Victor Chapa e Jeffrey Rubin), os quais ajuizaram uma ação em agosto de 2014, perante um tribunal na Califórnia contra o estilista italiano Roberto Cavalli por violação de seus direitos autorais. Além de Cavalli, os artistas processaram a Amazon, a rede de lojas Nordstrom e a empresa de vendas online Zappos, todos os quais comercializaram os produtos. O mural com o grafite dos autores da ação e as roupas da grife Just Cavali estão ilustrados na Figura 129:

Figura 129 – Plágio de grafite

(a) Grafite dos artistas Williams, Chapa e Rubin[122] (b) Roupas da grife Just Cavalli[123]

[122] Fonte da imagem: http://virgula.uol.com.br/lifestyle/moda/artistas-de-rua-acusam-roberto-cavalli-de-plagio/

[123] Idem

De acordo com notícia veiculada na mídia especializada (WRITING..., 2015), o Juiz André Birotte do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Central da Califórnia entendeu que as estampas de fato criavam a “falsa e enganosa impressão que as roupas e acessórios da Just Cavalli estão associados e/ou são fabricados pelos autores [da ação]”. Portanto, recusou o pedido do estilista para negar seguimento ao processo e o caso irá a julgamento (WRITING..., 2015).

O segundo exemplo, que está ilustrado na Figura 130 foi noticiado em agosto de 2014 e diz respeito a um colar de ouro do *designer* William Farias que foi comprado para uso pessoal da proprietária da grife Farm, copiado em latão anos depois e colocado à venda nas lojas da rede. A grife foi notificada extrajudicialmente pelo *designer* e, imediatamente, recolheu o colar das lojas:

Figura 130 – Plágio de colar

(a) Colar da loja Farm; (b) Colar original do *designer* William Farias[124]

O terceiro caso de plágio foi divulgado pela própria artista francesa e ilustradora de moda Ëlodie em sua página do Facebook e gerou vários comentários indignados e também muitos compartilhamentos da notícia. Ëlodie diz, em comentário no dia 29 de novembro de 2014, que é muito triste notar a falta de criatividade de algumas empresas de moda conhecidas e afirma que a marca Vou de Marisa não hesitou em copiar a ilustração que ela havia feito recentemente para o evento de um cliente/agente.

Com a repercussão do *post* na rede social, a loja Marisa respondeu que iria averiguar o que realmente havia ocorrido e entraria em contato com a artista,

[124] Fonte: O Globo. Disponível em: http://oglobo.globo.com/economia/negocios/acusada-de-plagio-grife-farm-reconhece-erro-recolhe-colar-13517381. Acesso em: 08 ago. 2014.

formalmente, assim que possível. Na Figura 131 estão ilustradas as imagens divulgadas na rede social pela artista[125]:

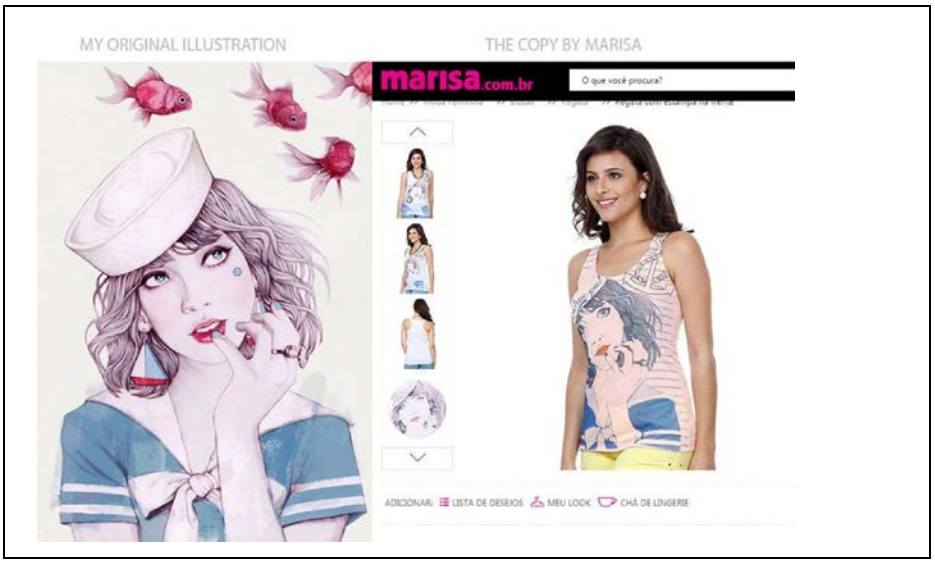


Figura 131 – Plágio de estampa

(a) Estampa criada pela artista Ëlodie; (b) modelo com camiseta da marca VOU DE MARISA com a mesma estampa

Em épocas passadas, é possível que o plágio tenha sido praticado por outras empresas impunemente. Contudo, desde que o mundo se tornou globalizado e a internet passou a ser amplamente utilizada, plágios de obras artísticas – sejam elas joias, estampas ou *design* de roupas – dificilmente passam despercebidos, principalmente na Indústria da Moda, já que nessa indústria praticamente tudo é veiculado pela mídia digital e pelos blogs e sites especializados.

4.2.2 Crimes contra a Propriedade Industrial

Em se tratando de crimes e violações de direitos sobre criações protegidas pela Propriedade Industrial – ou seja, se o objeto da violação é uma patente de invenção, um modelo de utilidade, um desenho industrial, uma marca ou

[125] Fonte da imagem e dos respectivos comentários: https://www.facebook.com/Elodie.illustration/photos/a.151436988228317.25575.116090388429644/807588829279793/?type=3&theater. Acessos em 01.12.2014 e em 26.01.2015.

uma indicação geográfica –, esses direitos são os mais fáceis de serem identificados e defendidos. Não só porque eles podem ser comprovados por meio das respectivas cartas-patente e certificados de registro, como também porque os crimes pela violação desses direitos estão previstos de forma clara no Título V da LPI.

Cabe ressaltar, entretanto, que pelo princípio geral de que todo crime, ou ilícito penal, constitui também um ilícito civil (IDS, 2013, p.406), qualquer dos atos previstos nos artigos do Título V da LPI pode ser objeto de reparação ou indenização na esfera cível, independentemente de uma ação penal.

4.2.2.1 Crimes contra as Patentes

Como visto no item 3.4, por definição, as patentes de invenção protegem **soluções técnicas** e/ou **processos**, enquanto que as patentes de modelos de utilidade protegem melhorias **funcionais**. Por isso, as patentes na Indústria da Moda são majoritariamente tecnológicas e químicas, principalmente na área têxtil e calçadista. Portanto, possíveis litígios envolvendo patentes na Indústria da Moda seriam detectados por meio de pesquisas a partir de palavras-chave relacionadas às respectivas tecnologias, composições químicas e/ou processos. Entretanto, como esse tipo de pesquisa necessita de conhecimento técnico específico, ele está fora do escopo deste trabalho.

Assim, optamos por fazer a pesquisa para verificar a existência de litígios envolvendo patentes relacionadas à Indústria da Moda, inicialmente, a partir da palavra-chave “patente”, conforme discutido no item 1.3. Mesmo utilizando diferentes combinações, foi recuperada apenas uma decisão relevante do TJ-SP, a qual foi comentada por Oliveira (2011)[126] em artigo sobre crimes contra patentes e trata de uma suposta infração de um sistema de aumento de calçado que já se encontrava no estado da técnica:

[126] No referido artigo, Oliveira (2011) cita apenas mais um julgado, mas que não é relacionado à Indústria da Moda e isso pode ser um indicativo de que, realmente, sejam raros os litígios envolvendo crimes contra patentes, particularmente nessa indústria.

> Ementa:
>
> Ação cominatória - Violação de patente - Apelada que teria "copiado" sistema de aumento de tamanho do calçado desenvolvido e registrado pela Apelante - Inocorrência - Sistema de aumento de calçado já se encontra no estado da técnica - Diferença que abarca apenas os sistemas para obtenção do mesmo fim - Laudo pericial atestando a diferença entre ambos os sistemas - Violação inexistente - Honorários advocatícios - Pedido alternativo de diminuição dos honorários advocatícios - Impossibilidade - Questão que demandou intensa pesquisa e trabalho dos Procuradores da Apelada, inclusive com a interposição de Agravo de Instrumento - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO. (São Paulo, Tribunal de Justiça, Ap. 0129818-98.2006.8.26.0000. Relator: Des. Miguel Brandi. Data do Julgamento: 27 abr. 2011).

Considerando que os inúmeros textos e livros consultados para esta dissertação ou não abordam ações judiciais envolvendo patentes na Indústria da Moda, ou tratam superficialmente do assunto, é possível que não existam mesmo muitos litígios nessa área no Brasil. Contudo, se existirem, eles possivelmente tratam especificamente dos aspectos técnicos dos inventos e, portanto, são comentados em publicações das respectivas áreas.

Para concluir, vale mencionar que as previsões legais a respeito dos crimes contra as patentes de invenção e de modelo de utilidade, previstas nos artigos 183 a 186 da LPI podem ser aplicados a quaisquer produtos e processos relativos à Indústria da Moda:

> Art. 183. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem:
>
> I - fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade, sem autorização do titular; ou
>
> II - usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção, sem autorização do titular.
>
> Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.
>
> Art. 184. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem:
>
> I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteado; ou
>
> II - importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no País, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento.
>
> Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

> Art. 185. Fornecer componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componente, material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente.
>
> Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.
>
> Art. 186. Os crimes deste Capítulo caracterizam-se ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente (BRASIL, 1996).

4.2.2.2 Crimes contra os Desenhos Industriais

É interessante notar que o número de pedidos de registro de desenhos industriais apresentou um crescimento notável nos últimos 12 anos (INPI, 2013). Assim sendo, é natural que se espere um aumento também no número de ações judiciais envolvendo desenhos industriais. Embora não tenhamos conhecimento de pesquisas relacionadas a um possível aumento de ações nessa área, a Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros (DCIG) do INPI apresentou dados estatísticos, atualizados em 2013, relativos ao aumento de depósitos e de concessões de registros de desenhos industriais, conforme demonstrado no Gráfico 1:

Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI
Assessoria de Assuntos Econômicos - AECON

Desenhos Industriais Depositados e Concedidos

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Depósitos[1]	3.572	3.730	4.349	5.016	4.668	5.142	5.315	4.085	6.263	5.235	6.122	6.985	6.772
Concessões[2]	2.815	3.983	4.128	5.451	4.569	4.886	4.309	3.853	5.198	4.415	5.441	4.646	4.334

Fonte: Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros - DICIG
Notas: 1 Dados extraídos do Sistema Automatizado de Protocolo Geral - PAG
2 Dados extraídos do SINPI
Atualização: Junho de 2013

Gráfico 1[127] Dados estatísticos, atualizados em 2013, pela Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros (DCIG) do INPI, relativos ao aumento de depósitos e de concessões de registros de desenhos industriais

[127] Fonte: <http://www.inpi.gov.br/images/docs/dicig_di_progrcomput_estat_portal_ago_13_tabela_1.pdf>

Para ilustrar este tópico e comentar a diferença entre o que pode ser considerado crime contra desenho industrial e o que não pode, escolhemos três exemplos relativos a calçados. Antes de apresentá-los, cabe observar que os crimes contra desenhos industriais estão previstos nos arts. 187 e 188 da LPI:

> 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.
>
> 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 (BRASIL, 1996).

O primeiro caso é de uma imitação da sandália da marca CROCS ilustrado na Figura 132, por um depositante brasileiro, Daniel Antônio de Faria, cujo registro foi concedido pelo INPI (DI 6903939-9), de acordo com publicação na RPI 2066, de 10.08.2010 e, ato contínuo, foi objeto de processo de nulidade, publicado na RPI 2109, de 07.11.2011, com base no art. 95 (falta de novidade e/ou originalidade). O INPI já emitiu o parecer técnico que concluiu pela nulidade do registro e, de acordo com publicação na RPI 2312, de 28.04.2015, o titular tem o prazo de sessenta dias para se manifestar a respeito do parecer.

Com relação à decisão do INPI, cabe observar que, além de a sandália CROCS original ser muito conhecida no mercado brasileiro, como visto no capítulo 3, itens 3.4.2 e 3.5.4, ela também é objeto de um pedido de patente (PI 0405635-3 – Figura 44) e de um registro de desenho industrial (DI 6800166-5 – Figura 66). Por conseguinte, foi correta a decisão do examinador.

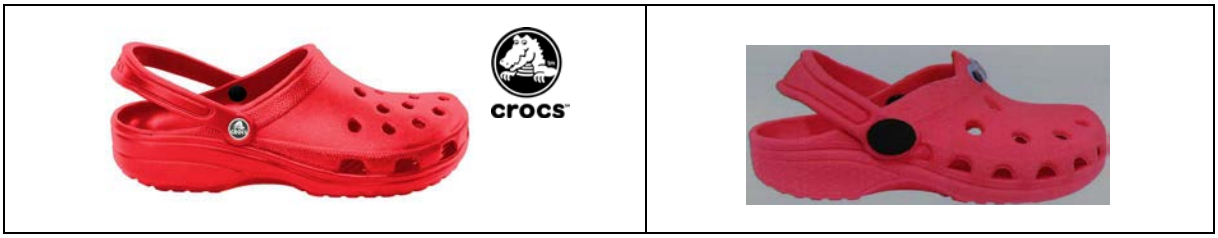


Figura 132 – Sandália CROCS original e cópia.

(a) CROCS original; (b) Imitação da sandália CROCS: registro de DI declarado nulo

Entretanto, cabe ressaltar que o mero **depósito** de um pedido de registro de desenho industrial perante o INPI **não** constitui crime, pois, para tanto, o ato de depositar precisaria estar previsto nos arts. 187 e 188 citados acima. Contudo, caso o titular do pedido de registro venha a fabricar, comercializar, etc., a sandália que imita a Crocs, aí sim tal uso poderá ser considerado crime contra desenho industrial.

O segundo conflito é referente a uma ação judicial cível proposta pela Grendene S.A. contra a fábrica de calçados Baby Bum de Nova Serrana (MG), pela fabricação e comercialização de uma sandália[128] que imita o modelo Rider Papeete Travel da Grendene, registrado como desenho industrial, DI6500377-2, reproduzido na Figura 133:

Figura133 – RIDER Papeete Travel da Grendene objeto do DI6500377-2

De acordo com a decisão da 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG), a Baby Bum foi condenada a indenizar a Grendene em R$ 4.629,00, que foi o valor apurado com o lucro pela comercialização da sandália. Além disso, a empresa mineira deve se abster de fabricar, comercializar, expor à venda ou distribuir o produto copiado, sob pena de pagar multa no valor de R$ 50 mil.

[128] Provavelmente a imagem da sandália da Baby Bum tenha sido retirada da internet em vista da decisão judicial

Em sua decisão, o Desembargador José Marcos Rodrigues Vieira, relator do recurso (Apelação Cível nº 1.0452.07.031268-4/001 – Comarca de Nova Serrana)[129], afirmou que “a proteção da criação industrial pode ser concedida não só nos casos de violação ao direito de propriedade, já concedido pelo INPI, mas também em casos de concorrência desleal”. A decisão transitou em julgado em 30 de julho de 2014.

O terceiro caso envolvendo imitação de desenho industrial é do modelo ZIG ZAG da marca MELISSA, que é de propriedade da Grendene S.A. O inusitado a respeito desse conflito é que a imitação foi feita nos EUA e teve muita repercussão na mídia no começo de 2011, pois fazia parte da linha *Material Girl*, pertencente à Madonna e sua filha Lourdes Maria, vendida pela rede norte-americana Macy’s. Some-se a isso o fato de o modelo ZIG ZAG ter sido desenhado pelos prestigiados *designers* Irmãos Campana, com exclusividade para a Melissa.

Figura 134 – MELISSA Campana ZIG ZAG x *Material Girl*

Como o desenho industrial da sapatilha ZIG ZAG já estava registrado perante o INPI desde 01.03.2006 (DI 6504869-5 – Figura 65), quando a cópia foi identificada em 2011, a Grendene informou à mídia que estava avaliando quais medidas poderiam ser tomadas contra a Macy’s e a grife da Madonna nos EUA. Entretanto, é importante notar que, em vista do Princípio da Territorialidade, a proteção conferida pelos registros de desenho industrial (o que inclui o DI 6504869-5) é restrita ao território brasileiro. Assim sendo, para haver infração de direitos fora do território nacional, o registro do DI teria que ter sido feito pela Grendene também no país onde a infração foi verificada, no caso, nos Estados Unidos.

[129] Íntegra do Acórdão disponível em: <http://www.migalhas.com.br/arquivos/2014/6/art20140630-06.pdf>

Esses três conflitos servem para demonstrar que as empresas devem realmente se preocupar em proteger e defender seus desenhos industriais, não apenas no Brasil, mas também em outros países onde porventura o produto possa vir a ser comercializado. Da mesma forma, serve para alertar os infratores que, em um mundo globalizado, as imitações, tal como os plágios, não passam mais despercebidas.

4.2.2.3 Crimes contra as Marcas

De modo geral, os crimes contra as marcas, comumente denominados contrafação (como visto no item 4.2.1.1), são os mais comuns de ocorrerem e, na Indústria da Moda, talvez eles sejam mais frequentes ainda. Isso porque as marcas de Moda que fazem sucesso são altamente visadas pelos imitadores e falsificadores. Contudo, se essas marcas estiverem registradas, seu uso indevido é considerado crime, conforme previsto pelos arts. 189 e 190 da LPI.

Cabe observar que a violação do direito se concretiza, mesmo que não tenha havido má-fé na reprodução. Essa hipótese pode ocorrer nos casos previstos no art. 189 da LPI:

> 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 (BRASIL, 1996).

Um exemplo que pode ilustrar a possibilidade do art. 189, I (que é a mais comum das duas formas de crimes previstas neste artigo) é o caso que trata do uso do desenho de um raio na vitrine da rede espanhola Zara, muito semelhante àquele registrado como marca pela brasileira Zoomp. Como raios são geralmente representados de forma muito parecida, é provável que não tenha havido intenção por parte da Zara de reproduzir a marca da empresa brasileira. No entanto, o simples fato de a reprodução ter ocorrido configura crime contra registro de marca.

Assim sendo, por determinação da Justiça, a Zara retirou as figuras de raio de suas vitrines por serem marca da Zoomp. De acordo com a grife brasileira, o uso do raio nas vitrines confundiria os consumidores, que poderiam achar que a Zara vende produtos da Zoomp. Abaixo a Figura 135 mostra a imagem de uma vitrine da loja Zara com o raio utilizado e a marca figurativa da Zoomp ao lado:

Figura 135 – Conflito sobre uso de figura de raio em vitrine

(a) Vitrine da loja Zara com um desenho de raio (b) Marca figurativa da Zoomp (Raio)

O art. 190 também trata de crimes contra as marcas registradas; contudo, o foco maior é no produto e não tanto na marca. Tal como no art. 189, as hipóteses previstas no inciso I ocorrem com muito mais frequência do que aquela prevista no inciso II:

> 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 (BRASIL, 1996).

Cabe observar que a LPI especifica no caput do art. 190 quais atos constituem crime contra registro de marca (importar, exportar, vender, oferecer ou expor à venda, ocultar ou ter em estoque). Entretanto, no inciso I, ela apresenta a primeira hipótese de forma generalizada “[qualquer] produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada [...]”. Ocorre que, na prática, os produtos assim

assinalados variam bastante, principalmente em razão da “qualidade” da reprodução e/ou da imitação e são denominados coloquialmente e indiscriminadamente como produtos “piratas”, réplicas e/ou produtos falsificados.

4.2.2.3.1 Falsificação x Réplica x Pirataria

Considerando que um dos objetivos deste trabalho é estabelecer a diferença entre os diversos tipos de infração na Indústria da Moda, faremos a distinção entre falsificação, réplica e pirataria por meio de uma análise empírico-interpretativa (AZEVEDO, 2008, p.65) e com suporte de exemplos ilustrativos.

Para começar a análise, partimos da definição do termo “falsificar”. Conforme consta no Dicionário Aurélio (2010), falsificar é “imitar ou alterar com fraude”; “dar aparência enganosa a, a fim de passar por bom”. No mesmo sentido, o Dicionário Houaiss (2009) conceitua o verbo falsificar como “dar aparência enganadora com o fim de fraudar, de contrafazer alterando o valor, de fazer passar por verdadeiro o que não é”.

Com efeito, quando se fala em falsificação, subentende-se que o adquirente está sendo enganado, fraudado, pois os produtos falsificados se passam por verdadeiros. Por exemplo, ninguém compraria, conscientemente, uma peça de automóvel ou um medicamento falsificado. Por isso, no nosso entender, um produto falsificado pode ser caracterizado como aquele assinalado com marca ilicitamente **reproduzida**, que tenta se passar pelo original e pode levar o consumidor a erro.

Marcial (2010) corrobora o entendimento acima quando diz que a falsificação “[o]corre quando um infrator não só reproduz e distribui mercadoria fraudada, mas também tenta fazer o seu produto passar por mercadoria legítima, produzida pelo seu verdadeiro fabricante” (MARCIAL, 2010).

Um caso de falsificação de bolsas de grife, em que os clientes da loja (e até mesmo a proprietária) compraram bolsas Chanel falsificadas e só perceberam que não eram autênticas quando uma delas teve um problema na ferragem, foi noticiado na Revista VEJA Rio, de 08 de agosto de 2012, sob o título *“Chanel made*

in China" (CERQUEIRA, 2012)[130]. Em vista dos detalhes pitorescos do ocorrido, a matéria está reproduzida na Figura136:

Chanel made in China

Herdeira do Grupo Monteiro Aranha, a estilista **Astrid Monteiro de Carvalho** foi sócia de uma loja no Fashion Mall e recentemente criou uma marca de camisetas. Bem relacionada e íntima do mundo fashion, ela se viu há alguns meses no epicentro de um escândalo. A socialite vendeu uma leva de bolsas da grife francesa Chanel a vários amigos, como a jornalista Glória Maria e o colunista Bruno Astuto.

Pouco tempo depois, um dos acessórios apresentou defeito na ferragem e rapidamente se espalhou a notícia de que as bolsas não passavam de imitações. "Também fui enganada nessa história. Assim que percebi que não eram autênticas, liguei para todos dizendo que poderiam devolver", afirma. Astrid conta que as peças pertenciam a uma fornecedora de São Paulo.

veja Rio 8 de agosto, 2012

Figura 136 – Matéria *"Chanel made in China"*

Para tentar impedir que os consumidores sejam enganados por falsificações como as da matéria *"Chanel made in China"*, diversos sites e blogs especializados em moda e, por vezes, as próprias empresas costumam orientar os consumidores a identificar as diferenças entre um produto falsificado e um autêntico, como é caso das bolsas Louis Vuitton, ilustradas na Figura 137:

Figura 137 – Bolsas Louis Vuiton falsa x autêntica[131]

[130] Disponível também online: <http://vejario.abril.com.br/materia/cidade/intrigas-sociedade-carioca/>.

Todavia, além dos produtos falsificados que os consumidores compram pensando ser autênticos, existe outra espécie do gênero falsificação, que são as chamadas “réplicas”. De acordo com o Dicionário Aurélio (2010), um dos significados da palavra “réplica” é: “reprodução ou cópia, exata ou muito próxima da original”, que descreve perfeitamente o ilícito.

Essa espécie de falsificação ocorre com bastante frequência, notadamente com relógios e bolsas de grife, a ponto de existirem sites especializados na comercialização de réplicas desses produtos, conforme ilustrado na Figura 138. Entretanto, como os preços desses produtos **não** deixam dúvidas de que o consumidor **não** está adquirindo uma peça original, ou seja, ele **não** está sendo enganado, entendemos ser fundamental fazer uma distinção entre as falsificações propriamente ditas e as réplicas.

Figura 138 – Anúncio de site de venda de réplicas de relógios famosos

Tendo, assim, apresentado a diferenciação entre um produto falsificado (na acepção jurídica do termo) e uma réplica, trataremos a seguir dos produtos “piratas”.

No que diz respeito à definição legal do termo “pirataria”, apesar de ele não constar da LDA nem da LPI, ele consta do Acordo TRIPs[132] e também do

---

[131] Fonte da imagem: http://sellyourhandbag.com/fake-vs-real-louis-vuitton/. Acesso em: 15 abr. 2015.

[132] Nota 14 – Art. 51 do Acordo TRIPs:
Para os efeitos deste Acordo, entende -se por:
(b) “bens pirateados” quaisquer bens que constituam cópias efetuadas sem a permissão do titular do direito ou de pessoa por ele devidamente autorizada no país onde foi produzido e que são elaborados direta ou

Decreto nº 5.244/2004[133] e, em ambos os casos, o uso do termo é limitado às violações dos **direitos autorais** (e não de marcas).

No livro intitulado “Direitos Autorais em reforma”, Lemos, Souza, Branco et. al. (2011) demonstram preocupação com o uso incorreto dos termos contrafação e pirataria e chamam a atenção para os problemas que tal uso pode ocasionar:

> O uso da palavra “pirataria” pelo discurso público e pela mídia, igualmente, costuma pecar pela falta de técnica. Pirataria é confundida com contrafação e, em alguns casos, até com infrações que não têm relação necessária com a pirataria, como evasão fiscal, contrabando, tráfico de entorpecentes e “crimes virtuais”. O que pode, à primeira vista, não parecer um grande problema, acaba dificultando muito a compreensão de todos esses fenômenos, esvaziando-se o conteúdo do termo “pirataria”, principalmente por questões de estratégia de lobby, comunicação e coordenação entre as indústrias de PI.
>
> Quanto mais tópicos se insere sob o mesmo termo “guarda-chuva”, maiores as oportunidades de aproveitamento de resultados de pesquisas entre grupos tão distintos quanto a indústria de medicamentos e a indústria fonográfica, bem como maiores as facilidades para a articulação entre esses atores em atividades de lobby.
>
> Duas das pesquisas sobre pirataria no Brasil, as patrocinadas pela FECOMÉRCIO -RJ (executada pela IPSOS) e a da U.S. Chamber of Commerce (executada pelo IBOPE) são, na verdade, principalmente sobre contrafação. E desta maneira, números que dizem respeito principalmente a produtos falsificados são inseridos no debate público sobre violação de direitos autorais.
>
> Talvez mais importante sejam os resultados retóricos desta confusão técnica. Ao se associar pirataria à contrafação, procura-se vincular condutas que, apesar de ilícitas, não trazem malefícios à saúde do consumidor, a condutas que podem potencialmente provocar esses danos, como a venda de medicamentos irregulares (LEMOS et al. 2011, p.103-4).

Como se verifica, mesmo quando existe uma definição estabelecida pela legislação vigente, isso **não** significa que determinado termo realmente só será usado tal como definido. No caso de "pirataria”, apenas em relação a direitos autorais.

---

indiretamente a partir de um Artigo no qual a elaboração daquela cópia teria constituído uma violação de um direito autoral ou conexo na legislação do país de importação.

[133] DECRETO nº 5.244 DE 14 DE OUTUBRO DE 2004.
Dispõe sobre a composição e funcionamento do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual, e dá outras providências.
Art. 1º O Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual, órgão colegiado consultivo, integrante da estrutura básica do Ministério da Justiça, tem por finalidade elaborar as diretrizes para a formulação e proposição de plano nacional para o combate à pirataria, à sonegação fiscal dela decorrente e aos delitos contra a propriedade intelectual.
Parágrafo único. Entende-se por pirataria, para os fins deste Decreto, a violação aos direitos autorais de que tratam as Leis nos 9.609 e 9.610, ambas de 19 de fevereiro de 1998.

Particularmente na Indústria da Moda, o termo pirataria é associado a quaisquer produtos e marcas que os consumidores tenham conhecimento de que não se tratam de originais. Nesse aspecto, diferentemente de produtos falsificados, em que o consumidor é passível de ser enganado, não é comum alguém dizer que comprou uma bolsa ou um relógio “pirata” por engano. Justamente por isso as campanhas educacionais do tipo “Diga NÃO à pirataria”.

Mas não é só coloquialmente que o termo pirataria é usado como sinônimo de contrafação e de falsificação na Indústria da Moda. Não obstante o fato de os termos “pirata” e “pirataria” não constarem do Tesauro Jurídico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o trecho do voto do Exmo. Sr. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, da Terceira Turma do STJ, no Acórdão relativo ao Recurso Especial nº 466.761, envolvendo a marca LOUIS VUITTON, exemplifica o uso do termo “pirataria” como sinônimo de contrafação e falsificação em um texto jurídico[134]:

> O que parece claro do Acórdão recorrido é a identificação de comportamento reprovável das rés, que utilizaram, e não negaram, a marca "Louis Vuitton". Existe, portanto, essa carga evidentemente declaratória, quer dizer, há a contrafação. O fato é que existe uma pirataria desenfreada no País; falsifica-se tudo, de relógios "Mont Blanc" a "Patek Philippe", encontrados em qualquer esquina das cidades do Rio de Janeiro ou de São Paulo, por exemplo. A pirataria no caso dos autos foi identificada em loja comercial, portanto, bem tipificada, como uma pirataria de alto nível. Uma vez presente a falsificação, temos a outra parte do pedido, a parte condenatória (STJ, REsp. 466.761 – RJ (2002/0104945-0) Terceira Turma, trecho do voto do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito. Brasília, DF, 03 abr. 2003, grifos nossos).

Assim sendo e como nos propusemos a diferenciar os tipos de infração apresentados neste trabalho, procuramos estabelecer a diferença entre produtos falsificados (que podem enganar os consumidores); as réplicas (cópias quase perfeitas, mas que os consumidores adquirem conscientemente) e as imitações mais grosseiras, que aqui denominamos de “piratas”. Na Figura 139 podem ser vistos consumidores em uma rua de comércio popular comprando bolsas evidentemente piratas com a marca e o logo da Louis Vuitton, estampa da Burberry, entre outras:

---

[134] Apesar de o termo “Pirataria” não ser muito comum na doutrina, existem alguns autores que o utilizam. Vide a respeito: LEONARDOS, Gabriel Francisco. A proteção à pirataria de marcas no direito dos Estados Unidos. **Revista da ABPI**, São Paulo, nº 35, p.52-54, jul./ago. 1998.; e BARBOSA, Denis Borges. Camelôs, Piratas e Simpatizantes. **Universo Jurídico**, Juiz de Fora, ano XI, 20 dez. 2006. Disponível em: <http://uj.novaprolink.com.br/doutrina/2823/camelos_piratas_e_simpatizantes >. Acesso em: 02 maio 2015.

Figura 139 – Bolsas “piratas” vendidas em rua de comércio popular[135]

Assim sendo, classificamos como “produtos piratas”, aqueles que imitam, ou reproduzem os originais de maneira perceptível e geralmente grosseira, e que são adquiridos conscientemente pelos consumidores. Nesse sentido, vale transcrever um pequeno trecho do relatório do Des. Teixeira Leite, da 4ª Câmara de Direito Privado do TJ-SP, no acórdão referente à apelação na ação movida pela Cartier International contra a Timex Amazônia e Suntime Relógios, em que o Desembargador descreve o que ele entende por pirataria:

> Aliás, como bem anotou a apelante, ela deve ter séria preocupação com aqueles produtos denominados "piratas", que são cópias de péssima qualidade de seus produtos.
>
> Apelação n° 994.06.020031-4, TJ-SP, 29 de abril de 2010 (grifos nossos).

Com base no exposto, podemos distinguir as três modalidades de reprodução/imitação, que entendemos caber na previsão do inciso I, do art. 190[136], da forma apresentada na Figura 140:

---

[135] Fonte da imagem: <http://fashionistasporlei.com/comprar-bolsas-falsificadas-e-tao-2013/>. Acesso em: 15 mar. 2015.

[136] 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;

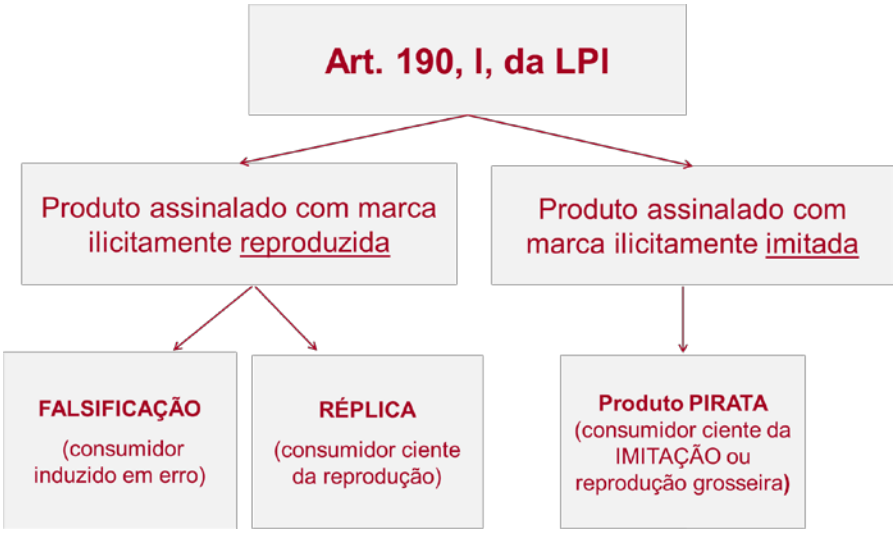


Figura 140 - Modalidades de reproduções/imitações cabíveis
Fonte: elaboração própria

Por fim, é importante notar que, apesar de o art. 190 se referir apenas aos crimes contra as marcas, a classificação das três espécies de reprodução/imitação discutidas neste item – falsificação, réplica e pirataria – pode ser utilizada também para os produtos protegidos por desenho industrial ou por patente. Afinal, o que diferencia a falsificação da réplica e da pirataria é o fato de o consumidor ter ou não ciência de que não se trata de um produto original, bem como do tipo e qualidade da reprodução ou imitação.

4.2.2.4 Crimes contra Indicações Geográficas e demais Indicações

Os crimes contra Indicações Geográficas e demais indicações estão previstos nos artigos 192 a 194 da LPI.

Talvez pelo fato de a proteção das Indicações Geográficas no Brasil ainda ser relativamente recente, não foram encontradas decisões sobre crimes praticados contra IGs utilizadas na Indústria da Moda. De qualquer forma, vale transcrever o art. 192 da LPI, que trata especificamente da falsa indicação geográfica:

> Art. 192. Fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicação geográfica.
>
> Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa (BRASIL, 1996).

De especial importância é o art. 193, segundo o qual o uso de termos retificativos, tais como “tipo”, “espécie”, “semelhante”, entre outros, só é considerado crime se a verdadeira procedência do produto não for ressalvada. Assim, um produto que indicasse “Renda tipo CARIRI, fabricada em Manaus” (ou em qualquer outro lugar) não incidiria na norma penal, pois basta ressalvar a verdadeira procedência do produto para descaracterizar o uso da IG como crime:

> Art. 193. Usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como "tipo", "espécie", "gênero", "sistema", "semelhante", "sucedâneo", "idêntico", ou equivalente, não ressalvando a verdadeira procedência do produto.
>
> Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa (BRASIL, 1996).

Por sua vez, o art. 194 não pode deixar de ser observado, pois, apesar de não estar explícito, uma indicação *“made in France”*, por exemplo, quando o produto não for proveniente daquele país é considerada crime:

> Art. 194. Usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indique procedência que não a verdadeira, ou vender ou expor à venda produto com esses sinais.
>
> Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa (BRASIL, 1996).

4.2.2.5 Crimes de Concorrência Desleal

Mesmo quando o *design* e/ou o *trade dress* de um produto não está protegido por DI e/ou por marca, ainda assim o titular pode contar com a tutela da repressão à concorrência desleal, particularmente com a previsão que consta no inciso III, do art. 195 da LPI:

> Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:
>
> [...]
>
> III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;
>
> [...]
>
> Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa (BRASIL, 1996).

De acordo com Schmidt (2014), um dos meios fraudulentos mais empregados para desvio de clientela é a contrafação de marca alheia registrada. Nesses casos, quem reproduz ou imita um registro de marca também concorre deslealmente com o titular dessa marca. Entretanto, a recíproca não é verdadeira, pois a concorrência desleal não ocorre necessariamente a partir de uma contrafação de marca (Schmidt, 2014, p.44). Assim sendo, o autor explica que, para a correta aplicação da lei na **esfera penal**, é preciso estabelecer se o delito em questão é um crime contra registro de marca, ou um crime de concorrência desleal, pois o agente deve responder por apenas um deles; caso contrário pode sofrer uma sanção maior do que a devida (Schmidt, 2014, p.45).

Entretanto, Schmidt comenta que, não obstante o entendimento contrário de alguns juristas, a doutrina majoritária entende que na **esfera cível** é possível a aplicação conjunta das normas, pois a cumulação dos dispositivos legais não acarreta um aumento das sanções impostas ao infrator. Ademais, a proteção ao registro da marca não exclui a repressão à concorrência desleal (Schmidt, 2014, p.46). Barbosa também assevera que “fato é que a concorrência desleal (técnica ou metaforicamente) se acha correntemente cumulada na jurisprudência dos nossos tribunais” (BARBOSA, 2003, p.277).

Vale observar que essa aplicação conjunta, *i.e.*, com base em concorrência desleal combinada com contrafação, pode ocorrer também com patentes e desenhos industriais. Para exemplificar, na Figura 141 está ilustrada, à esquerda, a sandália SALVADOR-GRUDY, da *designer* Ana Luiza Rainery de Almeida, objeto do Registro DI 6201980-5, depositado em 16.07.2002 e concedido em 10.12.2002. À direita, a sandália MELISSA PLASTICODELIC, fabricada pela Grendene, objeto do DI 6202596-1, depositado em 03.09.2002 e concedido em 20.05.2003, a qual foi objeto de ação por infração do desenho industrial registrado

em data anterior (à esquerda), combinada com concorrência desleal. A ementa acórdão do TJ-SP, sob a relatoria do Desembargador Salles Rossi, reconhecendo tanto a prática de concorrência desleal como a contrafação, está transcrita logo após a Figura 141:

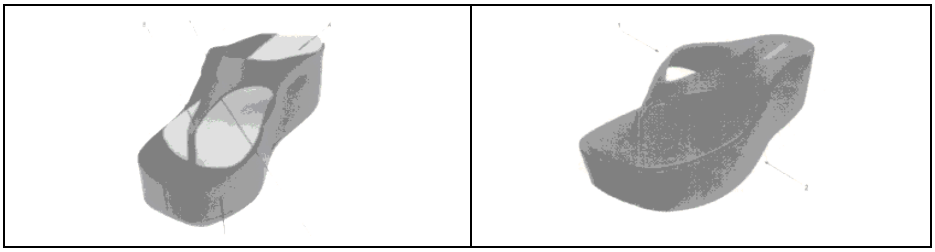


Figura 141. Conflito de modelo de sandálias

(a) Sandália SALVADOR-GRUDY Registro DI 6201980-5; (b) Sandália MELISSA PLASTICODELIC da Grendene (DI posterior)

> EMENTA – DIREITO AUTORAL – COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Parcial procedência corretamente decretada – [...] – Autora que é profissional no mercado nacional e internacional na criação de produtos de moda feminina (designer). – Proteção de sua criação (Sandália "Salvador-Grudy"), registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). – Demandada (GRENDENE) que começou a fabricar o produto que incorpora [design] idêntico ao da autora, mas com outro nome. – Autora que busca condenação da requeridas em obrigação de não fazer, abstenção da fabricação e comercialização de calçados por alegada infração a registro de Desenho Industrial, bem assim indenização por danos materiais e morais. – Prova pericial realizada. – Conclusão pela contrafação efetuada. – Modelos fabricados que comparados guardam as mesmas características de modelo da autora. – Evidente a prática de concorrência desleal, gerando confusão no mercado. - Indenização por danos patrimoniais. – Cabimento. – Comprovada a prática de contrafação e disso auferindo a ré lucros (em valor a ser apurado em regular liquidação). – Danos morais – Caracterizados - Arbitramento na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que se mostra razoável e em consonância com a regra do artigo 944 do Código Civil. - Sentença mantida. – Recursos improvidos.
>
> Apelação Cível nº: 0341809-82.2009.8.26.0000 da Comarca de São Paulo. 4ª Câmara Extraordinária de Direito Privado do TJ-SP. São Paulo, 08 de abril de 2015 (grifos nossos).

Assim sendo, como o registro de desenho industrial da sandália da Grendene foi depositado em data posterior ao da *designer* Ana Luiza Rainery e como a perícia efetuada no caso concluiu pela semelhança das sandálias e pela possibilidade de confusão para os consumidores, o Relator anuiu às conclusões da perita e a Grendene foi condenada a indenizar a *designer*.

Outro conflito com base em concorrência desleal e registro de marca, mas que teve um desfecho diverso, é o caso dos relógios Cartier e Guess (Timex), ilustrados na Figura 142:

Figura 142 – Conflito Relógios Cartier e Guess (Timex)
(a) Relógio Cartier modelo Tank; (b) Relógio Guess (Timex)

Na sentença relativa à ação envolvendo os relógios da Figura 142, na qual a Cartier pretendia a abstenção da produção e da comercialização de determinados modelos de relógio Guess pelas empresas Timex e Suntime, o juiz entendeu que não havia possibilidade de confusão entre os produtos, julgando improcedente a ação. Na apelação, os desembargadores da 4ª Câmara de Direito Privado do TJ-SP negaram provimento ao recurso, seguindo o voto do Relator, Desembargador Teixeira Leite.

Em linhas gerais, o Relator concluiu que os relógios da Cartier não apresentavam originalidade suficiente para impedir a produção e comercialização de relógios semelhantes por outras empresas e desconsiderou o fato de um dos modelos estar protegido como marca tridimensional (ilustrada na Figura 91 do item 3.6.7.1.1). Ele acrescentou que o desvio de clientela temido pela Cartier não seria possível, pois os produtos são identificados pelas suas próprias marcas, de forma bastante visível. Ademais, o Relator afirmou que “com certeza não há motivo para [a Cartier] temer concorrência por eventual semelhança de imagem dos relógios”, pois eles são direcionados a públicos distintos, em especial o público-alvo da empresa Cartier, que é um “consumidor de luxo” e “com certeza, não será atraído por produto parecido de outra marca”.

Ainda sobre a impossibilidade de confusão entre os produtos, o Relator mencionou o argumento da Timex relativo à diferença de preços entre os modelos. Nesse aspecto, enquanto os relógios da Cartier custam em torno de U$ 3,000.00 a U$ 4,000.00, os da Timex oscilam entre U$ 100.00 e U$ 500.00, o que também remeteria à impossibilidade de prejuízo material por desvio de clientela. Por fim, com relação à alegação da Cartier de "aproveitamento parasitário" da inspiração e criatividade de seus *designers* pela Timex, o Relator ponderou que a ação não foi originalmente proposta com esse objetivo e assim conclui que:

> [...] os modelos produzidos e comercializados pelas apeladas não são cópias de qualquer criação exclusiva das apelantes; além do que todos os relógios ora analisados ostentam suas próprias marcas. Daí então, inexistente a alegada confusão dos consumidores, desvio de clientela ou concorrência desleal, conforme bem analisado na r.sentença, que não merece reforma.
>
> Apelação n° 994.06.020031-4, TJ-SP, 29 de abril de 2010 (grifos nossos).

Apesar de não concordamos com a prática de imitação de *trade dress* de produtos alheios, somos forçados a concordar com o Relator que entendeu não haver possibilidade de desvio de clientela, nem de confusão para os consumidores. Entretanto, o fato de não haver desvio de clientela, nem confusão entre as marcas não significa que não possa ter havido concorrência desleal "genérica" por parte da empresa Timex.

4.3 Concorrência desleal "genérica"

De modo a desenvolver a questão levantada no último parágrafo do item anterior, é necessário antes definir em que exatamente consiste a "concorrência desleal".

Para responder a essa pergunta, um artigo escrito por Dannemann[137] é bastante oportuno porque expõe com imensa clareza e honestidade a dificuldade de definição da figura da "concorrência desleal":

---

[137] Artigo escrito para o livro organizado por Astrid Uzcátegui, em homenagem ao Dr. Mariano Uzcátegui Urdaneta

> I. No que consiste a Concorrência Desleal?
> Durante os quase trinta anos que atuei como advogado perante os tribunais brasileiros o tema 'concorrência desleal' sempre me despertou interesse especial.
> Nesse período tive a ventura de conhecer, através de leitura e contatos pessoais, grandes especialistas na matéria.
> A exemplo do que ocorre comigo, notei naqueles doutos uma dificuldade em definir esse ilícito. Uns confessaram essa dificuldade e outros que tentaram defini-lo, no meu sentir, não o fizeram de forma convincente. (DANNEMANN, 2010, p.1).

Essa dificuldade mencionada por Dannemann pode ter uma explicação: a concorrência desleal pode ocorrer de inúmeras formas, tantas quantas a imaginação humana permitir (CAMELIER, 2014). Assim sendo, não importaria quão criativo fosse o legislador – do Brasil ou de qualquer outro país – ele jamais conseguiria elencar todos os atos e condutas ilícitas que poderiam ser praticados por um concorrente em detrimento de outrem. Provavelmente por essa razão, o legislador brasileiro tenha se limitado a tipificar como crime de concorrência desleal os atos descritos nos catorze incisos do art. 195[138] da LPI.

---

[138] DOS CRIMES DE CONCORRÊNCIA DESLEAL
Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:
I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;
II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;
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;
VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;
VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;
VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;
IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;
X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;
XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;
XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou
XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;
XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.
§ 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.

Além das condutas específicas listadas como crime, a LPI classifica genericamente como **concorrência** desleal – para os fins de responsabilidade civil, no que tange a eventuais perdas e danos –, quaisquer atos de violação de direitos de propriedade industrial. Isso inclui quaisquer **atos não previstos na LPI** e que sejam "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". Esse mecanismo interpretativo amplo com relação à concorrência desleal já constava do CPI de 1945 e foi incorporado no art. 209[139] da atual LPI.

Da mesma forma, a Convenção da União de Paris (CUP)[140] apresenta em seu art. 10bis uma definição bem abrangente, que é considerada a fundação primária da concorrência desleal:

> Art. 10bis
>
> (...)
>
> (2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.
>
> (3) Deverão proibir-se particularmente:
>
> 1º. Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; [...] (BRASIL, 1994, grifos nossos).

De acordo com Cerqueira (1982), [a] grande dificuldade da matéria, porém, surge justamente quando se trata [...] de distinguir os meios leais e honestos dos que se consideram desleais e ilícitos (CERQUEIRA, 1982, p.1268). De fato, esta dificuldade permanece até os dias atuais e, durante as últimas décadas, outras dificuldades surgiram, pois as situações se tornaram mais complexas, como, por exemplo, a questão envolvendo os relógios Cartier e Timex, discutida no item 4.2.2.5 e ilustrada na Figura 142.

---

§ 2º O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público.

[139] 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.

[140] De acordo com o texto da Revisão de Estocolmo de 1967 (promulgada no Brasil pelo Decreto nº 75.572/75 e ratificada pelo Decreto nº 1.263/94)

Aliás, esse tipo de conflito é frequentemente encontrado na Indústria da Moda. Alguns exemplos expressivos estão ilustrados nas Figuras 143 e 144. Cabe observar que não se trata de falsificações, réplicas, nem de produtos piratas, mas sim de produtos **comercializados com as marcas de seus próprios fabricantes**, que copiam o *trade dress* de um produto de outra empresa e são vendidos por preços bem menores. No caso dos exemplos abaixo, os sapatos assinados por Alexander McQueen e Balenciaga estão na faixa de US$ 1,500.00 (mil e quinhentos dólares americanos), enquanto que os de Steve Madden são comercializados em torno de US$ 150.00 (cento e cinquenta dólares).

Figura 143 - Open Boots

(a) Open Boot Alexander McQueen; (b) Open Boot Seve Madden

Figura.144 – Sandália “Lego” original e cópia

(a) Sandália Lego Balenciaga; (b) Sandália Lego Seve Madden

Como se verifica, os produtos da direita nas Figuras 143 e 144 claramente imitam/copiam o *trade dress* dos produtos originais, à esquerda. Entretanto, é importante observar que os produtos da esquerda são identificados

pelas marcas de seus próprios fabricantes. Portanto, eles não se fazem passar pelo produto original e, assim, não seriam passíveis de causar **confusão** para os consumidores, que é uma das premissas do crime de concorrência desleal.

Além do mais, independentemente da possibilidade de confusão, dificilmente a clientela dos produtos originais seria desviada. Com efeito, os produtos comparados são voltados para públicos de classes economicamente distintas e consumidores de produtos Balenciaga e Alexander McQueen, com poder aquisitivo alto, são considerados “especializados”, pois sabem diferenciar as grifes de luxo das mais populares. Portanto, o **desvio de clientela** não é uma hipótese plausível nesses casos.

Assim sendo, mesmo que se pondere que as imitações em questão possam ser consideradas “atos contrários aos usos honestos em matéria industrial ou comercial” e/ou um “meio fraudulento” de atrair consumidores, não ocorrendo **desvio de clientela**, entendemos que essas imitações não podem ser classificadas como ***crime*** de concorrência desleal.

Não obstante, elas poderiam ser consideradas "atos de concorrência contrários aos usos honestos em matéria industrial ou comercial" (art. 10bis da CUP), bem como “tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios” (art. 209 da LPI). Para tanto, é preciso que as empresas possam ser consideras concorrentes.

4.3.1 A necessidade da existência de relação de concorrência entre empresas em lide

Para que haja concorrência desleal, antes de tudo é preciso haver uma relação de concorrência entre as empresas, como esclarece Almeida (2004), ao falar dos pressupostos da concorrência desleal:

> O primeiro fato, para que se possa falar em concorrência desleal, é que estejamos diante de uma concorrência. Na realidade a concorrência desleal é consequência da concorrência, sem esta aquela não pode existir, o que significa dizer que é condição necessária (ALMEIDA, 2004, p.139).

Será então que as empresas cujos produtos foram ilustrados nas Figuras 142, 143 e 144 poderiam ser consideradas concorrentes?

Em nossa opinião, é na resposta a essa pergunta que está a chave para a solução do problema. Sim, porque mesmo que as imitações em questão não possam ser caracterizadas como **crime** de concorrência desleal**,** previsto pelo inciso III, do art. 195 (desvio de clientela por meio fraudulento), se as empresas forem **concorrentes**, as imitações de que se trata poderiam ser caracterizadas como prática de **concorrência desleal genérica**, prevista no art. 209 da LPI (atos de concorrência desleal não previstos na LPI, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios), gerando direito à indenização por perdas e danos.

Portanto, é imprescindível definir se as empresas cujos produtos foram ilustrados nas Figuras 142, 143 e 144 são ou não **concorrentes,** e se os atos praticados por uma poderiam prejudicar a reputação ou os negócios da outra. Considerando que o problema envolve questões relacionadas a **segmento de mercado** e a **público-alvo**, termos específicos do Marketing, não se poderia prescindir de uma análise do conceito de concorrência sob a ótica dessa disciplina.

4.3.1.1 A definição de concorrência pela ótica do Marketing

Para Kotler (2005), a concorrência se divide em quatro níveis, os quais foram explicados e exemplificados pelo autor de forma bastante elucidativa, como pode ser visto no texto abaixo:

> A concorrência inclui todas as ofertas e substitutos rivais reais e potenciais que um comprador possa considerar. Podemos estender o quadro ainda mais ao estabelecer uma distinção entre quatro níveis de concorrência, com base no grau em que produtos são passíveis de substituição:
>
> 1. Concorrência de marcas: uma empresa vê suas concorrentes como outras empresas que oferecem produtos e serviços semelhantes aos mesmos clientes por preços similares. A Volkswagen pode considerar a Toyota, a Honda, a Renault e outras fabricantes de carros de preço médio suas concorrentes. Mas não pode se ver competindo com a Mercedes ou a Hyundai.

> 2. Concorrência setorial: uma empresa vê todas as empresas que fabricam o mesmo tipo de produto ou classe de produtos como suas concorrentes. A Volkswagen pode considerar concorrentes todas as demais fabricantes de automóveis.
>
> 3. Concorrência de forma: uma empresa vê todas as empresas fabricantes de produtos que oferecem o mesmo serviço como suas concorrentes. A Volkswagen pode considerar como concorrente não apenas as outras empresas automobilísticas, mas também os fabricantes de motocicletas, bicicletas e caminhões.
>
> 4. Concorrência genérica: uma empresa vê como suas concorrentes todas as empresas que competem pelo dinheiro dos mesmos consumidores. A Volkswagen pode considerar como concorrentes empresas que vendem bens de consumo duráveis, férias no exterior e novas residências (KOTLER, 2005, p.36-37).

Como pode ser verificado pelas definições de Kotler (2005), concorrentes não são apenas aqueles que estão no mesmo segmento de mercado e disputam o mesmo cliente, podendo haver concorrência em diversos níveis, inclusive entre empresas de segmentos distintos. Portanto, a resposta para a pergunta que foi colocada no item anterior – se as empresas cujos produtos foram comparados são ou não concorrentes – é, sem dúvida, afirmativa. Com efeito, mesmo não sendo concorrentes de nível 1 (de marca), são concorrentes de nível 2, ou seja, setoriais.

4.3.1.2 A classificação de produtos e serviços como determinante para confirmação da relação de concorrência

Outro elemento que pode ser usado como indicativo de que as empresas em questão são, de fato, concorrentes, é a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice ("Classificação Marcária") utilizada pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), bem como pelo INPI, atualmente em sua décima edição [NCL(10)]. Tecnicamente, de acordo com essa classificação, as empresas que copiam e as que são copiadas **são concorrentes**, pois estão exatamente no mesmo segmento de mercado.

Vale ressaltar que essa classificação não serve apenas para determinar em que classe o produto/serviço será depositado/registrado, mas também para

averiguar a existência de conflito entre as marcas de empresas concorrentes – sejam elas de nível 1 ou de nível 2 (Kotler, 2005).

Isso porque, para a classificação marcária e, consequentemente, para o próprio INPI, não importa se o público-alvo das empresas é o mesmo ou não. O que conta é se eles estão no mesmo segmento de negócio - sapatos, relógios, roupas, etc. Em caso afirmativo, existe conflito entre as marcas. Assim sendo, por que não haveria conflito entre os produtos?

Pontes de Miranda (1971) afirma que, mesmo as empresas não disputando "o mesmo", se seus interesses forem de alguma forma coincidentes, o requisito para a concorrência desleal está presente:

> A competição desleal tem de ser entre concorrentes. Sòmente concorrem as emprêsas ou pessoas que **disputam o mesmo**. Há de ser o mesmo gênero de indústria, ou de comércio, ou de atividade, e tal, que possa o ato ser desleal entre concorrentes. Todavia, **se há a alegação e prova de que os interêsses do agente desleal e os do beneficiado são os mesmos ou coincidem até certo ponto**, como se dá entre emprêsas ocultamente ligadas ou ligadas sem fusão ou relação que jurìdicamente apareça, **o requisito da concorrência desleal compõe-se** (PONTES DE MIRANDA, 1971, p.269, grifos nossos).

Assim, ratifica-se a existência da relação de concorrência entre as empresas em questão, não só pela ótica do Marketing, a ótica da própria classificação marcária da OMPI e do INPI e, ainda, pelo ponto de vista jurídico, conforme Pontes de Miranda (1971). Com efeito, não há como se negar que os **interesses** de empresas fabricantes do **mesmo gênero de produtos** e que fazem uso do **mesmo *trade dress*** sejam **"os mesmos"** ou coincidam até certo ponto (cf. Pontes de Miranda 1971, p.269).

Portanto, apesar de não haver possibilidade de desvio de clientela, nem de confusão entre os produtos fabricados por essas empresas, é inegável que elas poderiam ser classificadas como concorrentes. Só assim elas poderiam responder por perdas e danos, conforme previsto no art. 209 da LPI, que trata dos atos de concorrência desleal genéricos, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, mas não previstos como crime nos catorze incisos do art. 195 da LPI. Afinal,

não seria justo que, por uma imprecisão terminológica, a prática de empresas que flagrantemente copiem identidades visuais de produtos, fruto do trabalho criativo de outrem, não seja considerada "contrária aos usos honestos em matéria industrial ou comercial" e, portanto, concorrência desleal.

De qualquer forma, esse tipo de concorrência desleal praticado pelas empresas que copiam o *trade dress* de produtos alheios, particularmente na Indústria da Moda, pode ser mais bem classificada como **concorrência parasitária**, uma espécie do gênero concorrência desleal.

4.3.2 O *comportamento* parasitário: concorrência x aproveitamento

Apesar de, como foi discutido, não existir uma definição precisa sobre concorrência desleal e apesar de seu conceito ser bastante subjetivo, praticamente não existem divergências doutrinárias sobre ele, mas sim várias definições que se complementam. O mesmo, contudo, não ocorre com relação aos conceitos de **concorrência parasitária** e de **aproveitamento parasitário**, tendo em vista que tanto na doutrina quanto na jurisprudência essas expressões são frequentemente usadas como sinônimos.

Neumayr (2010) fez um aprofundado estudo para sua dissertação de Mestrado, intitulada “Aproveitamento parasitário dos elementos de identificação da empresa: deslealdade entre não concorrentes”. Fundamentado nesse estudo, o autor conclui que o entendimento do instituto do parasitismo ainda se encontra em estado de plena construção e sistematização (2010, p.126):

> No Brasil, em virtude da pouca quantidade de casos levados ao Judiciário, percebe-se em geral uma grande confusão conceitual, salvo poucas exceções, com ausência de domínio das definições de aproveitamento parasitário, violação contra marcas registradas, concorrência parasitária, concorrência desleal, marca de alto renome e marca notoriamente conhecida. Por vezes o aproveitamento parasitário é citado como sinônimo de violação à propriedade de marca e concorrência desleal. (NEUMAYR, 2010, p.118).

A observação de Neumayr (2010) pode ser uma explicação para a confusão conceitual que se verifica. Seja como for, percebe-se que essa confusão se dá principalmente devido à amplitude do significado do termo “parasitário”. Nesse sentido, de acordo com uma das definições encontradas no Dicionário Aurélio (2010), “parasita” é aquele que não trabalha, habituado a viver, ou que vive, à custa alheia. Ora, não há dúvidas de que qualquer empresa que se valha de criações alheias pode ser classificada como “parasita” e também não há dúvidas de que essas empresas tanto podem ser concorrentes como não concorrentes do titular da propriedade intelectual copiada ou imitada. Isso não significa, contudo, que concorrência desleal, concorrência parasitária e aproveitamento parasitário sejam expressões sinônimas.

Assim, para evitar confusão, optamos pela adoção da expressão “**comportamento** parasitário” para caracterizar as situações em que o parasitismo se verifica, quais sejam: necessariamente na **concorrência parasitária** e no **aproveitamento parasitário** e, ocasionalmente, na concorrência desleal. Cabe observar que Gusmão (1993) já demonstrava a preferência pela expressão “comportamento parasitário” em seu estudo sobre o aproveitamento parasitário, o que só reforça nossa opção pelo uso dessa expressão:

> O fato de um comerciante ou industrial usar uma marca ou outro direito de propriedade industrial, sem se endereçar à mesma clientela, constitui ato de aproveitamento do renome alheio. Na ausência de uma relação de concorrência comercial, os autores e os tribunais de diferentes países se recusam a aplicar os princípios concernentes à concorrência desleal. Por esta razão, prefere o autor, do ponto de vista jurídico, designar o fenômeno como de ‘comportamento parasitário’, lembrando, no entanto, que são atos reprimíveis e sua condenação fundada juridicamente. (GUSMÃO, 1993, p.4).

4.3.2.1 C*oncorrência* parasitária

Apesar de os conceitos envolvendo o parasitismo ainda não estarem sedimentados, estando a concorrência desleal bem definida e caracterizada, entendemos que, a partir dos conceitos de “concorrência” e de “parasitismo”, é possível não só apresentar uma definição clara e plausível de concorrência

parasitária, como também diferenciá-la do aproveitamento parasitário, particularmente nos casos que envolvem o parasitismo na Indústria da Moda.

Antes, contudo, é imprescindível analisar as diferentes opiniões de alguns doutrinadores, particularmente quanto aos principais requisitos que servem para caracterizar a concorrência parasitária.

Na apreciação de Ascensão (2002, p.444-46), a concorrência parasitária se dá entre concorrentes, contraria as normas e usos honestos e independe da existência de confusão. Segundo o autor, os seguintes critérios são definidores do parasitismo:

> Em primeiro lugar, a concorrência parasitária é concorrência, logo atividade, conjunto de actos. Não interessa um acto isolado de cópia, que seria imitação e só revelaria se criasse confusão, o que não interessa agora.
>
> Há concorrência parasitária quando uma empresa copia servilmente, globalmente, duradouramente, a linha empresarial de outra. Com isso visa anular a distância que a separa dessa empresa, não graças à sua própria prestação, mas antes à apropriação dos elementos de inovação e risco que deveriam dar a vitória ao concorrente.
>
> É pois na exploração do próprio processo inovativo ou da dinâmica empresarial alheia, que reside a concorrência parasitária. A cópia, mesmo repetida, de elementos empresariais é por si irrelevante: o princípio é o da liberdade. Mas a apropriação de toda uma linha empresarial alheia inutiliza a vantagem que deve caber a uma prática inovadora e falseia a concorrência. É essa e só essa que contraria as normas e usos honestos. Só essa pois representa concorrência desleal (ASCENSÃO, 2002, p.446, grifos nossos).

Barbosa (2012) “considera como parasitismo a concorrência desleal através da cópia servil quando feita: - sistematicamente; e - com intuito de confundir a clientela” (BARBOSA, 2012, p.28).

Silva (2014) também entende que a confusão seja um requisito da concorrência parasitária:

> Em síntese, a concorrência parasitária ocorre quando o empresário se utiliza de sinais distintivos alheios em produtos e serviços diversos, porém afins, buscando estabelecer confusão entre os produtos/serviços e as atividades empresariais, gerando com tal atitude, ganhos indevidos e a perda da unicidade do sinal copiado, pela sua diluição (SILVA, 2014, grifos nossos).

Mazzola e Carneiro (2013), em artigo intitulado “Concorrência parasitária no mundo fashion”, não falam de confusão, mas respondem a questão relativa ao desvio de clientela. Segundo os autores:

> A concorrência parasitária consiste em “sugar” bens intelectuais empreendidos por outro empresário, aplicando-os em sua atividade econômica, a fim de auferir ganhos fáceis, sem emprego de energia, tempo e dinheiro, mas com a garantia do sucesso. Acontece quando um concorrente busca inspiração nas realizações do outro e tenta tirar proveito de seus investimentos, sem abocanhar, necessariamente, clientela alheia (MAZZOLA; CARNEIRO, 2013, grifos nossos).

A análise de Almeida (2004) sobre a concorrência parasitária é a mais completa e a que mais se coaduna com nosso entendimento. Segundo o autor, a concorrência parasitária seria uma modalidade de concorrência desleal, mas sem que haja “confusão propriamente dita, uma vez que o parasita deixa clara a diferença de identidade entre si e o parasitado” (ALMEIDA, 2004, p.177). Almeida acrescenta que os produtos do parasita geralmente se apresentam com sua própria marca e sinais distintivos, de modo a demonstrar que os produtos são provenientes de sua empresa e não da empresa parasitada. Outra importante observação feita pelo autor com relação à concorrência parasitária (em que ele reafirma a desnecessidade de confusão) é que nessa modalidade, o concorrente não se vale da confusão entre os produtos, mas sim da utilização constante dos esforços do concorrente (ALMEIDA, 2004, p.177).

Contudo, vale observar que o exemplo de concorrência parasitária citado por Almeida (apresentado originalmente por Gusmão)[141] não se adequa perfeitamente às situações da Indústria da Moda que aqui se apresentam, pois no exemplo utilizado as empresas são concorrentes diretas (“nível 1” - Kotler, 2005, p.36) e mesmo não ocorrendo confusão entre os produtos, há grande possibilidade de **desvio de clientela.** Com efeito, sendo os produtos substituíveis, se tiverem

---

[141] No exemplo citado por Almeida (que foi originalmente mencionado por José Roberto D’Affonseca Gusmão durante uma aula no curso de pós-graduação em Direito na PUC/SP no ano de 1997), o parasitado é uma empresa que fabrica *yogurt* e investe em pesquisas para lançar novos produtos, em novos tamanhos, novos sabores, etc. O parasita “observando a nova mercadoria colocada no mercado, vê a possibilidade de um ganho abraçando parte da clientela” e lança o seu produto com as mesmas características do original, ou seja, mesma densidade, sabor, tamanho de embalagem e com uma grande vantagem, preço menor, sem, contudo, causar confusão (ALMEIDA, 2004, p.179-181, grifos nossos). Ora, se o parasita “abraça parte da clientela” da empresa parasitada, mesmo sem causar confusão, as empresas disputam o mesmo consumidor e ocorre um desvio de clientela. Portanto, seria um caso de concorrência desleal entre concorrentes de marca (nível 1 da classificação de Kotler).

preços distintos, o desvio é perfeitamente possível. Por esse motivo, entendemos que o **comportamento** parasitário da fabricante de *yogurt* citado no exemplo Almeida (*apud* Gusmão) seria mais bem classificado como **crime de concorrência desleal.**

Observe-se que, independentemente do tipo de esforço "sugado" pelo concorrente – investimentos em pesquisas relacionadas à preferência/necessidades de determinado público de *yogurt*, ou investimentos em *design* de produtos da Indústria da Moda –, é inegável a existência de um **comportamento** parasitário. Contudo, a **concorrência** parasitária – aquela que não desvia a clientela – tende a ocorrer particularmente em casos da Indústria da Moda, tais como os que citamos, onde o desvio de clientela e a confusão não são prováveis. Afinal, se ambos os exemplos fossem classificados da mesma maneira, não haveria necessidade de se diferenciar a concorrência desleal da parasitária.

Assim sendo, entendemos que, se verificada a **possibilidade de confusão** e de **desvio de clientela**, o ato ilícito – geralmente cópia do *trade dress* do produto original – é classificado como **concorrência desleal**, **inclusive como crime** para os fins penais (art. 195, III, da LPI). Por outro lado, se verificada a **inexistência ou improbabilidade de confusão e de desvio de clientela** entre **concorrentes setoriais**, entendemos que a definição mais apropriada para a conduta é **concorrência parasitária** – uma espécie do gênero concorrência desleal, incursa no art. 209, da LPI, que regula a responsabilidade civil pela concorrência desonesta.

Em síntese, somos de opinião que as cópias e imitações que ocorrem comumente na Indústria da Moda entre empresas que são concorrentes setoriais, *i.e.*, estão no mesmo segmento de mercado (calçados, roupas), mas não disputam a mesma clientela, podem ser definidas como **concorrência parasitária**. Assim sendo, **definimos a concorrência parasitária como:**

- **um tipo de concorrência desleal, caracterizada pela prática de atos contrários aos usos honestos em matéria industrial ou comercial, por concorrentes setoriais, que não causam necessariamente confusão entre os produtos nem desvio de**

clientela, principalmente pelo fato de as empresas parasitas usarem suas próprias marcas e não se fazerem passar pelas originais.

Os casos de imitação de *trade dress* que, estão ilustrados nas Figuras 145 e 146 reforçam o entendimento do conceito de concorrência parasitária:

Figura .145 – Chinelo Boneca original e imitação
(a) Chinelo Mark Jacobs; (b) Chinelo Andarella

Figura 146 – Sapato modelo Valentino com *spikes* – original e imitação
(a) Sapato Valentino original; (b) Imitação Shutz[142]

Para concluir, vale citar a opinião de Bodenhausen (1969) a respeito da aplicação do art. 10bis da CUP, no sentido de que a definição de concorrência deve ser determinada por cada país. Portanto, não há nada mesmo que impeça que empresas que não disputam a mesma clientela sejam classificadas como “concorrentes”:

[142] Fonte das imagens: http://www.garotasestupidas.com/andarellando-de-mar

> *What is to be understood by "competition" will be determined in each country according to its own concepts: countries may extend the notion of acts of unfair competition to acts which are not competitive in a narrow sense, that is, within the same branch of industry or trade, but which unduly profit from a reputation established in another branch of industry or trade and thereby weaken such reputation.*[143](BODENHAUSEN, 1969, p.144).

4.3.2.2 Aproveitamento parasitário

Por fim, o aproveitamento parasitário. Sobre esse instituto, apesar de muitas vezes a expressão ser usada de forma genérica, no sentido de "*comportamento* parasitário", e em alguns casos até, equivocadamente, como sinônimo de concorrência parasitária e até de concorrência desleal, praticamente não há discordância, principalmente na doutrina, sobre sua principal característica: a **inexistência de concorrência entre as partes** (PEREIRA, 2001, ALMEIDA, 2004, SILVA, 2013).

A dissertação de Neumayr (2010) apresenta em seu resumo a essência do tema da forma mais precisa e clara possível. Daí a importância de citá-lo praticamente na íntegra:

> O presente trabalho aborda o chamado aproveitamento parasitário, reconhecido como sendo a conduta desleal realizada por um empresário contra agente econômico que não é seu concorrente. O parasitismo é comportamento sutil, por vezes sofisticado, e consiste na obtenção de vantagens indevidas mediante utilização de bens integrantes do ativo imaterial de uma empresa com a qual o "parasita" não dispute o mercado. A modalidade mais comum é aquela na qual o empresário faz uso de elementos de identificação – especialmente de marcas registradas e nomes empresariais famosos – de empresa não concorrente, para caracterizar os seus próprios negócios. Mas também tem lugar quando se imita a fachada de um estabelecimento, o design de uma embalagem, a marca não registrada, a insígnia, o título de estabelecimento ou o nome de domínio na Internet, de modo a ocasionar associação entre as empresas atuantes em ramos ou territórios distintos. O ponto crítico do instituto reside no fato de que ele se situa além dos limites de proteção conferidos às marcas e ao nome empresarial – territorial, temporal ou relacionado a uma área econômica –, ou se caracteriza pela utilização de elementos de identificação que não possuem regime especial de proteção conferido pela legislação.
>
> Por inexistir no ordenamento norma que impeça expressamente o aproveitamento realizado por empresa não concorrente, e igualmente por não haver desvio de clientela é frágil a defesa de que a sua natureza

[143] "Cf. SAINT-GAL: Concurrence deloyale et concurrence parasitaire, " R.I.P.I.A., 1956, p.19; and "Unlautcrerund parasitirerWettbewerb," G.R.U.R. Int., 1956, p.202; 1957, pp. 7,410; 1958, p.399".

> jurídica seria a de ato ilícito – na acepção do art. 186 do Código Civil –, de violação de direitos intelectuais ou de concorrência desleal. É aí que ganha espaço a figura do abuso do direito, que impede que um direito subjetivo – como o da livre iniciativa – seja exercido deturpando-se o fim econômico ou social que o justifica, ou contrariando a boa-fé objetiva e os bons costumes. No que toca à reparação, a teoria do enriquecimento sem causa por intervenção em patrimônio alheio ajuda a suprir a lacuna da ausência de empobrecimento por parte de quem teve o elemento de identificação copiado, permitindo que se cobre do empresário desleal os lucros que ele auferiu com o comportamento parasitário (NEUMAYR, 2010, p.7, grifos nossos).

Outra opinião que merece ser trazida para corroborar o entendimento sobre o conceito de aproveitamento parasitário é a de Pereira (2001):

> Implica este [aproveitamento parasitário], portanto, na utilização por terceiro de marca alheia famosa, fora do ramo da atividade em que é naturalmente conhecida, sem o consentimento do titular, gerando em favor do infrator os benefícios da marca afamada que, a rigor, só deveriam ser auferidos pelo seu titular. (PEREIRA, 2001, p.150).

No mesmo sentido, Almeida (2004) aduz que o aproveitamento parasitário não necessita do primeiro requisito da concorrência desleal, ou seja, da própria concorrência e assim ele resume seu entendimento:

> [s]ão atos de um comerciante ou de um industrial que, mesmo sem a intenção de causar prejuízo, tira ou procura tirar proveito do renome adquirido legitimamente por um terceiro e sem que haja normalmente risco de confusão entre os produtos e os estabelecimentos (ALMEIDA, 2004, p.186).

Desta forma, resta claro que os atos de aproveitamento parasitário ocorrem entre empresas não concorrentes e que não há confusão entre os produtos. Assim sendo, resolvemos ilustrar o aproveitamento parasitário com exemplos do próximo tópico – a teria da diluição –, pois esta geralmente é uma das consequências daquele.

4.3.2.2.1 Teoria da Diluição

A diluição[144] é uma teoria incorporada e difundida pelo direito norte-americano, a partir da publicação do famoso artigo The Rational Basis of Trademark Protection, de Frank Schechter, publicado em 1927 no Harvard Law Review Journal. Resumidamente, essa teoria versa sobre o enfraquecimento de marcas famosas como decorrência de seu uso por empresas não concorrentes.

A diluição é comumente causada por um agente que não compete com o titular do sinal, ou seja, esse agente não precisa ser um concorrente. Cabral (2002) enumera os itens que devem ser observados para a caracterização da diluição, sendo, em nossa opinião, os mais relevantes: o grau de arbitrariedade e de renome da marca; e a possibilidade de dano moral ou material a essa marca, conforme previsto pelo art. 130, III, da LPI[145] [que é a base legal que pode ser aplicada à diluição].

Quanto ao grau de arbitrariedade, Cabral esclarece que, “se uma marca é fantasiosa, ou seja, se ela foi inventada e não existe em qualquer idioma, razão não há para que outra empresa adote o mesmo signo”. Contudo, segundo Cabral, “a tutela contra a diluição não deve incidir com tanta intensidade” se a marca for arbitrária *(*uma palavra dicionarizada, mas não relacionada com o produto/serviço) ou uma marca evocativa (que evoca ou sugere o tipo de produto ou uma de suas características) (CABRAL, 2002, p.28).

Sobre o renome da marca, Cabral ressalta que quanto mais famosa for a marca (independentemente de ser fantasiosa ou arbitrária), maior deve ser a proteção contra a diluição. Contudo, como explica Milrot (2009), essa proteção não

---

[144] Observe-se que o conceito de “diluição” não se confunde com o de “genericismo”, que é o uso marcas famosas como sinônimo de toda uma categoria de produtos. Esse fenômeno pode se materializar de duas formas: como degenerescência ou generificação. Na primeira forma, a marca perde seu status (e também seu registro) e se torna, efetivamente, termo de uso comum, de domínio público (nylon, por exemplo). Na segunda forma, a marca é usada coloquialmente como substantivo, sinônimo do produto que identifica, mas não perde seu status marcário nem seu registro; portanto, seu titular continua tendo direito ao seu uso exclusivo em todo o território nacional. LYCRA® e TACTEL® são duas marcas registradas que podem ser citadas como exemplo da generificação na Indústria da Moda. (PORTILHO, 2011, p 54-5).

[145] Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

se restringe às marcas de alto renome[146], bastando que ela seja “criativa e famosa” (MILROT, 2009, p.17).

Cabe observar que a questão de a teoria da diluição poder ser aplicada às marcas famosas, mas não necessariamente de alto renome é crucial. Isso porque, quando se trata de produtos que estão na mesma classe (concorrentes), a imitação encontra óbice no Princípio da Especialidade; e se estão em classes em que os produtos não se confundem, em princípio, o ato só seria ilícito se a marca fosse considerada de alto renome (protegida em todas as classes). Assim, se a teoria da diluição se aplicasse apenas a essas últimas, haveria uma lacuna imensa que deixaria sem proteção as marcas consideradas medianamente famosas, mas não necessariamente de alto renome. Daí a importância da opinião de Corrêa (2009):

> No ordenamento jurídico brasileiro, a proteção contra a diluição acha-se embutida nas disposições de tutela às marcas de alto renome. Indaga-se se o mesmo ocorre com as marcas que não tenham atingido esse patamar de projeção. Penso que sim, à vista do artigo 130, III da LPI. Mas mesmo na inexistência desse dispositivo, - e o Código da Propriedade Industrial que antecedeu a lei especial hoje vigente não continha norma semelhante – essa proteção poderia ser invocada à luz das disposições gerais do direito comum. (CORRÊA, 2009, p.14).

Quanto à possibilidade de dano moral ou material, a diluição é capaz de atingir a integridade moral ou material de uma marca ou de outro signo distintivo – seja ele de alto renome ou apenas famoso – causando a diminuição do poder de venda do sinal distintivo, seja pela ofensa à sua reputação, seja pela lesão à sua unicidade (CABRAL, 2002. p.25). Nesse aspecto, tanto Cabral (2002) quanto Milrot (2009) enumeram as três formas de diluição apresentadas pela doutrina norte-americana e que vêm sendo aceitas pela doutrina brasileira: maculação, ofuscação e adulteração.

A maculação constitui uma ofensa à integridade moral de uma marca. É uma conduta que causa dano à reputação do sinal, seja pela associação desse signo com um produto ou serviço de baixa qualidade, seja pela sugestão de um

---

[146] Art. 125 da LPI: À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

vínculo do sinal com um conceito moralmente reprovado pela sociedade. Os exemplos ilustrados nas Figuras 147 e 148 traduzem por meio de imagens os conceitos de aproveitamento parasitário e da possibilidade de diluição por maculação e dão a exata dimensão do problema.

No primeiro exemplo (Figura 147) a Victoria's Secret levou praticamente 10 anos até que a Suprema Corte dos Estados Unidos reconhecesse a possibilidade de diluição por maculação *(likelihood of tarnishment)* de sua marca pelo uso da marca "VICTOR'S LITTLE SECRET" por uma sex-shop (IVERSON, 2010):

VICTORIA'S SECRET	VICTOR'S LITTLE SECRET

Figura 147 – Conflito VICTORIA'S SECRET x VICTOR'S LITTLE SECRET

Outra decisão no mesmo sentido – possibilidade de diluição da marca BOSS por maculação – foi proferida na Polônia (ZAKROCKA, 2008, p.11) com relação a cigarros baratos que estavam usando a marca BOSS na mesma estilização que a marca original, como pode ser visto na Figura 148:

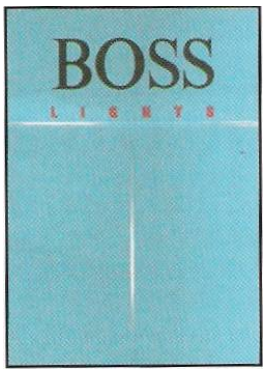
BOSS HUGO BOSS	

Figura 148 – Conflito marca BOSS - Diluição

(a) Marca BOSS de Hugo BOSS; (b) Marca BOSS Lights para cigarros

A ofuscação, por sua vez, se constitui na perda do "brilho" ou da força distintiva de uma marca. A partir do momento em que uma mesma marca passa a identificar produtos de fontes diversas, pode ocorrer a diluição dessa marca por ofuscação (*"blurring",* conforme traduzido por CABRAL, 2002), causando uma diminuição no seu poder de venda pela perda de sua unicidade, ou seja, pelo enfraquecimento de sua capacidade distintiva.

As imagens ilustradas nas Figuras 149 a 151 demonstram como pode haver o aproveitamento parasitário da fama e do prestígio de uma marca, levando ao seu enfraquecimento, ou seja, quando ela começa a identificar qualquer sorte de produtos. Como as empresas desses exemplos estão em segmentos totalmente distintos, o uso das marcas CHANELZINHO e CHANEL para identificar seus próprios serviços e produtos – mesmo sem causar confusão nem desvio de clientela –, constitui um aproveitamento indevido, parasitário, da fama e do prestígio da marca CHANEL por parte delas e, consequentemente, uma possibilidade de enfraquecimento da capacidade distintiva da marca CHANEL:

Figura.149 – Conflito Chanel vs. Chanelzinho - possibilidade de diluição
(a) Imagem de uma loja Chanel; (b) Lodo da Capotaria CHANELZINHO e imagem do site da empresa[147]

[147] Fonte da imagem: <http://www.capotariachanelzinho.com/>

Figura 150 – Chanel Perfume vs. Aromatizante – possibilidade de diluição
(a) Frasco do Perfume Chanel Nº 5; (b) Desinfetante “CHANEL” da Briosol

Já no caso ilustrado na Figura 151, o tipo de diluição é classificado pela doutrina como "adulteração de marca", a terceira das três formas de diluição. Neste caso, a diluição pode ser classificada não só como adulteração, como também maculação do logotipo da Chanel:

Figura 151 – Camiseta com o “Chanel *dripping* logo” – possibilidade de diluição

Uma decisão surpreendente foi proferida pela Corte de Apelação norte-americana do 4º Circuito, no processo *Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007)*. Segundo comentários dos advogados do escritório Fitzpatrick, Cella, Harper & Scinto (2008), a decisão surpreendeu não só aos titulares de marcas, como também à International Trademark Association (INTA), que havia se manifestado voluntariamente no processo, como “amicus

curiae”[148], em favor da Louis Vuitton. O caso diz respeito a um fabricante de brinquedos para animais *(pet toys)* que adotou não só a marca sugestiva “CHEWY VUITON” (“Vuiton Mastigável”) para identificar seus produtos, como também o *trade dress* dos produtos da Louis Vuitton. As imagens dos produtos estão ilustradas na Figura 152 para comparação:

Figura 152 – Conflito LOUIS VUITTON vs. CHEWY VUITON
(a) Bolsa Louis Vuitton; (b) *“Pet toy”* Chewy Vuiton

De acordo com a Corte de Apelação, a marca “Chewy Vuiton” constitui uma bem sucedida paródia, que, segundo a lei norte-americana, é definida como uma “simples forma de entretenimento transmitida pela justaposição de uma representação irreverente de uma marca com a imagem idealizada criada pelo proprietário da marca”. Por fim, a Corte entendeu que embora a ré tivesse a intenção criar uma paródia, ela não visava confundir o público e, de fato, nenhuma confusão ocorreu; portanto, a marca CHEWY VUITON poderia ser usada.

Interessante observar neste caso que não foram levados em consideração o aproveitamento parasitário *(free riding)* da fama e do prestígio da marca LOUIS VUITON, nem a questão da possibilidade de diluição e também o fato de a própria Louis Vuitton comercializar produtos voltados para animais de estimação, como ilustrado na Figura 153:

[148] 1. Expressão latina que significa "amigo da Corte".[...] 2. Aquele que representa em juízo a tutela de interesses ou direitos de outrem, que podem influenciar no julgamento da causa. [...]
Fonte: Glossário Jurídico do STF. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/glossario/verVerbete.asp?letra=A&id=533>

Figura 153 – Acessórios para animais de estimação

(a) Acessórios da grife Louis Vuitton para “pets”; (b) Brinquedos e almofada da Chewy Vuiton

Apenas a título de esclarecimento sobre o que seria considerado uma paródia, usamos um exemplo concreto, ilustrado na Figura 154, de um caso típico de paródia bem sucedida, na medida em que ela atinge seu propósito – de ser engraçada – sem, contudo, usar a marca alheia para identificar os próprios produtos:

Figura 154 – Paródia

(a) Propaganda do filme O Diabo veste Prada; (b) Campanha publicitária do Hortifruti “O Quiabo veste Prada – Ele entrou no seleto mundo da Hortifruti”[149]

Como se verifica, existe uma grande diferença entre a “paródia” consubstanciada pelo uso de uma imitação da marca VUITTON, por uma empresa que atua em segmento afim, para identificar seus “pet toys”, e a paródia utilizada na campanha publicitária do Hortifruti em relação ao filme O Diabo veste Prada. No

[149] Fonte da imagem: <http://hortiflix.com.br/hortifilmes/o-quiabo-veste-prada/>

primeiro caso, além de ser um uso indevido da marca VUITTON – o qual, em nossa opinião, constitui inegável aproveitamento parasitário da fama e do prestigio da marca francesa –, existe o que CAMELIER (2013) classifica como “concorrência desleal reflexa ou indireta”, ou seja, um desdobramento ou consequência do aproveitamento parasitário.

Com efeito, mesmo que tal uso não seja um ato de concorrência desleal direta para com a Louis Vuitton, ele constitui concorrência desleal reflexa ou indireta, na medida em que a Chewy Vuiton leva uma vantagem competitiva desleal, em relação às outras fabricantes de brinquedos para animais. Ou seja, usando as palavras do próprio Camelier, “os danos repercutem também nos concorrentes diretos do agente” (CAMELIER, 2013, p.89). Daí a classificação “reflexa” ou indireta, como muito bem definida por ele.

4.4 Os limites da tolerância das cópias na Indústria da Moda

Se a imitação é livre, temos de qualificar os casos em que é intolerável. E como a lei não o faz, o critério tem de ser doutrinário.
José de Oliveira Ascensão

Seguindo o raciocínio de Ascensão (2002), apresentado agora como epígrafe, e com base no quanto foi discutido neste quarto capítulo, classificaremos, de forma resumida, comparativa e ilustrada, quais cópias são intoleráveis, bem como aquelas que entendemos que podem/devem ser toleradas por fazerem parte do mecanismo da Indústria da Moda.

Para que essas diferenças e conceitos possam ser compreendidos de forma prática e didática, preparamos o fluxograma ilustrado na Figura 155, o qual demonstra o desenvolvimento lógico do raciocínio para se determinar se e quando a cópia (genericamente falando) deve ser reprimida, bem como quando ela pode e deve ser tolerada. A fim de facilitar a compreensão das diferentes hipóteses previstas no fluxograma, as cópias que podem gerar algum tipo de dúvida estão exemplificadas e as respectivas ilustrações estão identificadas com os números correspondentes indicados no fluxograma.

Assim, para dar início à análise do fluxograma, a principal pergunta a ser feita é: **"Existe um DIREITO de Propriedade Industrial (PI) CONCEDIDO?"**. Em caso negativo, em princípio, a cópia é livre (conforme discutimos no item 4.1) e, portanto, deve ser tolerada. Mas, em caso positivo, ela pode caracterizar **crime contra a Propriedade Industrial**, **violação de Direito Autoral** ou **crime de concorrência desleal**. Além dessas modalidades, as cópias indevidas podem ser consideradas **concorrência desleal genérica** (espécie do gênero concorrência desleal) e **aproveitamento parasitário** (espécie do gênero enriquecimento ilícito), ambos passíveis de punição como ilícitos civis, mas não penais.

No fluxograma a seguir as cores são usadas para indicar quando as cópias devem ser combatidas (em rosa), ou quando elas devem ser permitidas (em verde). A cor azul indica a pergunta que se deve fazer para se obter a resposta à dúvida suscitada.

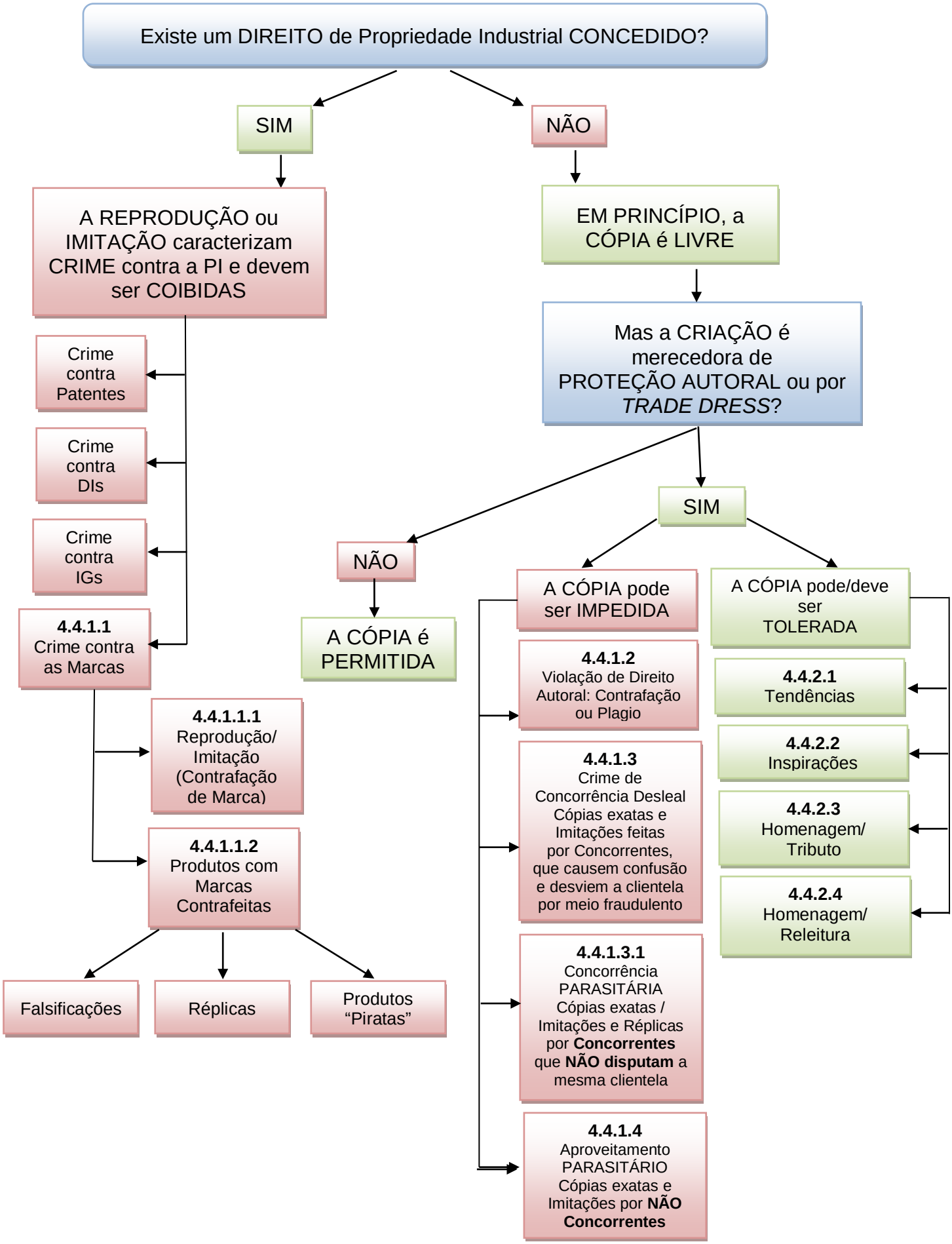


Figura 155 – Fluxograma para análise dos direitos de PI (elaboração da autora)

4.4.1 As cópias intoleráveis

Todas as cópias não autorizadas, de indivíduos ou empresas que infrinjam os direitos de PI, que tirem proveito da fama e do prestígio das marcas e do *trade dress* alheio, ou que "suguem" os esforços e pesquisas de concorrentes devem ser classificadas como **intoleráveis** e ser devidamente combatidas.

De modo a facilitar a comparação dos vários tipos de infrações quando da análise do fluxograma da Figura 155, optamos por apresentar aqui outros exemplos dos crimes já discutidos no item 4.2, seguidos de breves comentários. Apenas os crimes contra patentes, DIs e IGs não serão exemplificados, pois não são de natureza subjetiva, *i.e.*, não causam dúvidas quanto à sua tipificação, nem mesmo quando comparados com outros crimes contra a Propriedade Intelectual.

4.4.1.1 Crime contra registro de marca

No caso das marcas, os crimes mais comuns estão previstos nos artigos 189 e 190 da LPI. Aqueles são as reproduções ou imitações de marcas alheias registradas, que possam induzir confusão. Nesse aspecto, cabe salientar que a mera associação das marcas imitadas ou reproduzidas não é caracterizada como crime, pois ela não é contemplada pelo art. 189[150], I, da LPI. Por isso, ao avaliar um conflito, é preciso determinar se a imitação ou reprodução da marca em questão provoca <u>confusão</u> para o consumidor. Em caso negativo, não é considerado crime; no máximo um ilícito civil.

4.4.1.1.1 Reprodução / Imitação (Contrafação)

Um exemplo de crime contra registro de marca é a camiseta *(tank top)* ilustrada na Figura 156, com o logo LA Los Angeles, que é uma inegável imitação do logo da Louis Vuitton. Observe-se, contudo, que o <u>uso</u> da camiseta não configura

---

[150] 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 (BRASIL, 1996).

crime, pelo menos não no Brasil[151], pois para que assim fosse considerado, o “uso” teria que estar explicitamente previsto em lei.

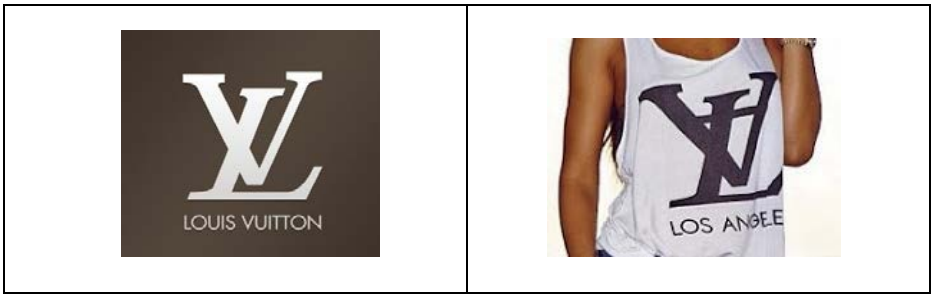


Figura 156 – Imitação do logotipo LV da grife Louis Vuitton
(a) Logo LV LOUIS VUITTON; (b) Camiseta LA Los Angeles Logo[152]

4.4.1.1.2 Produtos com marcas contrafeitas: falsificação, réplica e produtos piratas

Com relação ao art. 190[153], I, apesar de esse inciso, aparentemente, tratar de um único tipo de crime, na verdade ele abarca três modalidades (conforme discutimos anteriormente no item 4.2.2.3 e indicamos no fluxograma sob o número deste tópico: 4.4.1.1.2), quais sejam: as falsificações, as réplicas e os produtos comumente denominados de “piratas”.

Com relação às falsificações e às réplicas, apesar de **toda falsificação ser uma réplica e de toda réplica ser uma falsificação (geralmente perfeita),**

---

[151]Apenas a título de curiosidade, diferentemente da nossa LPI, o Código da Propriedade Industrial português, prevê o uso de marcas contrafeitas ou imitadas como um ilícito criminal, punível com pena de prisão de até 3 anos ou multa:
CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (PORTUGAL)
DL n.º 36/2003, de 05 de Março (versão actualizada)
Artigo 323.º
Contrafacção, imitação e uso ilegal de marca
É punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa até 360 dias quem, sem consentimento do titular do direito: [...]
c) Usar as marcas contrafeitas ou imitadas;
[...]
Disponível em:
<http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_print_articulado.php?tabela=leis&artigo_id=&nid=438&nversao=&tabela=leis>.
Acesso em: 02 maio 2015

[152] http://goss-ipgirl.blogspot.com.br/2013/10/artwork-t-shirt-parody-or-willful.html

[153] 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 (BRASIL, 1996).

existe uma grande diferença entre elas. Como explicado no item 4.2.2.3.1, essa diferença está no fato de o consumidor ter ou não conhecimento de que não se trata de um produto original. Infelizmente, a LPI não faz tal diferenciação.

Para exemplificar, na Figura 157 estão ilustrados um relógio ROLEX autêntico e uma réplica (falsificado) e a figura ao lado, mostra a parte interna das respectivas pulseiras dos relógios, sendo que na verdadeira as marcações são gravadas no metal e não apenas impressas como na pulseira do relógio falsificado. Se esse relógio falsificado for vendido como "réplica", o comprador não estará sendo enganado; ao passo que se ele for vendido como "original", em nossa opinião, o crime é mais grave, pois o consumidor estará "levando gato por lebre".

Figura 157 – Relógios autêntico e falsificado / réplica

(a) Relógios ROLEX original e réplica; (b) Detalhes das pulseiras original e réplica[154]

Apesar de a LPI não fazer essa diferenciação, se o consumidor for efetivamente enganado, ele tem seu direito protegido – não pela LPI, mas pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990 arts. 4º, VI, e 6º, IV[155]) –; direito este que pode ser exercido independentemente do direito do titular da marca que foi falsificada (SCHMIDT, 2014, p.48).

---

[154] http://raymondleejewelersblog.com/2013/04/30/fake-rolex-presidential/

[155] Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios

VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

Por seu turno, os produtos “piratas”[156], diferentemente das réplicas, ostentam imitações de marca geralmente mais “grosseiras” e óbvias e seus preços não deixam qualquer dúvida sobre a qualidade e a procedência duvidosa. A Figura 158 ilustra dois exemplos de produtos piratas com as marcas GIRGIO ARMWNI e LGG, que nos remetem imediatamente às marcas originais GIORGIO ARMANI e LEE:

Figura 158 – Produtos “piratas”

(a) Camisa GIRGIO ARMWNI; (b) Calça LGG

Como pode ser apreciado, apesar de os termos: contrafação, falsificação, réplica e pirataria geralmente serem usados como sinônimos, eles identificam crimes que, ainda que próximos, são distintos e, que, portanto, deveriam ser tratados de forma diferente, de acordo com sua gravidade. Para que isso seja possível, é preciso que as diferenças em questão sejam amplamente discutidas pelos doutrinadores, de modo que possamos então vislumbrar uma alteração na LPI para que cada uma dessas infrações venha a ser devidamente tipificada e as respectivas penas sejam correspondentes à gravidade de cada uma. Afinal, elas, definitivamente, não são “todas iguais” e algumas, indubitavelmente, são muito mais graves do que outras.

[156] Vale notar que optamos por classificar esse tipo de produto como “pirata”, pois o termo “pirataria”, como foi visto, é comumente usado não só para identificar as violações de DA (cópias de CDs e DVDs), mas também os produtos com marcas contrafeitas, sendo que, em ambos os casos, o consumidor sabe que está adquirindo um produto pirata, de baixa qualidade. Afinal, ninguém vai até o Camelódromo, no Rio de Janeiro, ou até a Rua 25 de março, em São Paulo (onde esses produtos são geralmente comercializados), em busca de produtos originais.

4.4.1.2 Violação de Direito Autoral: plágio

Dando continuidade à leitura do fluxograma, a próxima pergunta (em azul) é **"Mas** [mesmo não havendo um DIREITO de Propriedade Industrial concedido pelo INPI] **a CRIAÇÃO é merecedora de PROTEÇÃO AUTORAL ou por *TRADE DRESS*?"** Em caso negativo, a cópia é permitida. Mas, em caso positivo, se a criação for passível de proteção por Direito Autoral ou por *trade dress*, dependendo do contexto, as cópias tanto podem ser impedidas, como toleradas.

No caso das cópias que podem e devem ser reprimidas, começaremos exemplificando as violações de Direito Autoral (indicadas no fluxograma sob o número 4.4.1.2). Conhecendo-se a obra originária, essas violações são relativamente simples de serem verificadas, pois, se a criação/obra puder ser protegida por DA e ela for reproduzida de forma integral ou parcial, haverá uma violação do direito do autor. No caso de o violador se passar por autor da obra, então teremos um caso de plágio (conforme já discutido no item 4.2.1.2). O Lenço Linsell, por exemplo, que aparece na Figura 159 abaixo à esquerda, foi pintado por Gösta Olofsson na década de 1950, e o lenço da direita foi lançado por Marc Jacobs, em fevereiro de 2008, celebrando "Marc Jacobs since 1984" (LEE, 2008). Caso Marc Jacobs tenha mesmo se passado pelo autor do desenho, esse pode ser um exemplo de plágio na Indústria da Moda, que, segundo SANTOS (2014, p.182), nada mais é que uma modalidade de contrafação.

MARC JACOBS TAKES INSPIRATION FROM SWEDISH VILLAGERS[157]

Figura 159 – Possível caso de plágio de estampa do Lenço Linsell de Gösta Olofsson

[157] Fonte da imagem http://www.sassybella.com/2008/02/marc-jacobs-takes-inspiration-from-swedish-villagers/

4.4.1.3 Concorrência desleal

As cópias e as imitações de criações da Indústria da Moda que **não** estejam protegidas por um direito de PI, mas que possuam um *trade dress* distintivo, bem como as marcas que ainda não estejam registradas, podem contar com a tutela da repressão à **concorrência desleal** (vide item 4.2.2.5 do texto e 4.4.1.3 do fluxograma). Contudo, para merecer essa proteção, é necessário que a imitação seja feita por um concorrente.

O exemplo ilustrado na Figura 160 refere-se a um caso de infração de *trade dress* das lojas Mr. Cat, por uma ex-franqueada da rede carioca na cidade de Goiânia.

Figura 160 – Concorrência desleal por uso de *trade dress*

(a) *Trade dress* da loja Mr.Cat; (b) Loja Mr.Foot com *trade dress* da loja Mr.Cat (antes da ação)

Tendo a empresa goiana deixado de ser franqueada, ela deveria ter alterado não só a marca da loja – que passou a se chamar MR. FOOT –, como também o layout interno do estabelecimento. Como essa segunda providência não foi tomada, a Mr. Cat ajuizou uma ação civil com base em concorrência desleal por infração de *trade dress* contra sua ex-franqueada.

O resultado foi manchete do Caderno Legislação e Tributos, do Jornal Valor Econômico, de 08 de janeiro de 2003, e pode ser visto não só pela reprodução da própria manchete, como pelo novo layout adotado pela Mr. Foot, ilustrados a seguir nas Figuras 161 e 162:

Valor
Rio de Janeiro Quarta-feira, 8 de janeiro de 2003
Legislação
& Tributos Rio

Propriedade industrial Empresa tem prazo de 30 dias para mudar fachada e instalações e pagará indenização

Tribunal condena loja por imitar "lay out" de concorrente

Figura 161 – Manchete Vitória da Mr.Cat em ação de concorrência desleal por infração de *trade dress*

Figura 162 – Novo layout da loja Mr. Foot

Esse exemplo do conflito Mr. Cat vs. Mr. Foot é particularmente importante, tanto por ter sido o primeiro caso judicial de infração de *trade dress* de um estabelecimento comercial, no Brasil, como por reunir os requisitos tanto para caracterizar o ilícito previsto no art. 209 da LPI, como também o crime previsto no art. 195 da mesma lei, quais sejam: o uso indevido da identidade visual/*trade dress* da loja Mr. Cat; a possibilidade de confusão para os consumidores; e a possibilidade de desvio de clientela da Mr. Cat para a Mr. Foot.

4.4.1.3.1 Concorrência parasitária

Nos casos de concorrência em que o *design* da peça ou o *trade dress* sejam evidentemente semelhantes, mas que não haja imitação nem reprodução da

marca alheia, nem possibilidade de desvio de clientela, entendemos que a imitação seja mais adequadamente classificada como **concorrência parasitária**, uma espécie do gênero concorrência desleal (vide item 4.3.2.1 do texto e 4.4.1.3.1 do fluxograma).

As bolsas ilustradas na Figura 163 – da grife Celine, à esquerda, e da C&A, à direita – exemplificam a possibilidade de concorrência parasitária, onde não há confusão nem desvio de clientela, mas a semelhança entre elas pode prejudicar os negócios da empresa Celine, conforme previsto pelo art. 209 da LPI, na medida em que dilui o *trade dress* do modelo original:

Figura 163 – Bolsa Celine - possibilidade de concorrência parasitária

(a) Bolsa Celine original; (b) Versão da C&A[158]

4.4.1.4 Aproveitamento parasitário

Por fim, nos casos em que as empresas estejam em segmentos de mercado totalmente distintos e os produtos também sejam distintos e que, portanto, não haja qualquer possibilidade de concorrência nem de desvio de clientela, mas tão somente aproveitamento de algum elemento da marca/*trade dress* famoso, então

[158] Fonte da imagem: http://blogdafran.com/category/copia-ou-inspiracao/

estaremos diante do aproveitamento parasitário, aliado à possibilidade de diluição da marca original.

Um caso que teve grande repercussão nos blogs e sites de moda e, principalmente, naqueles voltados para questões de PI (tais como *The Fashion Law, Counterfeit Chic, Business of Fashion*, entre outros), foi o desfile de 2014 da grife Moschino, totalmente "inspirado" no *trade dress* e no logo do McDonald's, conforme ilustrado na Figura 164 abaixo:

Figura 164 – Coleção da grife Moschino 2014

(a) Peças do desfile da Moschino "inspiradas" no McDonald's;
(b) Capa de celular "French Fries" da Moskino

Patel (2014), que comentou o caso no site *Business of Fashion*, acredita que a Moschino não tenha pedido autorização para o uso do logo e do *trade dress* do McDonald's e que pode ter havido uma associação negativa da rede de *fast-food* com as combatidas redes de *fast-fashion.* Eis um trecho da opinião da advogada:

> *This negative association makes it unlikely that McDonald's, if approached during the development of the collection, would have granted Moschino permission to use its trademarks through a license. Emails to representatives of Moschino to determine whether the company sought and was granted permission from McDonald's went unanswered* (Patel, 2014).

Ademais, Patel (2014) especula que, caso a Moschino fosse processada pelo McDonald's, aquela argumentaria que se tratou de uma paródia (que é uma exceção legal prevista para a diluição, conforme discutido no item 4.3.2.2.1 sobre o caso CHEWY VUITON). Entretanto, entendemos que essa exceção não deveria ser aplicável quando a paródia fosse usada comercialmente; e foi exatamente o que a

Moschino fez, haja vista que os produtos – bolsas, roupas, capas de celulares, etc. – foram comercializados com o logo e o *trade dress* em questão.

Aparentemente, a suposição de Patel (2014) estava correta, pois o McDonald's de fato parece ter sido surpreendido pelo desfile, mas preferiu não processar a Moschino e sim tirar proveito dos comentários postados nas redes sociais, fazendo uma propaganda espirituosa, conforme ilustrado pela Figura 165:

Figura 165 – Propaganda do McDonald's via Twitter após o desfile da Moschino

Em vista da reação do McDonald's, presume-se que o uso de sua marca não tenha tido consequências jurídicas para a Moschino. Contudo, pelo menos uma consequência prática foi verificada, pois, desde então, a Moschino tem buscado parcerias com as empresas cujas marcas e personagens servem de inspiração para suas coleções. Com efeito, no desfile seguinte, de 2015, o qual foi totalmente inspirado na boneca Barbie e no *trade dress* da marca, certamente a Moschino não apenas buscou uma autorização formal da Mattel (dona da marca), como as empresas celebraram uma licença cruzada para uso de suas respectivas marcas. Nesse sentido, logo após o desfile, estavam à venda no mercado bonecas Barbie com os vestidos e acessórios usados pelas modelos no desfile da Moschino, como pode ser visto pela Figura 166 abaixo:

Figura 166 – Desfile da grife Moschino “Barbie” 2015

(a) Imagem de modelo durante o desfile e boneca “Barbie – Moschino”; (b) Imagem de modelo em desfile e acessórios “Barbie – Moschino”

Como se verifica, não pode haver dúvidas de que o pedido de autorização para uso de uma obra, marca, *trade dress* ou de qualquer direito alheio seja o melhor caminho, pois ele pode, inclusive, resultar em uma relação de parceria entre as empresas onde ambas as partes saiam ganhando. No exemplo acima, a Moschino fez sua coleção à imagem e semelhança da Barbie e a Mattel, por seu turno, teve a oportunidade de vender roupas e acessórios para sua boneca, iguais às do desfile da grife Moschino, o que muito provavelmente resultou em aumento de vendas para a Mattel.

4.4.2 As cópias toleráveis: o que faz parte do mecanismo da Indústria da Moda

4.4.2.1 Tendências

Como visto no Capítulo 2 (item 2.2.1.2), as tendências na Indústria da Moda são decididas por empresas e profissionais especializados com uma antecedência que pode chegar a dois anos ou mais dos lançamentos. Essas decisões envolvem as cores que serão predominantes (como ilustrado na Figura 167), os tipos de tecidos (fluidos ou rústicos, etc.), os tipos de estampas, o tipo de couro (prensado ou liso), entre muitos outros detalhes, como mostra a Figura 168.

Figura 167 – Cores Pantone® Inverno 2015

Figura 168- Tendências 2015[159]

Assim sendo, considerando que a tendência faz parte do “motor” que movimenta a Indústria da Moda, sempre que for necessário averiguar se determinada característica “copiada” de uma criação pode/deve ou não ser tolerada, é preciso antes verificar se ela é uma tendência (item 4.4.2.1 do fluxograma) ou de fato uma reprodução/imitação pontual.

[159] Fonte da imagem: <https://coconutavenue.files.wordpress.com/2014/11/tendencia-spfw.jpg>

4.4.2.2 Inspirações

Além de seguir as tendências definidas para a estação, os *designers* da Indústria da Moda podem se inspirar em qualquer coisa para criar suas coleções – de paisagens a animais de estimação, passando por obras de arte e objetos do cotidiano. Os exemplos a seguir ilustram a materialização das inspirações de dois *designers*. São eles: a sapatilha da coleção de Karl Lagerfeld para Melissa e os "aneizinhos topográficos" criados por Danielle Gandarillas. Enquanto a sapatilha de Lagerfeld foi inspirada em sua gatinha Choupette (Figura 169), os anéis da *designer* carioca foram inspirados na topografia do Rio de Janeiro, representando a Pedra da Gávea, o Corcovado, o morro Dois Irmãos e o Pão de Açúcar (Figura 170):

Figura 169– Inspiração Karl Lagerfeld

(a) Lagerfeld com sua gata Choupette[160] (b) Sapatilha da coleção de Lagerfeld para Melissa

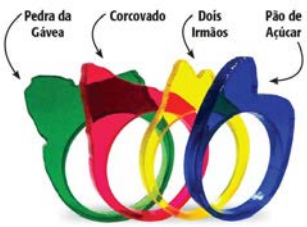


Figura 170 – Inspiração da *designer* Danielle Gandarillas na topografia do Rio de Janeiro: anéis topográficos[161]

[160] Fonte da imagem: , http://www.thefashionspot.com/buzz-news/latest-news/175669-i-guess-you-should-watch-this-choupette-video/>

[161] Fonte da imagem*:* <http://vejario.abril.com.br/edicao-da-semana/historias-cariocas-774243.shtml>

Portanto, a “inspiração” (item 4.4.2.2 do fluxograma) por si só não constitui nenhum tipo de infração. Se o que serviu como fonte de inspiração para a criação não estiver protegido por um direito alheio (qualquer direito, aí incluídos os direitos personalíssimos como o nome, a imagem e bens culturais de natureza imaterial), em princípio a criação pode retratá-la sem risco de infração. O problema passa a existir quando a criação se assemelha demais ao objeto que a inspirou e este está protegido por direito(s) alheio(s). As duas hipóteses que dizem respeito ao tema desta dissertação foram discutidas nos itens 3.3.1.2.2 e 4.4.1.4, quais sejam: respectivamente, o quadro de Mondrian que inspirou o vestido de YSL e o desfile da Moschino inspirado no McDonald’s.

Usando o próprio Saint Laurent como exemplo, afora os vestidos inspirados nos pintores famosos, que eram concebidos para servirem de homenagem, pois eram inclusive “batizados” com o nome do respectivo pintor, a inspiração do estilista em uma peça de vestuário utilizada em um filme famoso manteve tanta distância do original que essa inspiração não fica óbvia para um leigo. Esse exemplo foi citado por Palomino (2013) em outro contexto, mas serve para ilustrar o ponto aqui discutido. A autora relata que, à época em que Saint Laurent era estilista da Maison Dior, ele criou “um casaco de couro de crocodilo com *vison* preto inspirado no *look* rebelde de Marlon Brando no filme *O selvagem* (1954)” (PALOMINO, 2013, p.45, grifo nosso), ambos ilustrados na Figura 171:

Figura 171 – Inspiração Yves Saint Laurent

(a) Cartaz do filme 'O selvagem', com Marlon Brando[162]; (b) Revista VOGUE – “Casaco DIOR por YSL, de couro de crocodilo com *vison* preto inspirado no *look* rebelde de Marlon Brando[163]”

[162] Fonte da imagem: <http://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/2014/07/icone-da-beleza-e-da-rebeldia-marlon-brando-morreu-ha-dez-anos.html>

Como se verifica, a inspiração pode partir de qualquer fonte e é o grau de semelhança que ela mantém com sua fonte, bem como a existência ou não de uma autorização que vão determinar se a nova criação constitui apenas inspiração, homenagem, releitura ou uma infração. As imagens a seguir podem ilustrar essa diferença que estabelecemos, pois não se trata de uma releitura de uma obra nem necessariamente de uma homenagem e, por certo, não de uma infração. Como relata Pezzolo, Albert Kriemler criou uma coleção com estampas que "lembram as telas de Monet em Giverny"[164] (PEZZOLO, 2013, p.187, grifo nosso), como ilustrado na Figura 172 a seguir, sem que essa inspiração seja óbvia para o público em geral:

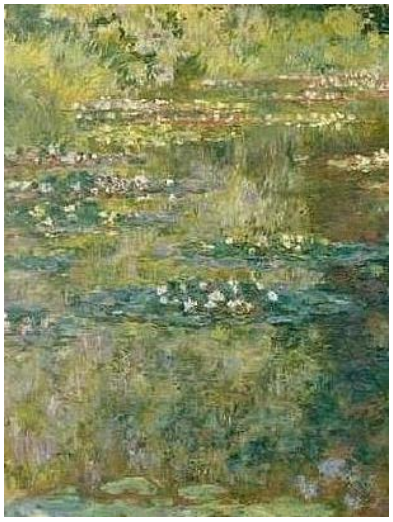


Figura 172 – Criação de Albert Kriemler inspirada em Monet

(a) Pintura de Claude Monet; (b) Modelo com vestido da coleção de 2009 criada por Albert Kriemler para a grife Akris[165]

4.4.2.3 Homenagem / Tributo

Como não poderia deixar de ser, para que uma inspiração seja considerada uma homenagem (ou tributo item 4.4.2.3 do fluxograma), é necessário

---

[163] Fonte da imagem *"Vogue, Model wearing Dior by Yves Saint Laurent leather jacket, 1960"*: <http://www.shrimptoncouture.com/blogs/curate/12886513-beyond-rebellion>

[164] Giverny é a comuna francesa onde estão localizados a casa e os jardins de Clade Monet que inspiraram várias obras do artista

[165]Fonte da imagem:<https://bibliobelas.wordpress.com/2011/07/12/35-roupas-inspiradas-nas-artes-plasticas-modaarte/>

que haja um homenageado e isso tem que ficar explícito para todos (não pode ser como nos casos de plágio, por exemplo, em que o copiador se passa pelo autor). O vestido usado pela cantora Christina Aguilera, ilustrado na Figura 173, foi uma homenagem de Alexander McQueen a Michael Jackson, como indica o próprio nome do evento: *Michael Forever Tribute Concert*:

Figura 173 – Homenagem / Tributo a Michael Jackson

(b) Christina Aguilera vestida com modelo Alexander McQueen Tributo a Michael Jackson[166]; (b) Imagem com detalhes do vestido em uma modelo

4.4.2.4 Homenagem / releitura

Por fim, se o objeto que inspirou o *designer* tiver sido uma obra de arte, costuma-se dizer que se trata de uma homenagem, em forma de releitura da obra (item 4.4.2.4 do fluxograma). E são inúmeras as homenagens dos estilistas às artes. O que difere esse tipo de homenagem daquele feito por McQueen para Michael Jackson é que a homenagem/releitura parte de obras de arte para se transformar em roupas, ou seja, é uma releitura: uma nova forma de interpretação de uma obra de arte, enquanto o outro retrata um tipo de vestimenta ou característica do homenageado.

Além dos exemplos de Yves Saint Laurent comentados no item 3.3.1.2, dois outros exemplos de homenagens em forma de releitura são apresentados a seguir: um de John Galliano com base em pintura de Mark Rothko e outro de

[166]Photos: Zimbio, Net-a-Porter, Alexander McQueen. Fonte da imagem: < http://thefashion-court.com/2011/10/christina-aguilera-in-alexander-mcqueen-michael-forever-tribute-concert/>

Emanuel Ungaro com base em quadro de Andy Warhol, conforme ilustrado nas Figuras 174 e 175:

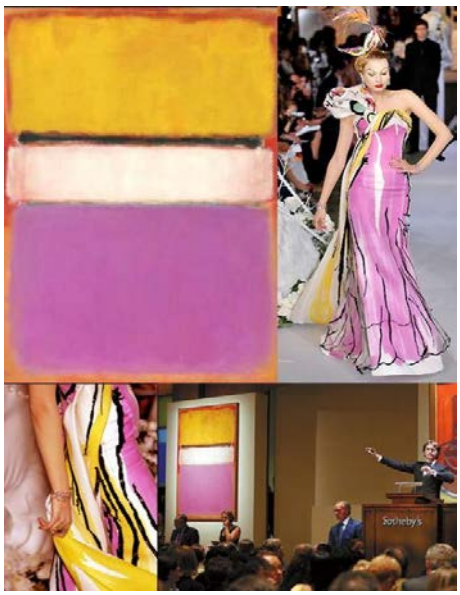


Figura 174 – Homenagem/Releitura Galliano + Rothko[167]

Figura 175 – Homenagem/Releitura Ungaro + Warhol[168]

É importante observar que diferenciamos aqui as inspirações das releituras com base no seguinte critério: se a obra de arte pode ser reconhecida na nova criação, então ela é mais do que uma simples inspiração: ou se trata de uma homenagem, ou de uma infração. No primeiro caso, não apenas o homenageado, mas o público em geral, deve tomar conhecimento de que a obra foi inspirada em trabalho alheio e, para que ela não constitua uma infração, é necessária a autorização do homenageado, ou seja, do autor da obra originária.

Nesse sentido, é preciso ter em mente que a ninguém – nem aos muito famosos e prestigiados – é dado o direito de copiar, reler ou transformar obra alheia, ainda que a título de homenagem, sem a devida autorização do autor da obra originária.

---

[167] Por ocasião dos 60 anos da Dior, em 2007, John Galliano criou uma coleção inteira baseada em seus pintores favoritos. Este vestido, por exemplo, remete ao quadro White center, de Mark Rothko, pintado em 1950 (ROUPAS, 2011).

[168] Nos anos 90, Emanuel Ungaro criou para a Parallèle sua releitura das flores em cores saturadas de Andy Warhol (ROUPAS, 2011).

Por fim, a respeito das inúmeras releituras de obras de arte que já foram feitas na moda, vale ressaltar que nada foi encontrado em nossas pesquisas sobre possíveis autorizações dos autores ou de seus herdeiros. De qualquer modo, mesmo que tais releituras/transformações não tenham sido questionados por quem de direito, isso não significa que eles não poderiam ter feito tal questionamento, inclusive judicialmente.

Assim sendo e considerando que muitas obras de arte já estão em domínio público, é recomendável que, na ausência de uma autorização, o *designer* deve buscar inspiração em alguma obra cuja proteção já tenha expirado, ou em qualquer outro tema que não esteja protegido por um direito alheio.

5 ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1 Principais contribuições

Acreditamos que, mais do que simplesmente apresentar as formas de proteção para as diferentes criações da Indústria da Moda pela Propriedade Intelectual, este trabalho tenha evidenciado a importância dessa proteção. Da mesma maneira, mais do que apresentar as diferentes modalidades de infração que ocorrem nessa indústria, classificamos aquelas cujos significados não são tratados pela doutrina e/ou são usados de forma imprecisa pelo Judiciário em suas decisões. Em ambas as circunstâncias, o objetivo, que cremos ter sido atingido, foi permitir uma visão suficientemente ampla do uso da PI na Indústria da Moda, não só para os advogados, mas para todos os profissionais atuantes nesse mercado, ou que simplesmente por ele se interessem.

Assim, para que o conteúdo desta dissertação pudesse ser útil para profissionais de diferentes áreas, houve uma preocupação durante todo o trabalho no sentido de apresentar os conceitos e a própria jurisprudência de forma didática e ilustrada. Além disso, o trabalho inicia com um panorama da Indústria da Moda, de forma que aqueles que se interessam pelo assunto, mas que não estejam familiarizados com ele, possam se inteirar sobre as características e especificidades dessa indústria.

Ainda pensando na utilidade do trabalho para profissionais de diferentes áreas e considerando a existência de vários conceitos, termos e expressões usados na área de PI que são passíveis de interpretações dúbias e, consequentemente, de erros de interpretação, explicamos, detalhadamente, os respectivos significados para a PI, de modo a possibilitar o nivelamento dos leitores.

Sobre as formas de proteção, além de apresentar cada uma delas, demonstramos que, mesmo havendo divergências sobre a possibilidade de cumulação de proteções, ela não só é possível, como prevista indiretamente na LPI e efetivamente utilizada por diferentes empresas na Indústria da Moda.

Além das formas de proteção mais conhecidas no mercado (DA, DI, marca e patente), apresentamos a possibilidade de utilização do segredo de

negócio, bem como do *trade dress* de produtos e serviços, e a possibilidade de defesa dos direitos por eles protegidos, por meio da repressão à concorrência desleal. Por não existir legislação específica que regule a proteção de informações sigilosas das empresas, nem a proteção do *trade dress*, acreditamos que a apresentação dessas possibilidades venha contribuir para a ampliação da proteção das criações na Indústria da Moda.

Com relação ao valor social da proteção pela PI, mencionado inicialmente como geralmente não sendo percebido, apresentamos as sete Indicações Geográficas ligadas à Indústria da Moda e protegidas no Brasil. O objetivo, que acreditamos ter sido alcançado, foi o de demonstrar que esse tipo de proteção tem se apresentado como uma ótima solução para que os artesãos brasileiros e as pequenas manufaturas cujos produtos possuam qualidade reconhecida preservem as particularidades desses produtos, aumentem seu valor agregado no mercado e se diferenciem dos demais.

Como já havíamos verificado na prática, o uso impreciso na jurisprudência de diversos conceitos relacionados às modalidades de infração na área de PI (contrafação, plágio, reprodução, imitação), fizemos a diferenciação entre elas utilizando exemplos específicos da Indústria da Moda. Ademais, sugerimos uma distinção para as diferentes formas nas quais os crimes contra a Propriedade Industrial se apresentam nessa indústria, *i.e.*, na forma de falsificação, réplicas e pirataria.

Adicionalmente, aprofundamo-nos nos conceitos que ainda geram divergências na doutrina – especialmente a **concorrência parasitária** – e apresentamos uma definição para esse ilícito, além de exemplificá-lo por meio de casos concretos que ocorrem na Indústria da Moda (o que, até onde temos conhecimento, a doutrina ainda não havia feito).

Antes, contudo, demonstramos, com base em conceitos da área de Marketing e da classificação de produtos e serviços utilizada pela OMPI e pelo INPI, que mesmo as empresas que não disputam clientela são consideradas **concorrentes setoriais**. Essa classificação possibilita que tais empresas respondam por perdas e danos, conforme previsto no art. 209 da LPI, que trata dos

atos de concorrência desleal tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios.

Por fim, resumimos, tanto em forma de texto ilustrado, como também por meio de um fluxograma detalhado, quais cópias são intoleráveis e quais fazem parte do mecanismo da Moda, de modo a permitir o amplo entendimento do exercício dos direitos de PI, por todos que dela se utilizam.

Para cumprir o último objetivo do trabalho, apresentamos uma distinção entre os diferentes tipos de cópias que fazem parte dos mecanismos que movem a Indústria da Moda, demonstrando por meio de exemplos ilustrados, como se diferenciam as tendências das inspirações e das homenagens, tanto em forma de tributo como de releitura.

5.2 Principais conclusões

Observamos por meio do estudo que, de modo geral, a Indústria da Moda faz uso de todas as formas de proteção que a PI oferece. Contudo, determinadas proteções, por sua própria natureza, só são cabíveis para os produtos de algumas indústrias e não de outras. Por exemplo, a indústria têxtil, que utiliza muita tecnologia para desenvolver novos tipos de tecidos, tem as patentes como sua principal forma de proteção, mas se utiliza também das marcas para identificar seus tecidos, pois a proteção marcária pode ser mantida mesmo após o término da proteção patentária. No que diz respeito às estampas têxteis, a forma mais comum de proteção é pelo DI e pelo DA, mas, como visto, elas também são protegidas como marcas figurativas e são bastante utilizadas na indústria de artefatos de couro. A indústria calçadista, por seu turno, faz mais uso da proteção por DI e também protege características distintivas (*trade dress*) de seus produtos, particularmente dos tênis, como marca de posição. Por fim, na indústria de joias, a proteção mais usada é o registro do DI e também do DA.

Outra conclusão que pôde ser tirada é que, mesmo quando as criações da Indústria da Moda não estão protegidas por patente, marca e/ou DI, nossos tribunais têm entendido que elas merecem proteção pelo Direito Autoral. Ademais,

apesar de ainda não haver um entendimento correto e uniforme por parte dos magistrados sobre como as diferentes formas de infração devem ser classificadas (contrafação, plágio, falsificação, etc.), de modo geral, na essência, as decisões judiciais têm sido satisfatórias.

Apesar de tudo que vimos e de os instrumentos de PI atenderem de forma relativamente apropriada às necessidades da Indústria da Moda, uma reflexão relativa ao tempo ideal de proteção das criações dessa indústria merece ser feita. Por exemplo, 25 anos para a proteção, como desenho industrial, de um *design* de sapato, bolsa ou peça do vestuário geralmente é tempo demais, principalmente considerando a efemeridade das criações da Indústria da Moda. Além do mais, algumas criações que poderiam já estar em domínio público, continuam protegidas por anos, muitas vezes engessando o mercado criativo. O mesmo comentário vale para a proteção por Direito Autoral, que, além de durar a vida toda do autor, ainda é estendida por 70 anos após sua morte. Portanto, talvez fosse válida a adequação não só da LPI, como também da LDA às criações desse mercado *sui generis*, ou uma lei específica que reunisse as formas de proteção mais adequadas a essa indústria e efetivamente adaptadas às suas necessidades.

Uma última conclusão a que chegamos diz respeito à necessidade de um perito em **Artes Plásticas** ou em **História da Arte** – particularmente em ações judiciais –, para analisar se determinada criação é apenas uma inspiração ou releitura de uma obra protegida. Nesse sentido, como essa diferença pode ser muito tênue, é recomendável que um expert avalie a proximidade da criação com a obra em questão para saber se haveria necessidade de autorização do autor da obra originária. Em caso positivo e na ausência de tal permissão, a infração estaria configurada.

5.3 Restrições da pesquisa e sugestões para futuros trabalhos

Inicialmente, com relação às restrições por dificuldades técnicas, o maior problema que sentimos foi relativo à falta de acesso a uma base de dados para

pesquisas de jurisprudência judicial, a qual nos teria permitido aprofundar as pesquisas realizadas.

Já com relação aos temas, as patentes poderiam ter sido mais exploradas, em vista do grande número de fios e tecidos inteligentes no mercado. Além dessas invenções, poderiam ter sido abordadas as chamadas *Wearable Technologies,* que são as roupas e os acessórios que incorporam tecnologias, tais como o Projeto Jacquard – um tecido desenvolvido pelo Google em parceria com a Levi's, capaz de interagir com smartphones, por exemplo – (BELLONI, 2015); a Nymi *Band*, uma pulseira que faz a monitoria completa da saúde do usuário; e ainda o Apple *watch*, o relógio da Apple que permite leitura de e-mails, mensagens de voz, ligações, entre outras funções que facilitam a vida dos usuários. Ao lado dessas patentes, as marcas não tradicionais também poderiam ter sido mais discutidas, particularmente as olfativas que são muito utilizadas no comércio varejista de moda. Esses, com certeza, são dois tópicos importantes para a Indústria da Moda que podem ser explorados em futuros trabalhos.

Outro assunto relevante que não fez parte do escopo da discussão desta dissertação é a proteção das criações da Indústria da Moda nos países/territórios em que a Moda mais se destaca – França, Itália e União Europeia. Apesar de esse tema já ter sido visitado por vários autores estrangeiros e alguns brasileiros, não se tem notícia de uma discussão acadêmica aprofundada sobre a possibilidade de adoção pelo Brasil do mesmo tipo de proteção oferecida na França. Nesse sentido, cabe mencionar que a legislação francesa prevê uma proteção curta para as criações da Indústria da Moda, relativamente fácil de ser obtida, e que atende perfeitamente as necessidades desse mercado. Em apertada síntese, essa proteção pode ser de apenas três anos para os desenhos não registrados e de cinco para os registrados, estes com possibilidade de prorrogação por cinco períodos consecutivos de cinco anos, totalizando 25 anos – o que nos parece a solução ideal para ser adotada pelo Brasil.

Outros tópicos relacionados que poderiam ser discutidos são: as dificuldades de proteção das criações da Indústria da Moda nos Estados Unidos e como isso afeta os *designers* e empresas brasileiras que exportam seus produtos para aquele país; bem como a importância da criação de um Conselho de Moda no

Brasil, nos moldes do CFDA – *Council of Fashion Designers of America* e do *European Fashion Council*, entidades representativas dos *designers* de moda, respectivamente, dos Estados Unidos e da União Europeia.

Mais uma questão que poderia ser objeto de pesquisa é o exercício dos direitos de PI pelos *designers* de moda e pelas pequenas e médias empresas da área. Nesse sentido, não foi possível verificar pelos resultados do presente estudo, se esses profissionais e empresas utilizam o Poder Judiciário para defender suas criações, como fazem as grandes empresas da Indústria da Moda. Especulamos que, em vista dos custos e do tempo que precisam ser dispendidos com uma ação judicial, talvez essa opção não seja viável para eles. Caso essa hipótese seja verdadeira, seria mais fácil defender a necessidade de uma legislação voltada especificamente para a Indústria da Moda, nos moldes da legislação francesa, por exemplo. Nesse sentido, cabe notar que, apesar de haver acessibilidade no Brasil aos instrumentos para a proteção das criações da Indústria da Moda pela PI, o exercício da defesa desses direitos na esfera judicial talvez ainda seja uma opção viável e acessível apenas para as grandes empresas do setor.

Igualmente interessante e importante seria um levantamento estatístico de como as empresas que fazem parte da Indústria da Moda estão protegendo suas criações perante o INPI. Nesse sentido, como o Instituto atualizou recentemente as principais estatísticas relativas à concessão de direitos de PI no Brasil, essa é uma oportunidade perfeita para um trabalho acadêmico sobre o tema, particularmente no Curso de Mestrado oferecido pela Academia do Instituto.

Esperamos, assim, que o presente estudo contribua significativamente para a construção doutrinária relativa à Propriedade Intelectual na Indústria da Moda, não só com relação às formas de proteção disponíveis, mas, principalmente, no que concerne à diferenciação entre as modalidades de infração e as cópias que fazem parte das engrenagens dessa indústria.

Ademais, acreditamos que as discussões ora levantadas servirão de incentivo para que outras pesquisas unindo as áreas do Direito e da Moda sejam conduzidas, de forma que essa indústria possa dispor de mais trabalhos acadêmicos relacionados não só à Propriedade Intelectual, mas a outras áreas jurídicas, tais

como a trabalhista, societária, tributária, entre outras. Afinal, se, como afirma Lipovetsky, “não há razão nenhuma para que a filosofia não se interesse por moda” (LIPOVETSKY, 2012, p.25), também não deve haver qualquer razão para que o Direito não se interesse por ela!

© Deborah Portilho

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABRANTES, Antonio Carlos Souza de. **Introdução ao sistema de patentes**: aspectos técnicos, institucionais e econômicos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. 430p.

ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. **Abuso do direito e concorrência desleal**. São Paulo: Quartier Latin, 2004. 224p.

AMARAL, Heitor Estanislau. **Os segredos de negócio**. Portal do Sócio e da Sociedade - Estudos Administrativos. 19 ago. 2012. Disponível em: <http://www.portaldosocioedasociedade.com.br/index.php/estudos/administrativos/270-os-segredos-de-negocio-heitor-estanislau-do-amaral>. Acesso em: 12 out. 2014.

AMERICAN MARKETING ASSOCIATION (AMA). Dictionary. AMA.org., [sítio da internet]. 2014. Disponível em: <https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=B#brand+name>. Acesso em: 11.03.2015.

ANTONIAZZI, Lucas Bernardo. **Trade dress e concorrência desleal**: o sistema legal de vedação à concorrência é suficiente para garantir a proteção deste instituto? Algumas observações e sugestões. (2010). 54f. Monografia. Programa de Pós-Graduação em Direito da Propriedade Intelectual da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2010. Disponível em: <www.maxwell.vrac.puc-rio.br/17456/17456.PDF>. Acesso em: 15 nov. 2014.

ARAÚJO, Cristiano Reis. **Desenho industrial e direito autoral**: a possibilidade de dupla proteção do design de moda no ordenamento brasileiro. 2013, 33f. [Artigo apresentado ao Programa de Iniciação Científica (PIC) Fashion Law da Faculdade de Direito da FGV-SP em parceria com o Pinheiro Neto Advogados]. No prelo 2015.

ASCENSÃO, José de Oliveira. As funções da marca e os descritores (metatags) na internet. **Revista da ABPI**, São Paulo, nº 61, p.44-52, nov./dez. 2002.

_____. **Concorrência desleal**. Lisboa: Almedina, 2002. 689p.

_____. Fundamento do direito autoral como direito exclusivo. In: **Direito autoral**. SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords.). (Série GVLaw: Propriedade Intelectual). São Paulo: Saraiva, p.19-57, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA TÊXTIL E DE CONFECÇÃO (ABIT), **Agenda de Prioridades Têxtil e Confecção – 2015/2018**. 35p. Disponível em: <http://www.abit.org.br/conteudo/links/publicacoes/agenda_site.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2015.

AZEVEDO, Rosa Oliveira Marins. **Ensino de Ciências e formação de professores**: diagnóstico, análise e proposta. Dissertação. (2008). Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia, da Universidade do Estado do Amazonas - UEA. Manaus: UEA, 2008. Disponível em: < http://www.pos.uea.edu.br/data/area/titulado/download/10-16.pdf>. Acesso em: 14 maio 2015.

BACKX, Hugo Borges. **Design no setor de moda: proteção, defesa e apropriação**. 2012, 11p. [Artigo apresentado na II Conferência Internacional de Integração do Design, Engenharia e Gestão para a inovação]. Florianópolis, 21-23 out. 2012. Disponível em: <https://docs.google.com/file/d/0B67qzHzhRv70S1Q2cWI4XzRNam8/edit?pli=1>. Acesso em: 21 set. 2014.

BARBOSA, Denis Borges. A concorrência desleal, e sua vertente parasitária. **Revista da ABPI**, nº 116, p.19-34, jan./fev. 2012.

_____. As bases constitucionais do sistema de proteção das criações industriais. In: **Criações industriais, segredos de negócios e concorrência desleal**. SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords.). São Paulo: Saraiva, p.1-97, 2007.

_____. A**postilamento no direito de marcas**. 2008. 18p. Disponível em: < http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/nota_apostilamento.pdf >. Acesso em: 14 set. 2014.

_____. **Atividade inventiva: objetividade do exame**. [2007?]. Disponível em: < http://www.denisbarbosa.addr.com/atividade.pdf> Acesso em: 09 set. 2014.

_____.**Da contrafação de marcas**. Out. 2013. 12p. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_contrafacao_marcas.pdf>. Acesso em: 08 jul. 2014.

_____. **Do estado da técnica relevante para apuração da atividade inventiva**. Dez. 2012, Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/tecnica_apuracao_atividade_inventiva.pdf> Acesso em: 08 set. 2014.

_____. Do requisito de originalidade nos desenhos industriais. **Revista da ABPI**, nº 106, p.3-28, maio/jun. 2010.

_____. **Do trade dress e suas relações com a significação secundária**. 2011. Disponível em: < http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade_dress.pdf>. Acesso em: 5 maio 2015.

_____. Marcas em movimento: proteção possível em direito brasileiro. **Revista Eletrônica do IBPI** nº 8, p.67-156, 2013. Disponível em: < http://ibpibrasil.org/ojs/index.php/Revel/article/view/68/66>. Acesso em: 13 mar. 2015.

_____. **O que *pode* ser objeto de registro**. 2012. Disponível em: < http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/o_que_pode_ser_objeto_registro.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2015.

_____. **Os requisitos da patente de invenção**. Universo Jurídico, Juiz de Fora, ano XI, 15 fev. 2007.
Disponível em:
< http://uj.novaprolink.com.br/doutrina/3069/os_requisitos_da_patente_de_invencao_>. Acesso em: 22 maio 2013.

_____. **Proteção das Marcas:** uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, 456p.

_____.**Transformação criativa**. [Apresentação em PowerPoint para a Academia de Propriedade Intelectual e Inovação (INPI) e Programas de Políticas Públicas do Instituto de Economia da UFRJ] 2013/2014[?]. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/palestras/transformacao_criativa.pdf.> Acesso em: 09 mar. 2015.

_____. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2ª ed., 2003, 1.268p.

BARDIN, Laurence; Tradução de: REGO, L. de. A.; PINHEIRO A. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2006.

BELLEY, Mariana. H&M cancela vinda para o Brasil. **Estadão**. Vida & Estilo Moda. 17 nov. 2014. Disponível em: <http://vida-estilo.estadao.com.br/noticias/moda,hem-cancela-vinda-para-o-brasil,1594036>. Acesso em 09 jun. 2015.

BELLONI, Luiza. **Google e Levis criam 'jeans inteligente' que interage com dispositivos e avisa quando você está engordando.** Biblioteca SENAI/SC Luzerna [sítio da internet], 8 jun. 2015. Disponível em: <http://bibliotecasenailuzerna.blogspot.com.br/2015/06/google-e-levis-criam-jeans-inteligente.html>. Acesso em: 09 jun. 2015.

BITTAR, Carlos Alberto. **Curso de direito autoral**. Rio de Janeiro: Forense, 1988.

BNDES cria programa para financiar design, moda e marcas. BNDES, 21 mar. 2013. Disponível em:
<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Sala_de_Imprensa/Noticias/2013/inovacao/20131023_design.html> Acesso em: 19 jul. 2014.

BODENHAUSEN, G. H. C. **Guido to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967**. Genebra: United International Bureau for the Protection of Intellectual Property (BIRPI), 1969. WIPO Reprinted 1991, 2004, 2007. 255p.

BONDACZUK, Pedro J. Descoberta e criação. **Planeta News**. 16 abr. 2012. Disponível em: <http://planetanews.com/news/2012/11677>. Acesso em: 05 set. 2014.

BRANDÃO, Maria Beatriz Afflalo. Design não é ornamento. Painel Patentes. XIII Seminário da Propriedade Industrial. **Revista da ABPI, Anais.** São Paulo: Associação Brasileira da Propriedade Industrial. Ano II, nº 8, p.66-67, 1993.

BRAGA, Rodrigo Bernardes. O segredo de negócio no direito brasileiro. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, nº 101, p.29-42, jul./ago. 2009.

BRAGA, Ronaldo. Ministério Público denuncia 6 pessoas acusadas de copiar o "design" de joias: promotoria aponta indícios de que houve prática do crime de direito autoral. **Jornal O Globo,** 2ª ed. Quinta-feira, 17 jun. 1999. Rio de Janeiro: Jornal O Globo, 1999.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 05 out.1988.

_____. Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Acordo TRIPS ou Acordo ADPIC. Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 31 dez. 1994.

_____. Decreto nº 5.244, de 14 de outubro de 2004. Dispõe sobre a composição e funcionamento do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 15 out. 2004.

_____. Decreto nº 75.699, de 06 de maio de 1975. Promulga a Convenção de Berna para a proteção das obras literárias e artísticas. **Diário Oficial da União,** Brasília, DF nº 86, seção 1, p. 5.553-5.560, de 9 maio 1975, com retificações no **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, nº 96, seção 1, p.6.195, 23 maio 1975.

_____. Decreto nº 75.572, de 08 de abril de 1975. Promulga a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial. Revisão de Estocolmo, 1967. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 10 abr. 1975.

_____. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 31 dez. 1940, retificado no Diário Oficial da União, Brasília, DF, 03 jan. 1941.

_____. Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 12 set. 1990 e retificado em 10 jan. 2007.

_____. Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 15 maio 1996.

_____. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 20 fev.1998.

_____, Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 3 dez. 2004 e retificado em 16 maio 2005.

_____. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Políticas e **Ações para a Cadeia Produtiva de Gemas e Joias** / Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. HENRIQUES, Hécliton Santini; SOARES, Marcelo Monteiro. (Coords.). Brasília: Brisa, 2005. 116 p. Disponível em: < http://www.sistemamodabrasil.com.br/documents/panorma_setorial_gemas_joias.pdf >. Acesso em: 28 set. 2014.

_____. Congresso. Senado Federal. PLS - PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 16 de 2007. Autor: Senador Marcelo Crivella. **Senado Federal**, 7 fev. 2007. Projeto, Tramitação e Pareceres disponíveis em: < http://www.senado.gov.br/atividade/Materia/detalhes.asp?p_cod_mate=80250>. Acesso em: 06 abr. 2015.

BORTMAN, Roberto. O novo direito da moda no Brasil. Administradores.com [sítio da internet]. 13 ago. 2010. Disponível em: <http://www.administradores.com.br/artigos/economia-e-financas/o-novo-direito-da-moda-no-brasil/47261/>. Acesso em: 21 abr. 2015.

BRUZZI, Taty. **Couro de abacaxi é a nova descoberta entre os tecidos sustentáveis**. NaTelinha [sítio da internet] 06 maio 2015. Disponível em: < http://natelinha.ne10.uol.com.br/mulher/2015/05/06/couro-de-abacaxi-e-a-nova-descoberta-entre-os-tecidos-sustentaveis-88585.php>. Acesso em: 16 maio 2015.

BUFREM, Julia. **Cópias e o inconsciente coletivo na moda**: fashion law. São Sebastião Cultura e Propriedade Intelectual [sítio da internet]. 06 dez 2011. Disponível em: <http://ssebastiao.com.br/2011/12/06/copias-e-o-inconsciente-coletivo-na-moda-fashion-law/>. Acesso em: 04 mar. 2015.

CABRAL, Filipe Fonteles. Diluição de marca: uma teoria defensiva ou ofensiva ? **Revista da ABPI**, São Paulo, nº 58, p.24-29, mai./jun. 2002.

CAMARGO, Carina. **Abit divulga balanço do setor têxtil e de confecção de 2014**. Moda Works [sítio da internet]. 16 fev. 2015. Disponível em: <http://www.modaworks.com.br/site/abit-divulga-balanco-do-setor-textil-e-de-confeccao-de-2014/2015/02/16/.>. Acesso em: 19 mar. 2015.

CARDOSO, Oscar Valente. A competência da Justiça Federal na tutela dos direitos da propriedade intelectual. **Revista CEJ**, Brasília, Ano XII, n. 43, p.51-56, out./dez. 2008. Disponível em: <http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/1073/1215>. Acesso em: 17 nov. 2014.

CARVALHO, Sérgio Medeiros Paulino de; ÁVILA, Jorge et al. **Propriedade do desenho industrial na dinâmica da inovação nas MPMEs brasileiras**: situação atual e perspectivas. [versão on-line]. São Paulo: Ciência e Cultura, v. 59 nº 4, 2007. Disponível em: < http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?pid=S0009-67252007000400018&script=sci_arttext>. Acesso em: 15 maio 2015.

CASTELLO, Rodrigo. Analogia em Direito Penal. **Jus Brasil**, 2013. Disponível em: <http://rodrigocastello.jusbrasil.com.br/artigos/121936756/analogia-em-direito-penal>. Acesso em: 26 jan. 2015.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial.** v. 2, 2ª ed. Revista e atualizada por VERDE, Luiz Gonzaga do Rio; COSTA NETO, João Casimiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.

_____. **Tratado da propriedade industrial.** v. I, Parte I. Da propriedade industrial e do objeto dos direitos. Atualizado por SILVEIRA, Newton; BARBOSA, Denis Borges. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 371p.

CEQUEIRA, Sofia. Chanel made in China. **Revista Veja Rio**. São Paulo: Abril, 08 ago. 2012.

CONTE, Adriana Job Ferreira. **Conceito de moda e corpo por quem faz moda**: corpo e identidade em perspectiva. 148f. Dissertação. (2011). Programa de Mestrado em Letras, Cultura e Regionalidade da Universidade de Caxias do Sul. Caxias do Sul: UCS, 2011.

CORRÊA, José Antônio B. L. Faria. Algumas Reflexões sobre a Teoria da Distância e a Teoria da Diluição. **Revista da ABPI,** Rio de Janeiro, nº 100, p.14-17, mai./jun. 2009.

_____. Considerações sobre o tratamento do segredo de negócio: os efeitos da nova Lei de Propriedade Industrial. **Revista da ABPI,** São Paulo, nº 27, p.31-38, mar./abr.1997.

_____. O Tratamento das marcas de alto renome e das marcas notoriamente conhecidas na Lei 9.279/1996. **Revista da ABPI,** São Paulo, nº 28, p.33-39, mai./jun.1997.

_____. Sinais não-registráveis. In**: Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa**. SANTOS, Manoel J.Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords.). (Série GVLaw). São Paulo: Saraiva, p.209-266, 2007.

COPETTI, Michele. **Afinidade entre marcas**: uma questão de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, 272p.

COSTA, Joan. **A imagem da marca**: um fenômeno social. São Paulo: Rosari, 2008. 166p.

CUNHA, Frederico Carlos da. **A proteção legal do design**: propriedade industrial. v.1, 2ª ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2003. 160p.

_____. **A proteção legal do design**: marketing e web design. v. 2. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002. 238p.

D'ALMEIDA, Tarcísio. **Moda em diálogos**: entrevistas com pensadores. Rio de Janeiro: Memória Visual, 2012. 139p.

DANNEMANN, Gert Egon. **A repressão à concorrência desleal conforme a lei de propriedade industrial do Brasil** (LPI). Rio de Janeiro, abril de 2010. Disponível em: <http://www.ids.org.br/idsnew/manager.aspx?id_menu=8&id_layout=14&id_pagina=3&Id_Notcia=556&data=26/04/10>. Acesso em: 25 jul. 2011.

DEARO, Guilherme. Marca copia roupa, rouba os créditos e depois paga mico. **Exame.com**, 20 maio 2015. Disponível em: < http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/marca-copia-roupa-rouba-os-creditos-e-depois-paga-mico>. Acesso em: 21 maio 2015.

DEBATE durante evento aponta falta de doutrina jurídica na área da moda. Notícia FGV Direito SP - Escola de Direito de São Paulo. 28 maio 2013. Disponível em: < http://direitosp.fgv.br/noticia/debate-durante-evento-aponta-falta-de-doutrina-juridica-area-moda>. Acesso em: 25 maio 2015.

DESEMPENHO das exportações de joias do Estado do Rio. Nota Técnica Sistema FIRJAN. Ano II – nº 02, abr. 2014. Disponível em: <http://www.firjan.org.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=2C908CEC4542742801454BCA3EA809C5.>. Acesso em: 19 mar. 2015.BACKX, Hugo Borges. **Design e propriedade intelectual**: vínculos e interações. 2013. 281f. Tese (Doutorado em Design) – Departamento de Artes e Design da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2013.

DIAS, Tatiana de Mello. **É tudo free**: as obras que viraram domínio público em 2015. Brasil Post [sítio da internet]. 02 jan. 2015. Disponível em: <http://www.brasilpost.com.br/2015/01/02/obras-dominio-publico-2015_n_6406778.html>. Acesso em: 15 maio 2015.

DI BLASI, Gabriel. **A propriedade industrial**: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Rio de Janeiro: Forense, 2002. 332p.

_____. **A propriedade industrial**: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia. Rio de Janeiro: Forense, 2010. 534p.

DICIO: dicionário online de português. 7Graus. 2009. Disponível em: <http://www.dicio.com.br/>. Acesso em: 05 set. 2014.

DINIZ, Davi Monteiro. **Propriedade industrial e segredo em comércio**. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, 185p.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. Marcas e expressões de Propaganda. Rio de Janeiro: Forense, 1984. 503p.

EBOLI, João Carlos de Camargo. **Direitos intelectuais**: noções gerais. Palestra proferida durante o Seminário sobre Propriedade Intelectual e Direito de Imagem, Promovido pela CODEPIN (Comissão Estadual de Defesa da Propriedade Intelectual) e pelo Arquivo da Cidade do Rio de Janeiro. 19 ago. 2005. Disponível em: < https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#> Acesso em: 16 mar. 2015.

FÁBRICA de calçados indeniza Grendene por copiar modelo de sandália. Assessoria de Comunicação Institucional (Ascom) do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) - Unidade Raja. 27 jun. 2014. Disponível em: <http://www.tjmg.jus.br/portal/imprensa/noticias/fabrica-de-calcados-indeniza-grendene-por-copiar-modelo-de-sandalia.htm#.VMhwLP54pcQ>. Acesso em: 27 jan. 2015.

FEDERAÇÃO DE INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ (FIEP) [sítio da internet] **Cadeias Produtivas**. [s/d] Disponível em <http://www.fiepr.org.br/para-sindicatos/desenvolvimento/cadeias-produtivas-1-20753-170273.shtml>. Acesso em: 28 set. 2014.

FEDERMAN, Sonia Regina. **Patentes**: como redigir, depositar e conseguir. Belo Horizonte: FUNDAC, 2011. 182p.

FERNANDES, Lucia Regina. Indicação Geográfica. [Apresentação em PowerPoint]. Aula sobre Indicações Geográficas do Curso de Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação da Academia do INPI. Jul. 2013. Disponível em: <unesp.br/nit/mostra_arq_multi.php?arquivo=4704> Acesso em: 15. abr. 2015.

FIRJAN. Rio é responsável por 81% das exportações no segmento de joias em ouro no país. **Export News** [sítio da internet] 04 set. 2014. Disponível em: <http://www.exportnews.com.br/2014/09/rio-e-responsavel-por-81-das-exportacoes-no-segmento-de-joias-em-ouro-no-pais/>. Acesso em: 19 mar. 2015.

FITZPATRICK, Cella, Harper & Scinto**. A successful parody: Louis Vuitton Malletier v Haute Diggity Dog**. 22 abr. 2008. Disponível em: < http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b3cbf87f-5dbc-4653-801f-005c6a8d805f>. Acesso em: 28 abr. 2015.

FOGG, Marnie. **Tudo sobre moda**. Tradução: CHAVES, Débora et. al. Rio de Janeiro: Sextante, 2013. 576p.

FOREVER 21 abre mais três lojas em São Paulo neste sábado. Vem ver!. Glamurama. 17 dez. 2014. Disponível em: < http://glamurama.uol.com.br/forever-21-abre-mais-tres-lojas-em-sao-paulo-neste-sabado-vem-ver/>. Acesso em: 19 mar. 2015.

FRAGOSO, João Henrique da Rocha. **Direito autoral**: da antiguidade à internet. São Paulo: Quartier Latin, 2009. 406p.

FREEMAN, C; SOETE, L. **A economia da inovação industrial**, Campinas: UNICAMP, 2008. 813p.

FURI-PERRY, Ursula.**The little book of fashion law**. Chicago: ABA Publishing, American Bar Association, 2013. 195p.

GAIARSA, Lucas Martins. Registro de desenhos industriais: esse desconhecido. **Boletim da ASPI** nº 41, p.12-16 jul. 2013 / fev. 2014. São Paulo: Associação Paulista da Propriedade Intelectual, 2014.

GONÇALVES, Luís M. Couto. **Manual de Direito Industrial**: propriedade industrial e concorrência desleal. 3. ed. ver. e aum. Coimbra: Almedina, 2012. 415p.

GONÇALVES, Marcos Fabrício Welge. **Propriedade Industrial e a proteção dos nomes geográficos**: indicações geográficas, indicações de procedência e denominações de origem. Curitiba: Juruá, 2008. 345p.

GOYANES, Marcelo. **Registro de joias**. Portal Joia Br. [sítio da internet]: [2000] Disponível em: <http://www.joiabr.com.br/artigos/mgoyanes01.html>. Acesso em: 08 fev. 2013.

GUSMÃO, Jose Roberto d'Affonseca. Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame dos pedidos de registro de marcas no Brasil. Parecer. Rio de Janeiro: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), 1993.

GRAFFITI artists sue Roberto Cavalli for using mural. **World Intellectual Property Review (WIPR).** 27 ago. 2014. Disponível em: http://www.worldipreview.com/news/graffiti-artists-sue-roberto-cavalli-for-using-mural-7083. Acesso em: 03 set. 2014.

HOLANDA, Aurélio Buarque de. **Dicionário Eletrônico 100 anos.** 5ª ed. Curitiba: Positivo Informática, 2010.

HOUAISS, Antônio. **Dicionário Eletrônico**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009.

IEMI lança Relatório Setorial da Indústria de Calçados no Brasil. Sortimentos.com - Espaço Empresarial. [2014]. Disponível em: <http://mais.sortimentos.com/iemi-relatorio-setorial-industria-calcados-brasil-2014/>. Acesso em: 23 jul. 2014.

INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS (IDS). **Comentários à lei da propriedade industrial**. 3ª ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2013. 584p.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (Brasil). **Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente.** Dezembro de 2002 [em processo de revisão pelo INPI]. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/images/stories/Diretrizes_doc_20_de_dez_verso_final_26_dez.pdf.>. Acesso em: 27 maio 2013.

_____(Brasil). **Manual de marcas do INPI.** Instituído pela Resolução INPI/PR nº 142/2014. Disponível em: < http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/guia_basico_de_marcas>. Acesso em: 14 mar. 2015.

_____(Brasil). **Manual do usuário. Módulo de Desenho Industrial do peticionamento eletrônico do INPI**. Setembro de 2015. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/desenho>. Acesso em: 01 set. 2015.

IVERSON, Lisa A. Under TDRA, famous Victoria's Secret mark is tarnished by Victor's Little Secret. **INTA Bulletin**, July 15, 2010 v.65, n.13 . Disponível em: < http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/UnderTDRA,FamousVICTORIA%E2%80%99SSECRETMarkIsTarnishedbyVICTOR%E2%80%99SLITTLESECRET.aspx>. Acesso em: 25 abr. 2015.

JABUR, Wilson Pinheiro. Interface entre propriedade industrial e direito de autor. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; _____ (Coords.) **Direito autoral** (Série GVLaw: Propriedade Intelectual). São Paulo: Saraiva, p.213-245, 2014.

KEARNEY, A.T. Consumer Products & Retail. **Full Steam Ahead for Global Retailers**. 2014. Disponível em: <http://www.atkearney.com/consumer-products-retail/global-retail-development-index>. Acesso em: 19 jul. 2014.

KEYMEULEN, Eveline Van. Copyrighting couture or counterfeit chic? Protecting fashion design: a comparative EU–US perspective. **Journal of Intellectual Property Law & Pratice**. v.7. nº 10, 2012. Disponível em <http://jiplp.oxfordjournals.org>. Acesso em: 22 jun. 2014.

KOTLER, Philip. **Administração de marketing**: a edição do novo milênio. São Paulo: Prentice Hall, 2005. 764p.

LABRUNIE, Jaques. Requisitos básicos para a proteção das criações industriais. In: **Criações industriais, segredos de negócios e concorrência desleal**. SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords.). (Série GVLaw). São Paulo: Saraiva, p.99-129, 2007.

_____, Jaques. **Direito de patentes**: condições legais de obtenção e nulidades. Barueri, SP: Manole, 2006, 185p.

_____; COLOMBO, Manuela Correia Botelho. Proteção e importância dos desenhos industriais. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, nº 102, p.54-67, set./out. 2009.

LEE, Helen. **Marc Jacobs takes inspiration from Swedish villagers**. Sassybella.com [sítio da internet]. 20 fev. 2008. Disponível em: <http://www.sassybella.com/2008/02/marc-jacobs-takes-inspiration-from-swedish-villagers/>. Acesso em: 15 abr. 2015.

LEITE, Eduardo Lycurgo. **Plágio e outros estudos em direito de autor**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 252p.

LEMOS, Ronaldo; SOUZA, Carlos Affonso Pereira de; BRANCO, Sérgio et al. **Direitos Autorais em Reforma.** Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2011. 112p. Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/8789/CTS%20-%20Direitos%20Autorais%20em%20Reforma.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 15 abr. 2015.

LIPOVETSKY, Gilles. Entrevista concedida a D'ALMEIDA, Tarcísio in **Moda em diálogos**: entrevistas com pensadores. Rio de Janeiro: Memória Visual, 2012. 139p.

_____. **O Império do efêmero**: a moda e seu destino nas sociedades modernas. São Paulo: Companhia de Bolso, 2014. 347p.

LONTRA, Thiago; CRUZ, Cintia. Moda vai gerar mais de 27 mil vagas por ano até 2025. **Jornal Extra** (online), 11/06/2014. Disponível em: < http://extra.globo.com/noticias/educacao/profissoes-do-futuro/moda-vai-gerar-mais-de-27-mil-vagas-por-ano-ate-2025-12796553.html>. Acesso em: 23 jul. 2014.

LUDWIG, Denise Gomes D'Oliveira. **Uma pintura e suas diversas releituras**: A pintura "Almoço na Relva" de Édouard Manet. De Arte em Arte [blog da internet]: 23 fev. 2014. Disponível em: <http://deniseludwig.blogspot.com.br/2014/02/pinturas-de-piqueniques-em-parques-e.html>. Acesso em: 25 jul. 2014.

MANZUETO, Cristiane Santos. **Requisitos objetivos para apuração da distintividade nos conflitos judiciais envolvendo o *trade dress* de produto**.104f. Dissertação. (2011). Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual Inovação e Desenvolvimento da Academia do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Rio de Janeiro: INPI, 2011.

MARCIAL, Fernanda Magalhães. Os direitos autorais, sua proteção, a liberalidade na internet e o combate à pirataria. Conteúdo Jurídico [portal da internet]. 10 abr. 2010. Disponível em: <http://conteudojuridico.com.br/artigo,os-direitos-autorais-sua-protecao-a-liberalidade-na-internet-e-o-combate-a-pirataria,26549.html>. Acesso em: 19 abr. 2015.

MARTINS, Juliana Nogueira Galvão. Tipicidade: conceito e classificação. **Conteúdo Jurídico,** 13 dez. 2008. Disponível em: < http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,tipicidade-conceito-e-classificacao,22427.html > Acesso em: 18 jan. 2015.

MATHESON, Julia Anne; COOK, Whitney Devin. **Is Your Store Design Unique? Trademark It.** 17 jul. 2013. Disponível em: <http://www.finnegan.com/resources/articles/articlesdetail.aspx?news=cec05725-e298-4d22-8025-521e46e99ea0>. Acesso em: 07.05.2015.

MECÂNICA e Termodinâmica da Fratura: estudo dos fenômenos de resistência dos sólidos sujeitos a trincas. Capítulo I- Propriedades mecânicas dos materiais, jan. 2011. Disponível em: <http://mecanicadafratura.wordpress.com/capitulo-i-propriedades-mecanicas-dos-materiais/>. Acesso em: 11 set. 2014.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR (MDIC). Balança comercial brasileira: dados consolidados 2014. [Apresentação em PowerPoint/PDF] 49p. 2015. Disponível em: <http://www.mdic.gov.br//arquivos/dwnl_1423144482.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2015.

MILROT, Margarida Rodrigues. A teoria da diluição aplicada na defesa de marcas famosas. **Revista da ABPI.** Rio de Janeiro, nº 103, p.15-24, nov./dez. 2009.

MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do *trade dress* no Brasil: a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção. Concurso Cultural ASPI - **Revista Eletrônica do IBPI** – Especial n. 9, p.86-101, 2014. Disponível em: < http://ibpibrasil.org/ojs/index.php/Revel/article/view/81/77>. Acesso em: 13 mar. 2015.

MORAES, Viviane Nogueira de. **O autor no design de joias**: uma aproximação com o direito. 147f. Dissertação. (2012). Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade Anhembi Morumbi. São Paulo: Universidade Anhembi Morumbi, 2012. Disponível em: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2e_WINCB9JIJ:www.anhembi.br/ppgdesign/pdfs/30-viviane_moraes.pdf+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em: 31 ago. 2014.

MOREIRA, Natali Francine Cinelli. Da dupla proteção da marca pela propriedade industrial e pelo direito de autor. **Revista da ABPI.** Rio de Janeiro, nº 107, p.54-67, jul./ago. 2010.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. Cumulação de regimes protetivos para as criações técnicas. In: **Criações industriais, segredos de negócios e concorrência desleal**. SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords.). (Série GVLaw). São Paulo: Saraiva, p.297-334, 2007.

_____. **Direito de marcas**: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. 317p.

_____. **Marcas tridimensionais**: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos de propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva, 2009. 310p.

MONNEYRON, Frédéric. **A moda e seus desafios**: 50 questões fundamentais. Tradução de MOREL, Constância. São Paulo: Senac S.P., 2007. 167p.

MYRRHA, Vânia. **O que é releitura?** Cores e Matizes [sítio da internet]: 16 jul. 2009. Disponível em: < https://coresematizes.wordpress.com/about/>. Acesso em: 17.05.2015.

NAVALON, Eloize. **Design de moda**: interconexão metodológica. 102f. Dissertação. (2008). Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu em Design - Mestrado da Universidade Anhembi Morumbi. São Paulo:Universidade Anhembi Morumbi, 2008. Disponível em: < http://www.anhembi.br/ppgdesign/pdfs/eloize.pdf>. Acesso em: 17.05.2015.

NEOTTE, Linda. **Fios inteligentes: o que são? Pra que servem? E qual sua importância?** Blog Fashionatto. 04 jul. 2013. Disponível em: <http:// http://fashionatto.literatortura.com/2013/07/04/fios-inteligentes-o-que-sao-pra-que-servem-e-qual-sua-importancia/>. Acesso em: 20 mar. 2015.

NEUMAYR, Rafael. **Aproveitamento parasitário dos elementos de identificação da empresa**: deslealdade entre não concorrentes. 164f. Dissertação. (2010). Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Direito Empresarial, da Faculdade de Direito Milton Campos. Nova Lima: FDMC, 2010. Disponível em: <http://www.mcampos.br/posgraduacao/mestrado/dissertacoes/rafaelneumayraprove

itamentoparasit%C3%A1riodoselementosdeidentificacaodaempresa.pdf>. Acesso em: 21 jul. 2011.

NOGUEIRA, Rubem. Traços da presença de Ruy Barbosa no direito. [Conferência pronunciada na Reitoria da Universidade Federal da Bahia, a 9 de novembro de 1966.] **Revista de Informação Legislativa.** Brasília: Senado Federal, Diretoria de Informação Legislativa. Ano III, nº 12, p.59-70, out./dez. 1966. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496747/RIL012.pdf?sequence=1>. Acesso em: 09 mar. 2015.

NOVO programa financia design em 13 cadeias produtivas. Mercado ao seu alcance – **Boletim SEBRAE**, 21 fev. 2014. Disponível em: <http://www.sebraemercados.com.br/novo-programa-financia-design-em-13-cadeias-produtivas/>. Acesso em: 23 jul. 2014.

OLIVEIRA, Maurício Lopes de. Marca: objeto do desejo. **Revista da ABPI,** São Paulo, nº 24, p.27-30, set./out.1996.

OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório de. **Manual de direito das marcas**: aquisição da propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra fraude e a concorrência desleal. São Paulo: Pillares, 2007. 208p.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). **Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual**. [Assinada originalmente em 14 de julho de 1967 e alterada em 28 de setembro de 1979. Data de adesão pelo Brasil: 20 de dezembro de 1974.] Disponível em: < http://www.wipo.int/treaties/en/convention/>. Acesso em: 18 jan. 2015.

_____. **A Stitch in time: smart use of intellectual property by textile companies.** Geneva: World Intellectual Property Organization (WIPO), 2005. Disponível em: <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/sme/794/wipo_pub_794.pdf>. Acesso em: 17 abr. 2015.

_____. **Intellectual Property Handbook**. Chapter 2. Fields of Intellectual Property Protection. [sítio da internet] s/d. 146p. Disponível em: < http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch2.pdf>. Acesso em: 15 set. 2013.

_____. **Tratado de Direitos Autorais**. Disponível em http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/ip/wct/pdf/trtdocs_wo033.pdf. Acesso em: 17 jan. 2015.

OS PRODUTOS falsificados mais encontrados no período do Natal. KPMG – Publicações [sítio da internet]. São Paulo: KPMG, 13 já. 2014. Disponível em: < http://www.kpmg.com/br/pt/estudos_analises/artigosepublicacoes/paginas/release-os-produtos-falsificados-mais-encontrados-no-periodo-do-natal.aspx>. Acesso em: 15 maio 2015.

PALOMINO, Erika. **A moda**. 4ª ed. São Paulo: Publifolha, 2013 (Folha Explica). 98p.

PARANAGUÁ, Pedro. Patentes. **Cadernos colaborativos FGV Direito**. [material didático disponível no sítio da FGV] Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas. 27 jul. 2007. Disponível em: <http://academico.direito-rio.fgv.br/wiki/Patentes>. Acesso em: 05 set. 2014.

PATEL, Anjli. **Did Moschino dilute McDonald's trademark ?** Business of Fashion [sítio da internet]. Londres, 3 mar. 2014. Disponível em: <http://www.businessoffashion.com/2014/03/moschino-dilute-mcdonalds-trademark.html>. Acesso em: 02 set. 2014.

PASSOS, Edilenice. **Tesauros jurídicos.** Infolegis – Pesquisa Jurídica no Brasil. [sítio da internet] 08 maio 2009. Disponível em: <http://www.infolegis.com.br/lista-tesauros.htm> [vários acessos].

PAUPÉRIO, A.M. **Introdução à ciência do direito**. Rio de Janeiro: Forense, 1981. 338p.

PELAEZ, Victor; SZMRECSÁNYI, Tamás (orgs). **Economia da inovação tecnológica**. São Paulo: HUCITEC, 2006.

PEREZ, Clotilde. **Signos da marca**: expressividade e sensorialidade. São Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2004. 174p.

PEZZOLO, Dinah Bueno. **Moda e Arte**: releitura no processo de criação. São Paulo: Senac, 2013. 208p.

PHILIPP, Fernando Eid. **Patente de invenção**: extensão da proteção e hipóteses de violação. São Paulo: Juarez de Oliveira. 2006. 182p.

PIMPERL, Judy Hanks. **How is the Pantone "color of the year" chosen?** Blog Sharing my World. 04 jan. 2015. Disponível em: <http://judypimperl.blogspot.com.br/2015/01/how-is-pantone-color-of-year-chosen.html>. Acesso em: 20 mar. 2015.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. **Tratado de direito privado**, tomo XVI. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977. 519p.

_____. **Tratado de direito privado**, tomo XVII. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. 485p.

PORTILHO, Deborah. Generificação ou degenerescência da marca ? **Revista UPpharma** nº 124, ano 33, p.54-55, mar./abr. 2011.

PORTO, Patricia Carvalho da Rocha. **Quando a propriedade industrial representa a qualidade**: marcas coletivas, marcas de certificação e denominações de origem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. 203p.

RAINHO, Maria do Carmo Teixeira. Alicerces teóricos da Moda. In: PERLINGEIRO, Camila (Org.) **46 livros de moda que você não pode deixar de ler**. Rio de Janeiro: Memória Virtual, p.85-88, 2007.

_____. Barthes e Bourdieu: os maîtres à penser e a moda. **Acervo**, Rio de Janeiro, v. 23, nº 1, p.147-164, jan./jun. 2010.

RAUSTIALA, Kal; SPRIGMAN, Christopher. **The knockoff economy**: how imitation sparks innovation. New York: Oxford University Press, 2012, 272p.

RODRIGUES, Maria Alice Castro e MENEZES, José Carlos Soares. **A proteção legal à Indicação Geográfica no Brasil**. Revista da ABPI. Rio de Janeiro, nº 48, p.3-20, set./out. 2000.

ROUPAS inspiradas nas artes plásticas: moda/arte. Bibliobelas [o blog da Biblioteca "Professor Marcello de Vasconcellos Coellho" da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)]. Belo Horizonte: UFMG, 12 jul. 2011. Disponível em: < https://bibliobelas.wordpress.com/2011/07/12/35-roupas-inspiradas-nas-artes-plasticas-modaarte/>. Acesso em: 21 mar. 2015.

SANT'ANNA, Mara Rúbia. **Teoria de moda**: sociedade, imagem e consumo. 2ª ed. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2009. 106p.

SANTOS, Manoel J. Pereira dos. A questão da autoria e da originalidade em direito de autor. In: _____; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords.) **Direito autoral** (Série GVLaw: Propriedade Intelectual). São Paulo: Saraiva, p.103-151, 2014.

_____. Princípios constitucionais e propriedade intelectual: o regime constitucional do direito autoral. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga; WACHOWICZ, Marcos (Coords.). **Direito da Propriedade Intelectual**. Curitiba: Juruá, 2006.

SCHECHTER, Frank I. The rational basis of trademark protection. **Harvard Law Review**. Boston, v. 40 nº 6, p.813-31, 1927.

SCHMIDT, Lélio Denicoli. **A distintividade das marcas**. São Paulo: Saraiva, 2013. 318p.

_____. Contrafação de marca e concorrência desleal: distinções e semelhanças. **Revista da ABPI.** Rio de Janeiro, nº 128, p.44-50, jan./fev. 2014.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico.** 23 ed. . revista e atualizada. São Paulo: Cortez, 2007. 304p

SHIRWAIKAR, Pranjal. Fashion copying and design of the law. **Journal of Intellectual Property Rights**, v. 14, nº 2, p.113 -21, mar. 2009.

SILVA, Alberto Luís Camelier da. **Concorrência desleal: atos de confusão**. São Paulo: Saraiva, 2013. 215p.

_____. Concorrência desleal: atos de confusão. **Jornal Carta Forense**, 04 fev. 2014. Disponível em: < http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/concorrencia-desleal-atos-de-confusao/12982>. Acesso em: 09 mar. 2015.

SILVEIRA, Newton. **Direito de autor no design**. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 338p.

SISTEMA Moda Brasil reunido em Brasília: Representantes das entidades e governo federal participaram do encontro. Unidade de Comunicação Abicalçados. 21 mar. 2013. Disponível em: <http://www.abicalcados.com.br/site/noticias_detalhes.php?id=11> Acesso em: 30 ago. 2014.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Concorrência desleal vs. *trade dress* ou conjunto-imagem**. São Paulo: In House (Ed. do autor), 2004, 368p.

STRUNCK, Gilberto Luiz Teixeira Leite. **Como criar identidades visuais para marcas de sucesso**: um guia sobre o marketing das marcas e como representar graficamente seus valores. Rio de Janeiro: Rio Books, 2001. 160p.

SVENDSEN, Lars. **Moda**: uma filosofia. Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. 221p.

TRIGO, Thiago. Propriedades Mecânicas. **InfoEscola**. Disponível em: <http://www.infoescola.com/fisica/propriedades-mecanicas/>. Acesso em: 11 set. 2014.

TEXBRASIL. Programa de internacionalização da indústria da moda brasileira. Sobre o Setor. 2013. Disponível em: <http://www.texbrasil.com.br/texbrasil/SobreSetor.aspx?tipo=15&pag=1&nav=0&tela=SobreSetor.>. Acesso em: 23 jul. 2014.

VERGARA, Sylvia Constant. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração.** 7º ed., São Paulo: Atlas, 2006.

VIDE, Carlos Rogel; DRUMMOND, Victor. Manual de Direito Autoral. 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, 234p.

WESTIN, Roberta. Design de moda: a legislação de direitos autorais brasileira está adequada à realidade desta indústria ?. **Boletim da ASPI** nº 40, São Paulo, p.28-36, abr./jun. 2013.

WRITING on the wall for Roberto Cavalli ? US court dismisses graffiti motion. **World Intellectual Property Review**. London: WIPR, 16 fev. 2015. Disponível em: < http://www.worldipreview.com/news/writing-on-the-wall-for-roberto-cavalli-us-court-dismisses-graffiti-motion-7955>. Acesso em: 13 maio 2015.

WURM, Sabrina. A guerra das estampas: briga por autoria de padronagens vai parar na justiça. Revista Veja Rio. São Paulo: Abril, 29 out. 2008.

ZAKROCKA, Anna. Poland: BOSS Trademark for Cheap Cigarettes Deemed Detrimental to Reputation of BOSS Brand. **International Trademark Association (INTA) Bulleitn**, Vol. 63, No. 15, p.11.