

Trade Dress: conflitos de Identidades Visuais de Embalagens e a Natureza das Perícias Técnicas

por **Deborah Portilho**,
Coordenadora dos Cursos de Extensão em Direito da Moda (Fashion Law) do
Centro de Estudos e Pesquisas no Ensino do Direito da UERJ

Havia um tempo em que todas as avaliações de conflitos de embalagens/ trade dress eram feitas pelos próprios julgadores, levando em conta apenas a percepção pessoal de cada um. Contudo, com o passar dos anos, nossos magistrados foram constatando que vários desses conflitos realmente demandavam uma perícia técnica, não exatamente para verificar se as embalagens eram semelhantes, mas se, sob a ótica do mercado, tal semelhança poderia gerar confusão para o consumidor e, assim, vir a configurar uma atitude anticompetitiva e desleal. Ao que tudo indica, esse entendimento deve se consolidar, já que pelo menos em três ocasiões¹ os Ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceram a imprescindibilidade de perícia técnica em disputas envolvendo trade dress e, em dois desses casos, enfatizaram a necessidade de que haja uma “*análise técnica de propaganda e marketing*”. Em outras palavras, nos conflitos de trade dress, deve haver perícia técnica, a qual deve ser conduzida, preferencialmente, por um profissional da área de Comunicação e Marketing [e não da área de Propriedade Intelectual]. Mas será que essa é a direção a ser seguida em todos os conflitos de trade dress?

Antes de comentarmos esse direcionamento do STJ, é fundamental fazermos algumas observações e esclarecimentos sobre i) as formas como a expressão “trade dress” é empregada; ii) o que pode ser considerado trade dress; iii) a tradução dessa expressão para o português; e, por fim, iv) seu conceito.

Com relação às formas de uso, é comum utilizarmos a expressão trade dress tanto para identificar o objeto a ser protegido (ex.: “o trade dress da embalagem do produto”), como também para especificar o tipo de proteção pretendida (proteção *por* trade dress).

Como objeto da proteção, o trade dress pode ser constituído por um conjunto de características ou por uma característica isolada, desde que ela seja suficientemente distintiva para identificar o produto e, justamente por isso, mereça ser protegida contra cópias e imitações. Na prática, qualquer característica – seja ela uma única cor ou um esquema de cores, o design, a forma, a textura, o grafismo, o aroma ou ainda um conjunto formado por essas ou outras características que individualizem a aparência física de um produto ou serviço – pode ser protegida como trade dress.

¹ Resp. Nº 1.353.451/MG, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma do STJ, por unanimidade, Brasília, 19 de setembro de 2017 (data do julgamento)

Resp. Nº 1.591.294/PR, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma do STJ, por unanimidade, Brasília, 06 de março de 2018 (data do julgamento).

Resp. 1.778.910/SP, Quarta Turma do STJ, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, por unanimidade. Brasília (DF), 06 de dezembro de 2018 (data do Julgamento).

No que diz respeito a sua tradução, apesar de não existir uma tradução oficial para a expressão “trade dress” – originária da doutrina e legislação norte-americanas –, os termos “vestimenta”² do produto/serviço e “conjunto-imagem”³ têm sido largamente utilizados no Brasil para identificar esse instituto. De nossa parte, em artigo publicado em 2008⁴, explicamos a preferência pelo uso da expressão “identidade visual” – que é originária da área de Design e que ainda não era utilizada na esfera do Direito –, mas que era, e ainda é, mais facilmente compreendida por todos. Algum tempo depois, por conta do crescente uso de marcas olfativas e sonoras no mercado, percebemos a necessidade de acrescentar o termo “sensorial” a essa expressão, passando, então, a denominá-la “identidade visual e/ou sensorial”⁵.

Contudo, mesmo assim, resumir o conceito de trade dress a essas expressões seria reduzi-lo ou limitá-lo à questão estética e/ou sensorial. Na realidade, o instituto do trade dress é um conceito bem mais complexo, que parte da identidade visual e/ou sensorial, mas que é condicionado a determinados requisitos para que possa ser reconhecido pelo Judiciário. Ou seja, ele não é apenas “arte pela arte”.

Nesse sentido, para fazer jus à proteção por trade dress, primeiramente, é necessário que a identidade visual seja: i) bastante distintiva; ii) não seja funcional (*i.e.*, a característica distintiva em questão deve ser puramente ornamental); e que iii) seu uso por terceiros seja passível de gerar confusão para os consumidores. Assim, quando a identidade visual/sensorial atende a esses três requisitos, ela pode ser protegida contra cópias e imitações, por meio da repressão à concorrência desleal, independentemente da existência de qualquer registro prévio. Em outras palavras, para que o trade dress (= identidade visual/sensorial) possa merecer a proteção do instituto de mesmo nome (proteção *por* trade dress), é necessário que ele atenda aos requisitos citados.

Mas não é só. Além desses três requisitos, existe uma condição *sine qua non* para que a proteção seja conferida. Com efeito, para que o Judiciário possa reconhecer a existência de concorrência desleal por infração de trade dress, as características distintivas do produto/ serviço supostamente imitadas não podem estar diluídas e, conseqüentemente, ter se tornado de uso comum naquele segmento em particular. E é justamente por isso que se faz necessária uma análise técnica comparativa das embalagens dos produtos em lide vis-à-vis as embalagens dos demais concorrentes no mercado.

² “Vestimenta”: tradução da expressão “trade dress” adotada pelo Prof. Dr. José Carlos Tinoco Soares em 1993.

³ “Conjunto-imagem”: expressão cunhada pelo Prof. Dr. Tinoco Soares em 1994.

⁴ “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, p.44-45, sob o título “A Identidade Visual sob a Proteção da Propriedade Intelectual”. Disponível em: <<http://dpm.srv.br/revistas/public/media/revistas/106.pdf>>.

⁵ PORTILHO Marques de Souza, Deborah. **A propriedade intelectual na indústria da moda**: formas de proteção e modalidades de infração. Dissertação. (2015). Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Rio de Janeiro: INPI, 2015. 340p. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/academia/arquivo/arquivos-biblioteca/SOUZADeborahPortilhoMarquesde2015.pdf>>.

Nesse sentido, o trecho a seguir, extraído do voto do eminente Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, em acórdão de sua relatoria, explica a razão pela qual as decisões do STJ têm sido na direção de exigir perícia técnica em casos de conflito de trade dress:

“Daí esta Terceira Turma ter sublinhado que, nos casos de alegação de concorrência desleal pela utilização de conjunto-imagem assemelhado apta, em tese, a causar confusão nos consumidores, é imprescindível uma análise técnica que tome em consideração o mercado existente, o grau de distintividade entre os produtos concorrentes no meio em que seu consumo é habitual e ainda o grau de atenção do consumidor comum.”

REsp. Nº 1.591.294/PR, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma do STJ, por unanimidade, Brasília, 06 de março de 2018 (data do julgamento) – grifos nossos.

Com efeito, para se determinar se existe concorrência desleal em um caso envolvendo embalagens semelhantes, não basta o mero confronto entre elas, pois mesmo quando a semelhança é inegável, isso não implica, necessariamente, em concorrência desleal. Essa situação sui generis geralmente ocorre quando o titular “permite” – ainda que tacitamente – que vários concorrentes (mesmo que todos com *market share* irrelevante) façam uso das características que, originalmente, eram distintivas apenas de seu produto. Nesses casos, quando a identidade visual em questão passa a ser de toda a categoria, e não mais apenas do produto pioneiro, o trade dress – por mais distintivo que ele um dia tenha sido – perde sua eficácia e a repressão à concorrência desleal não é mais aplicável.

A seguir dois exemplos que podem ilustrar bem a situação mencionada acima, *i.e.*, quando os três requisitos são atendidos, mas a condição essencial relativa à exclusividade de uso não é cumprida. Trata-se dos conflitos entre as embalagens dos produtos multiuso VEJA vs. ASSIM ASSOLAN e dos biscoitos OREO vs. FUTURINHOS BLACK, reproduzidas abaixo:



Fonte: imagem preparada a partir de uma ilustração apresentada pelo Prof. Denis Borges Barbosa em Parecer de sua lavra para o processo - Apelação Cível nº 119476-4/188 (200705021143) TJ-GO.



Fonte: Processo: 0008595-06.2019.8.16.0194, 15ª Vara Cível de Curitiba/ PR.

Como se verifica, em ambos os casos, existem semelhanças indiscutíveis. Não obstante, em nenhum dos dois foi reconhecida a existência de concorrência desleal

por infração de trade dress, tendo em vista ter ocorrido diluição das características distintivas das embalagens dos produtos VEJA e OREO. Abaixo estão reproduzidos trechos relevantes dos acórdãos proferidos nessas duas ações:

VEJA vs. ASSIM ASSOLAN

“De tudo quanto foi dito, o que se conclui é que é generalizada a utilização de embalagens parecidas com as da “VEJA”, pelos fabricantes de limpadores multi-uso. E se assim é, as semelhanças entre as embalagens “VEJA” e “ASSIM ASSOLAN”, de fls. 62 e 63, deveriam ser muito maiores para justificar a condenação requerida, pois haveriam de ter a capacidade de confundir o consumidor e fazer com que adquirisse, pelo menos em hipótese, o produto da apelante supondo se tratar de produto da recorrida.”

[Trecho do voto do Relator Des. GILBERTO MARQUES FILHO, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos da Apelação Cível nº 119476-4/188 (200705021143). Goiânia, 14 de agosto de 2008 (data do julgamento)] – grifos nossos.

OREO vs. FUTURINHOS BLACK

“Não obstante existam marcas que fogem a esse padrão, como sustenta a agravada, é certo que a imensa maioria dos produtos deste ramo específico se utilizam das cores azul e branco bem como da respectiva logomarca associada a imagem do biscoito, sendo que a distinção se limita a tonalidade da cor azul, ao formato do biscoito ou outros elementos menores.

[...]

Vale dizer, a análise de ofensa ao trade dress de um produto não se limita a mera comparação visual de duas embalagens isoladamente, porquanto envolve, além de elementos gráficos, o exame das características de cada mercado específico e seus consumidores.”

[Trecho do voto do Relator Des. RENATO LOPES DE PAIVA, da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0051225-77.2019.8.16.0000. Curitiba, 03 de março, de 2020 (data do julgamento)] – grifos nossos.

A seguir, imagens que demonstram que as características que eram originalmente distintivas, respectivamente, apenas do multiuso VEJA e do biscoito OREO se tornaram a identidade visual das duas categorias. Justamente por esse motivo, a alegação de concorrência desleal contra a titular do multiuso ASSIM ASSOLAN foi julgada improcedente pelo TJ-GO e a liminar de abstenção de uso contra a titular do biscoito FUTURINHOS BLACK foi revertida em sede de Agravo de Instrumento pelo TJ-PR. É importante salientar que a decisão no primeiro caso transitou em julgado em 2008, enquanto, no segundo, embora já tenha havido uma decisão do tribunal no Agravo (em 03.03.2020), o processo ainda aguarda sentença:



N.B. essa imagem não faz parte dos autos.

Fonte: O Globo, Domingo, 03 de agosto de 2008 – Economia, pg. 38 (acervo da autora do artigo).



Multiuso VEJA (no centro da imagem superior) e 17 concorrentes com embalagens semelhantes.

Fonte: Imagem compilada em março de 2020, pela autora do artigo, a partir de imagens obtidas na internet.



Fonte: Imagem compilada pela autora do artigo, a partir das imagens constantes do Acórdão⁶.

⁶ AI nº 0051225-77.2019.8.16.0000, Relator: Desembargador RENATO LOPES DE PAIVA, 6ª Câmara Cível do TJ-PR, por unanimidade, Curitiba, 03 de março de 2020 (data do julgamento).

Como se verifica, a semelhança pode até ser constatada pelo próprio julgador, mas uma análise técnica da realidade do mercado – por meio do exame comparativo das embalagens dos produtos em lide vis-à-vis as embalagens dos outros concorrentes – é imprescindível, pois só assim o magistrado poderá julgar se, de fato, trata-se de concorrência desleal ou não.

Nesse sentido, é importante ressaltar que, mesmo quando determinada embalagem de um produto líder já está relativamente diluída no segmento, a decisão sobre um conflito entre essa embalagem e aquela de um novo “player” no mesmo segmento pode ser pela existência de concorrência desleal, e não pela coexistência como no caso dos produtos ASSIM ASSOLAN e FUTURINHOS BLACK. A imagem a seguir ilustra bem essa situação, pois, nesse caso específico, as semelhanças entre as embalagens do biscoito OREO e as do NÉRO são tão evidentes que a concorrência desleal foi reconhecida, tanto na primeira quanto na segunda instâncias, como será comentado adiante. Antes, contudo, vale salientar que essa ação foi julgada em 2009, mas caso o lançamento do NÉRO tivesse ocorrido em 2020, após o julgamento do Agravo de Instrumento no processo relativo ao biscoito FUTURINHOS BLACK, a decisão dificilmente seria na mesma direção:



Fonte: Autos da Apelação Cível nº 0005668- 06.2010.8.26.0000, TJ-SP, Relator Desembargador JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS, DJ 20.06.2012.

Com efeito, nesse caso, as semelhanças são tão acintosas, que não há como se negar a tentativa de concorrência desleal. Justamente por isso, apesar de, à época, as características da embalagem do OREO já serem partilhadas por outras marcas, a decisão nesse processo foi diferente daquela envolvendo a embalagem do FUTURINHOS BLACK. Nesse aspecto, tanto na primeira quanto na segunda instâncias, a violação dos direitos da titular do OREO foi reconhecida e a titular do NÉRO foi condenada a cessar a comercialização do biscoito com as embalagens impugnadas e a pagar indenização pela violação. A seguir um trecho da sentença proferida pela 10ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP:

“A semelhança visual é perceptível em vários pontos, como na predominância das cores (azul, branco e marrom) e na forma em que são apresentadas, ou seja, suporte externo azul e nome da marca (quase do mesmo tamanho), na cor branca, com saliência azul e borda externa branca (na marca OREO) e prata (na marca NÉRO), ligeiramente inclinada, com desenhos duplos de biscoitos (da mesma cor) do lado direito.

Diante disso, e considerando que as embalagens, no caso, referem-se a um mesmo tipo de produto, é de se reconhecer que as semelhanças podem, de fato, confundir o público consumidor, em detrimento dos direitos atribuídos ao titular do uso da marca.”

Essa sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e a empresa infratora foi condenada a cessar a utilização das embalagens impugnadas; a recolher e inutilizar as embalagens já distribuídas e a pagar indenização pelo uso da marca imitativa⁷.

Outra situação que merece especial atenção é a seguinte: mesmo que o titular não consiga mais impedir concorrentes de usar embalagens semelhantes pelo fato de as características distintivas de seu produto estarem diluídas naquele segmento, isso não significa que ele não possa alegar infração de trade dress contra empresas não concorrentes. Porém, nesse caso, a alegação seria de aproveitamento parasitário – e não de concorrência desleal –, combinado com diluição do trade dress da embalagem imitada. A decisão da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJ-SP, no processo da empresa Unilever, titular da MAIZENA, contra a Muriel Cosméticos (GFG Cosméticos), que estava comercializando o produto ALISENA em embalagem com as características distintivas da MAIZENA, ilustram bem essa possibilidade:



Por fim, a pergunta que não quer calar: será que essa análise técnica nas ações de trade dress deve ser feita por um perito da área de Propriedade Industrial, ou da de Propaganda e Marketing, como especificado no acórdão do Recurso Especial nº 1.778.910-SP, da lavra da Exma. Ministra Maria Isabel GALLOTTI, da Quarta Turma do STJ?

Em nossa modesta opinião, não é possível generalizar o tipo de perícia que deve ser requerida em conflitos de trade dress, pois cada caso é um caso e, portanto, as análises têm que ser feitas de forma casuística. O que se pode afirmar é que, se for necessário um exame relativo a aspectos técnicos de embalagens ou a práticas de mercado, um perito da área de PI talvez não seja mesmo o mais indicado.

Já em casos de conflitos que requeiram um conhecimento mais aprofundado sobre o conceito jurídico do trade dress; sobre o fenômeno da diluição; sobre as diferenças entre confusão e associação, particularmente se relacionadas à possibilidade de concorrência parasitária ou de aproveitamento parasitário, talvez um especialista na área de marketing não seja a escolha mais adequada, pois não é esperado que ele possua tais conhecimentos para produzir um laudo satisfatório que oriente corretamente o Juízo no julgamento do caso.

⁷ Autos da Apelação Cível nº 0005668- 06.2010.8.26.0000, TJ-SP, Relator Desembargador JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS, DJ 20.06.2012.

De qualquer forma, o que se pode concluir, sem qualquer margem de dúvida, é que, havendo necessidade de uma análise técnica, é imprescindível que ela seja feita por um perito com comprovada experiência prática na área demandada, pois expertise em outra área que não seja especificamente aquela, não só não ajuda ao Juízo na resolução do conflito, como ainda pode atrapalhar – e muito! Os advogados da área que o digam!

©Deborah Portilho* – março de 2020

Contato: deborah.portilho@dportilho.com.br

*Advogada (UFRJ-1989) e Parecerista; Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pela Academia do INPI e com MBA em Marketing pelo Ibmec/RJ; Professora de Direito de Propriedade Intelectual da pós-graduação (LL.M.) em Direito Corporativo do Ibmec/RJ; Coordenadora do Curso de Perícias Judiciais da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI); Coordenadora dos Cursos de Extensão em Direito da Moda (Fashion Law) do **CEPED-UERJ**; Presidente da Comissão de Direito da Moda (CDMD) da OAB/RJ; e sócia-diretora da D. Portilho Consultoria & Treinamento em Propriedade Intelectual.

