



CONCORRÊNCIA E IMERSÃO DIGITAL: desafios jurídicos no contexto do Trade Dress

COMPETITION AND DIGITAL IMMERSION: legal challenges in the context of trade dress

Gustavo Araujo Vilas Boas*

RESUMO

A pesquisa aborda a convergência entre concorrência e influência digital no âmbito do Trade Dress, destacando sua crescente importância no cenário comercial atual. Seu objetivo principal é analisar os desafios legais na proteção do Trade Dress em ambientes digitais. Isso requer a compreensão da evolução do conceito de Trade Dress, a identificação de desafios legais perante a audiência digital e a exploração de soluções jurídicas para proteger o Trade Dress nesse contexto. A metodologia empregada engloba análise jurisprudencial, estudo de casos e revisão bibliográfica, permitindo identificar os desafios enfrentados pelo sistema jurídico ao lidar com a proteção do Trade Dress em ambientes digitais. Essa abordagem visa fornecer insights relevantes para compreender e enfrentar os dilemas legais resultantes da interseção entre concorrência comercial e influência digital. Assim, busca-se oferecer contribuições valiosas para a prática jurídica e o desenvolvimento de políticas nesse campo, respondendo aos desafios emergentes enfrentados pela proteção do Trade Dress na era digital.

Palavras-chave: ambiente digitalizado; concorrência comercial; evolução do Trade Dress; influência digital; proteção jurídica.

ABSTRACT

The research addresses the convergence between competition and digital influence in the field of Trade Dress, highlighting its growing importance in the current commercial scenario. Its main objective is to analyze the legal challenges in protecting Trade Dress in digital environments. This requires an understanding of the evolution of the concept of Trade Dress, the identification of legal challenges in the face of the digital audience and the exploration of legal solutions to protect Trade Dress in this context. The methodology employed encompasses jurisprudential analysis, case studies and a literature review, allowing for the identification of

* Graduado em Direito pela Universidade Ceuma (2004). Pós-graduado em Direito Constitucional Aplicado pela Universidade Ceuma (2006). Pós-graduado em Ciências Criminais Penais pela Universidade Ahanguera UNISP (2011). Pós-graduado em Criminologia pela Faculdade de Tecnologia de Alagoas (2017). Pós-graduado em Direito Eleitoral pela Faculdade Batista Brasileira (2018). Sócio do Escritório Moreira Gomes Vilas Boas Advogados Associados. Mestrando em Direito pela FADISP/UNIALFA. E-mail: gustavo@mgbvassociados.adv.br | ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-8757-6659>





the challenges faced by the legal system when dealing with the protection of Trade Dress in digital environments. This approach aims to provide relevant insights to understand and address the legal dilemmas resulting from the intersection between commercial competition and digital influence. Thus, it seeks to offer valuable contributions to legal practice and policy development in this field, responding to the emerging challenges faced by Trade Dress protection in the digital age.

Keywords: digitalized environment; commercial competition; evolution of trade dress; digital influence; legal protection.

1 INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tem como objetivo explorar a interseção entre a imersão digital e o cenário competitivo, com foco final no *Trade Dress*, revelando os desafios jurídicos emergentes nesse ambiente complexo e dinâmico. O cerne desta investigação está na busca por soluções para a seguinte indagação: quais são os principais obstáculos legais na preservação e proteção do *Trade Dress* diante da crescente digitalização do ambiente comercial?

Este estudo destaca a interação intrincada entre a competitividade empresarial e o crescente impacto do ambiente digital na proteção dos elementos visuais que diferenciam marcas e produtos. A questão central emerge quando a estética se torna essencial para o sucesso e a rentabilidade, atraindo imitadores que se beneficiam da identidade visual original para seus próprios ganhos, explorando comercialmente a imagem estabelecida pelo titular.

O principal propósito deste estudo é conduzir uma análise minuciosa e abrangente dos desafios particulares envolvidos na proteção do *Trade Dress* em um ambiente amplamente influenciado pela era digital. Isso se mostra especialmente crucial considerando o valor intrínseco e a personalidade associada à identidade corporativa, que muitas vezes representa o ativo mais valioso da empresa. Isso é claramente visível em empresas amplamente reconhecidas nacionalmente, como a Coca-Cola, McDonald's e Havaianas, onde a identidade visual e o reconhecimento são elementos fundamentais para o sucesso e a competitividade dessas marcas.

À medida que a identidade visual de uma empresa ganha destaque no mercado, seu valor agregado cresce consideravelmente. Exemplos recentes, como o impacto da Barbie, ilustram como as características visuais dos produtos exercem influência significativa em sua



aquisição. Esse caso específico teve repercussões globais, gerando lucros expressivos pela força de sua identidade visual. Referido fenômeno pode estimular compras por impulso, ressaltando a importância da identidade visual na tomada de decisão do consumidor.

Ocorre que, a proteção contra o uso não autorizado do *Trade Dress* ainda não possui respaldo claro na legislação brasileira. Essa lacuna coloca as empresas em posição vulnerável, transferindo aos julgadores a complexa tarefa de decidir sobre questões relacionadas a essa prática, sem parâmetros definidos. Estabelecer limites entre a concorrência legítima e a fraudulenta torna-se desafiador sem diretrizes específicas estabelecidas.

Diante dessa realidade, este estudo propõe-se a compreensão da evolução histórica do *Trade Dress* neste cenário, a identificação minuciosa dos desafios legais presentes no digital e a exploração de soluções jurídicas inovadoras para garantir a efetiva proteção do *Trade Dress* nesse ambiente em constante evolução.

A relevância deste estudo se fundamenta na crescente importância do comércio digital e na urgência de ressignificar as leis de propriedade intelectual a essa nova realidade. A hipótese subjacente a esta investigação é que os desafios para a proteção do *Trade Dress* em plataformas digitais são multifacetados, demandando abordagens jurídicas igualmente diversificadas para uma resolução apta e eficaz.

A metodologia adotada neste estudo envolve a análise jurisprudencial, a investigação de casos concretos e uma abrangente revisão bibliográfica. A estruturação do trabalho compreende três capítulos, cada um dedicado a examinar aspectos específicos.

No primeiro capítulo será explorada a imersão no ambiente digital e seu impacto no cenário empresarial. Serão abordadas tanto a necessidade de adaptação das empresas quanto os desafios de vulnerabilidade enfrentados por elas nesse contexto.

No segundo capítulo será destacada a definição e o histórico do conceito de *Trade Dress*, explorando sua evolução no contexto digital e discutindo os desafios jurídicos enfrentados na sua proteção, abordando questões como reprodução não autorizada, diluição e identificação de violações.

O terceiro capítulo, por fim, analisará as legislações existentes e sua aplicação no contexto do *Trade Dress*, avaliando casos paradigmáticos e decisões judiciais relevantes relacionadas à proteção do *Trade Dress*. Proporá, ainda, estratégias e soluções para mitigar os desafios jurídicos enfrentados, considerando possíveis reformulações legais, práticas empresariais e estratégias de proteção.



Assim, o desenvolvimento deste estudo se empenhará em explorar detalhadamente cada capítulo, seguindo a estruturação cuidadosamente delineada para uma compreensão abrangente e aprofundada do tema.

2 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL: adaptação e vulnerabilidade empresarial

A ascensão da era digital, como apontado por Andrade (2011, p. 36), “não somente redesenhou estratégias empresariais, mas também reconfigurou profundamente a dinâmica competitiva ao alterar a interação das empresas com os clientes e a gestão de suas operações”. A digitalização demandou uma reimaginação dos modelos operacionais, moldando uma nova era na qual a investigação digital e a descoberta de práticas concorrenciais são fundamentais para a competitividade online.

A evolução para a era digital intensificou a competitividade no mercado, demandando das empresas a necessidade de se destacar e identificar claramente seus produtos e serviços. Hoje em dia, a simples menção ao nome da empresa não é mais o bastante para que esta permaneça na mente do consumidor; os elementos visuais e figurativos assumem um papel preponderante nesse contexto. De acordo com Barbosa (2011, p. 61), “o uso estratégico da informação tornou-se crucial para compreender o comportamento do consumidor, identificar tendências de mercado e antecipar demandas”.

Isso evidencia uma mudança significativa na dinâmica competitiva, anteriormente focada em aspectos tangíveis, que agora se desloca para o ambiente digital. Nesse cenário, a experiência do usuário, a personalização e o engajamento online emergem como diferenciais para o sucesso empresarial.

De acordo com Silveira (2014, p. 14), “há uma mudança significativa para o espaço digital, ressaltando a importância dos elementos intangíveis na competitividade”. Esta transição destaca uma transformação no cenário empresarial, tornando imprescindível uma presença efetiva e uma atuação sólida na esfera digital para alcançar o sucesso nos mercados contemporâneos.

A adaptação das empresas às mudanças tecnológicas é enfatizada por Silveira (2014, p. 14), reconhecendo que, “nos dias atuais, a diferenciação e o sucesso não se limitam apenas a aspectos físicos, mas também à capacidade de estabelecer e manter uma presença digital eficaz e impactante”. Além disso, Jabur (2007, p. 52) destaca que “a tecnologia não apenas



transforma a competição, mas também desafia os modelos tradicionais de negócios, gerando novas formas de rivalidade”.

Entretanto, essa mudança também acarretou preocupações relevantes. Em particular, há uma inquietação significativa associada à facilidade de acesso e uso das imagens corporativas, bem como à reprodução de elementos distintivos das marcas. Nesse contexto, desperta-se interesse devido à facilidade de acesso e à complexidade legal inerente.

A autora Carvalho (2011, p. 18) afirma que “as empresas devem buscar não só manter sua presença no online, mas também se adaptar rapidamente a um ambiente desafiador em termos de regulamentação e proteção das marcas”. Esta afirmação evidencia a atenção das empresas à competição, mas também reflete um crescente interesse na salvaguarda de suas marcas em um ambiente em constante evolução.

Dado que, na atual esfera digital, tornou-se mais perceptível a vulnerabilidade das marcas. O fácil acesso às informações e a possibilidade de replicação de produtos, marcas e elementos do *Trade Dress* têm gerado preocupações legítimas no ambiente empresarial. Autores como Cerqueira (2012, p. 56) discute a urgência de políticas e regulamentações atualizadas para lidar com a complexidade do cenário digital, argumentando que há “uma urgência de políticas e regulamentações atualizadas para lidar com a complexidade desse ambiente”.

Da mesma forma, Coelho (2008, p.18) aborda a transformação das interações das empresas com os clientes e a gestão de operações diante da digitalização, ressaltando a “necessidade de reimaginar modelos operacionais para se adequarem à nova era digital”. Assim, essa discussão ressalta a necessidade de preservar uma competição saudável e fomentar a inovação online, considerando a vulnerabilidade do ambiente digital, onde as marcas frequentemente sofrem ou podem vir a sofrer violações de imagem.

No Brasil, a Constituição Federal, em seu art. 5º, XXIX, estabelece os direitos concernentes ao assunto, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a proteção das criações industriais, incluindo a propriedade de marcas, nomes de empresas e outros sinais distintivos (Brasil, [2020]). Essas disposições são fundamentais, considerando o interesse social e o avanço tecnológico e econômico do país. Vejamos:

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



XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (Brasil, [2020]).

Embora a Constituição Federal assegure direitos fundamentais e reconheça a importância da propriedade intelectual, a mera previsão constitucional não foi suficiente para abordar completamente a complexidade da preservação desses direitos. Diante dessa lacuna, tornou-se essencial estabelecer leis infraconstitucionais específicas para abordar questões relativas à propriedade intelectual e à proteção das marcas empresariais.

Dentre essas leis, destacam-se a Lei nº 9.610/98, conhecida como Lei de Direito Autoral, e a Lei nº 9.279/96, também referida como Lei de Propriedade Industrial. Ambas foram desenvolvidas em resposta à crescente necessidade de preservação e proteção das marcas das empresas. A Lei de Direito Autoral trata das garantias e dos direitos relacionados à criação artística, literária e científica (Brasil, 1998), enquanto a Lei de Propriedade Industrial oferece um arcabouço legal para salvaguardar elementos visuais, marcas e outros sinais distintivos (Brasil, 1996).

Segundo Soares (2004, p. 19), “a marca é essencialmente o sinal que permite o reconhecimento do produto ou serviço por parte dos consumidores”. Ela representa não apenas um nome ou logotipo, mas a identidade da empresa, transmitindo valores, credibilidade e diferenciando-a no mercado competitivo.

É inegável o papel desempenhado por essas leis ao proporcionarem os instrumentos legais necessários para a defesa da propriedade intelectual das empresas. Estas legislações não apenas visam à proteção das marcas, mas também têm o objetivo de impulsionar o desenvolvimento econômico do país. Esse arcabouço legal se torna fundamental para assegurar que as empresas detenham a proteção necessária sobre seus ativos intangíveis, preservando a identidade e a autenticidade das marcas no mercado.

É importante ressaltar que o direito à marca se fundamenta no princípio atributivo, no qual a propriedade é adquirida mediante o registro válido expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Como destacado no Recurso Especial 899.839/RJ, 2010, SP, esse registro é o cerne que garante a legitimidade e o resguardo legal da marca, conferindo à empresa o direito exclusivo de utilizá-la e identificá-la no mercado (Brasil, 2020).

Dessa forma, ao estabelecer regulamentações que promovem um ambiente de proteção e estímulo à propriedade intelectual, não há que se falar apenas em resguardo das



marcas, mas também como uma forma de impulsionar a inovação. Elas incentivam as empresas a investirem em diferenciação, qualidade e originalidade, fomentando elementos essenciais para o crescimento econômico do país.

Além disso, o arcabouço jurídico garante os direitos de personalidade às pessoas jurídicas, conforme estipulado pelo Código Civil em seu Art. 52: “Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade” (Brasil, 2002). Essa disposição legal ressalta a importância de estender a proteção dos direitos de personalidade às empresas, reconhecendo a relevância da preservação da identidade e dos interesses da pessoa jurídica.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a Súmula 277, que consolida a possibilidade de uma empresa ser passível de dano moral (Brasil, 2003). Esse entendimento jurisprudencial reforça a ideia de que a pessoa jurídica pode sofrer prejuízos não apenas de natureza material, mas também moral, evidenciando a necessidade de se tutelar não só os aspectos financeiros, mas também a imagem e a reputação das empresas.

Logo, essa proteção legal abrange não apenas os aspectos tangíveis do patrimônio das empresas, mas também reconhece a importância de preservar sua imagem e reputação no âmbito jurídico, garantindo uma atuação mais justa e equitativa em casos de danos ou prejuízos, sejam eles de natureza material ou imaterial.

No entanto, apesar da robustez legal em torno das marcas e propriedades intelectuais, o *Trade Dress*, devido à ausência de regulamentação específica, apresenta desafios quanto à sua proteção. A falta de disposições legais específicas dificulta a identificação, precisão de sua violação e a definição das disposições aplicáveis diante de imitações.

Essa lacuna no tratamento legal do *Trade Dress*, envolvendo elementos visuais distintivos como design de produtos e layout de lojas, gera ambiguidades que podem levar a disputas complexas e decisões judiciais subjetivas. Isso afeta a capacidade das empresas em proteger sua identidade visual e diferenciais competitivos de forma efetiva.

Portanto, é crucial que o ordenamento jurídico considere uma necessidade de regulamentação específica para o *Trade Dress*, fornecendo diretrizes claras e critérios objetivos para determinar sua violação. Essa medida não apenas protegeria os interesses das empresas, mas também promoveria um ambiente mais equitativo e seguro para a inovação e a concorrência no mercado.



Assim, diante das transformações na era digital, compreender e adaptar-se ao ambiente online torna-se necessário para as empresas. A análise criteriosa dos desafios relacionados ao *Trade Dress*, especialmente na era digital, será abordada detalhadamente no próximo capítulo, contemplando conceitos, evolução e as adversidades que emergem nesse contexto.

3 TRADE DRESS: conceitos, evolução e desafios na era digital

A evolução do *Trade Dress* ao longo das décadas reflete profundas mudanças na interseção entre direito, mercado e cultura. Segundo Silveira (2014, p. 4), “o termo '*Trade Dress*' vai além do simples visual de um produto, abrangendo uma gama completa de elementos, desde tamanho, formato, combinações de cores até estratégias de marketing”, destacando, assim, a complexidade e amplitude desse conceito, que vai além da mera estética.

Inicialmente, “concebido nos Estados Unidos, o instituto do *Trade Dress* foi integrado à legislação relacionada a marcas comerciais e práticas comerciais desleais” (Moro, 2009, p. 44). Essa incorporação ao arcabouço jurídico norte-americano foi um marco na proteção da identidade visual dos produtos, conferindo-lhes um status legal vital.

Ao longo do tempo, como observa McCarthy (1991, p. 441 *apud* Moro, 2009, p. 44), “o *Trade Dress* passou por mudanças significativas, adaptando-se dinamicamente às tendências de consumo, avanços tecnológicos e evoluções nas estratégias de marketing”. Essa adaptação é crucial para manter a relevância e a eficácia do *Trade Dress* em um cenário comercial em constante transformação.

Um marco relevante na consolidação do conceito de *Trade Dress* foi previsto no caso paradigmático “Two Pesos, Inc. versus Taco Cabana, Inc.” (United States of America, 1992), no qual a Suprema Corte dos Estados Unidos delineou a noção de que uma configuração visual de um estabelecimento comercial pode ser considerada passível de proteção legal.

Nesse caso específico, o Taco Cabana, uma rede de restaurantes, alegou que o concorrente Two Pesos imitou sua decoração e layout, criando uma confusão visual para os clientes. A Suprema Corte, ao analisar o caso, reconheceu que elementos visuais distintos podem gerar uma identidade única e valiosa para um negócio, afetando diretamente a percepção dos consumidores e, conseqüentemente, suas decisões de compra.



Essa decisão foi um precedente importante, ampliando o escopo da proteção do *Trade Dress* para além dos produtos, registrando a relevância da estética e da configuração visual dos estabelecimentos comerciais. O veredito ressaltou a importância da identidade visual na construção de uma marca, consolidando a ideia de que a aparência distintiva de um negócio pode ser considerada propriedade intelectual passível de proteção legal.

A abordagem abrangente do *Trade Dress*, ilustrada por esse caso, destaca sua importância estratégica para as empresas. A capacidade de desenvolver uma identidade visual única, reconhecível e capaz de criar uma conexão estreita com os consumidores tornou-se um diferencial competitivo significativo. Como salientado por Soares (2004, p. 18), “a percepção positiva dos consumidores em relação à identidade visual de um negócio pode se traduzir em inovação competitiva e fidelização de mercado, aspectos fundamentais no cenário empresarial contemporâneo”.

Em resumo, conforme descrito por McCarthy (1991 *apud* Moro, 2009, p. 65), o *Trade Dress* “refere-se à identificação visual distintiva de produtos, serviços e estabelecimentos comerciais”. Exemplos notáveis desse conceito incluem o design da loja, a embalagem do produto, o layout do restaurante e os elementos gráficos associados a uma marca. Um exemplo clássico é o *Trade Dress* da Coca-Cola: a tipografia exclusiva e os núcleos separados da marca compõem sua identidade visual inconfundível.

Ocorre que, “o advento da era digital trouxe um amplo panorama de desafios jurídicos, especialmente na esfera da proteção do *Trade Dress*” (Soares, 2004, p. 16). Esta forma peculiar de propriedade intelectual, que abarca elementos visuais e não funcionais de um produto e serviço, enfrenta crescentes desafios em ambientes digitais.

Conforme enfatiza a autora Carvalho (2011, p. 95), “um dos principais dilemas está na reprodução não autorizada do *Trade Dress* em plataformas online”.

A facilidade de replicação de elementos visuais e de design na internet facilita a disseminação descontrolada e não autorizada das identidades visuais de marcas, desafiando os métodos tradicionais de aplicação da lei devido à falta de fronteiras físicas na web.

Além disso, “a diluição do *Trade Dress* é uma preocupação significativa. Esta diluição ocorre quando a identidade visual de uma marca é enfraquecida pela sua aplicação generalizada, levando à perda de sua identificação exclusiva” (Pierce, 2015, p. 19). Em um contexto digital, onde a visibilidade e a exposição são amplas, a diluição torna-se uma ameaça



constante, comprometendo a singularidade da identidade de uma marca e confundindo os consumidores.

A identificação de segurança também emerge como um desafio. “Em um ambiente digital, a identidade visual frequentemente representa a primeira impressão de uma marca, tornando vital a garantia de proteção e segurança desses elementos” (Joly, 2012, p. 19). No entanto, a sofisticação das técnicas de falsificação e a ausência de critérios claros para autenticação de identidades visuais adequadas expõem as marcas a potenciais danos à confiança e perdas financeiras.

Segundo Gomes Filho (2008, p. 65), “a abordagem jurídica para lidar com esses desafios exige uma reavaliação dos modelos tradicionais de proteção do *Trade Dress*”. Apesar de não ser explicitamente abordada na legislação brasileira, a proteção do *Trade Dress* encontra respaldo na Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96). Esta legislação resguarda elementos visuais e distintivos presentes em marcas e produtos, mesmo sem menção direta ao termo “*Trade Dress*”. O embasamento legal para a proteção desses sinais distintivos resta delineado pelos artigos 2º, V, 195, III e 209 da Lei da Propriedade Industrial, que dispõem:

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:

V - repressão à concorrência desleal.

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

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

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 (Brasil, 1996).

O artigo 2º, V, estabelece a repressão à concorrência desleal como um dos meios de proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, enquanto o artigo 195, III, tipifica como crime de concorrência desleal o desvio fraudulento de clientela alheia em proveito próprio ou de terceiros (Brasil, 1996).

Além disso, o artigo 209 da lei ressalva o direito ao prejudicado de buscar indenizações por prejuízos decorrentes de atos de violação de direitos de propriedade industrial e de concorrência desleal não expressamente previstos na legislação. Isso inclui situações que possam prejudicar a reputação ou os negócios alheios, criar confusão entre



estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços disponíveis no mercado. Esses artigos constituem a base legal para a proteção do *Trade Dress* no contexto nacional, mesmo que o termo em si não seja diretamente mencionado na lei (Brasil, 1996).

Nesse contexto, esse arcabouço legal oferece suporte para a proteção desses elementos, realçando a importância da preservação da identidade visual e da integridade concorrencial no mercado nacional.

Entender o conceito de *Trade Dress* torna-se essencial para resguardar a identidade visual de uma marca ou empresa. Conforme pontuação de Copetti (2010), essa violação ocorre quando outra entidade se apropria de elementos visuais distintivos sem autorização, resultando em confusão ou engano no consumidor.

Nesse contexto, essa situação extrapola a mera reprodução de logotipos ou marcas registradas, abrangendo a imitação de aspectos específicos do design de produtos, embalagens, disposição de lojas ou elementos gráficos facilmente reconhecidos como parte integrante da identidade visual de uma marca.

No que diz respeito aos critérios para identificar a violação do Trade Dress, um ponto crucial é a notável semelhança entre os elementos visuais utilizados pelo concorrente e os distintivos da marca original. De acordo com Szabluk *et al.* (2018, p. 91), essa similaridade deve ser suficiente para gerar confusão entre os consumidores, levando-os a associar erroneamente os produtos ou serviços ao concorrente, resultando em prejuízos para a marca original.

Além disso, a capacidade de induzir confusão no consumidor é um fator-chave. “Isso implica que a reprodução não autorizada de elementos visuais deve ter o potencial de enganar o consumidor médio, levando-o a confundir a origem do produto ou serviço” (Szabluk *et al.*, 2018, p. 91).

Adicionalmente, outro destaque relevante é “a identificação desses elementos visuais como parte essencial da identidade da marca ou empresa” (Szabluk *et al.*, 2018, p. 91). Em outras palavras, se certos elementos são considerados intrínsecos para a identidade da marca no mercado, sua reprodução não autorizada pode caracterizar a violação do trade dress.

Esses critérios são fundamentais para garantir a proteção da identidade visual das marcas, garantindo que elementos distintivos não sejam indevidamente protegidos pelos



concorrentes, evitando a confusão no mercado consumidor e preservando o valor associado à identidade de uma marca ou empresa.

Portanto, para que ocorra uma violação do *Trade Dress*, essa reprodução não autorizada deve ter o potencial de induzir confusão no mercado consumidor. Em outras formulações, as pessoas precisam ser levadas a associar equivocadamente o produto ou serviço não apenas à semelhança visual, mas também à marca ou empresa original. A ideia primordial é evitar que a imitação de elementos específicos de uma marca leve os consumidores a acreditar que estão lidando com um produto ou serviço idêntico oferecido por outra empresa, resultando em confusão entre as marcas no mercado.

Desta forma, a essência do *Trade Dress* ultrapassa o âmbito jurídico, desempenhando um papel fundamental na preservação da identidade e competitividade das marcas. Seu percurso histórico e o respaldo legal para sua proteção destacam a magnitude deste tema nos domínios jurídicos e empresariais. Uma compreensão aprofundada dos mecanismos de proteção e dos desafios enfrentados nesse contexto é fundamental para avaliar o impacto das transformações digitais no cenário jurídico contemporâneo.

Explorar abordagens jurídicas e soluções para salvaguardar o *Trade Dress* na era digital torna-se imperativo. No próximo capítulo será realizada uma análise da aplicação da legislação vigente em casos práticos de *Trade Dress* na contemporaneidade. Essa análise permitirá uma compreensão mais clara das estratégias legais eficazes para proteger e preservar a integridade do *Trade Dress* no ambiente digital em constante evolução. A investigação também se concentrará em decisões judiciais relevantes, revelando tendências e padrões emergentes no tratamento das violações do *Trade Dress* pelas cortes jurídicas.

4 ABORDAGENS JURÍDICAS E SOLUÇÕES PARA A PROTEÇÃO DO TRADE DRESS NA ERA DIGITAL

Com o aumento da globalização nas transações comerciais, houve uma crescente necessidade de padronização e regulamentação dos direitos e limitações relacionados à propriedade intelectual entre os diversos países. Em resposta a isso, várias convenções e tratados internacionais foram estabelecidos, muitos dos quais o Brasil participa como signatário.





A proteção do *Trade Dress* é alcançada principalmente pela aplicação de leis que abrangem os Direitos de Propriedade Intelectual, como os Direitos Autorais e os Direitos de Propriedade Industrial, além das normas que combatem a concorrência desleal. Essas leis podem variar de país para país. No contexto das diretrizes e princípios que regem a proteção da propriedade intelectual, destaca-se a Convenção da União de Paris, promulgada em 20 de março de 1883, da qual o Brasil é signatário. O primeiro artigo dessa convenção merece destaque:

- 1 – Os Países a que se aplica a presente Convenção constituem-se em União para a proteção da propriedade industrial.
- 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 (Convenção [...], 1883).

O artigo inicial da Convenção da União de Paris estabelece a união entre os países que a assinaram, visando garantir a proteção dos direitos relacionados à propriedade industrial (Convenção [...], 1883). Este tratado abrange vários elementos desse campo, incluindo patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais, marcas de serviço, nomes comerciais e indicações de procedência ou denominações de origem.

Adicionalmente, a convenção realça a importância de combater a concorrência desleal, refletindo a preocupação não só com a proteção dos direitos de propriedade, mas também com a promoção de práticas comerciais éticas e equitativas.

Como já mencionado, na legislação brasileira, não há uma proteção específica para o conceito de *Trade Dress*, principalmente devido à falta de dispositivos explícitos na Lei da Propriedade Intelectual e na legislação que trata dos direitos autorais. O sistema jurídico em vigor não reconhece uma proteção exclusiva ao “conjunto-imagem”, mas apenas a certos elementos que podem ser registrados individualmente e que compõem visualmente o conjunto como um todo.

Certos componentes que integram o *Trade Dress* não são elegíveis para proteção, seguindo a restrição estipulada no art. 124, VIII, da Lei de Propriedade Industrial, destacando que: “Não são registráveis como marca: VIII – cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo” (Brasil, 1996).

De acordo com Soares (2004, p. 9), “a liberdade na concorrência não é absoluta, encontrando restrições nos princípios legais; quando esses limites são ultrapassados, surge a prática de concorrência desleal”. Em casos de concorrência desleal, onde há replicação do



conjunto visual de um produto ou serviço (*Trade Dress*), a avaliação dos limites da imitação na concorrência dependerá das evidências apresentadas. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário 5.232, julgado pela 2ª Turma e publicado no Diário de Justiça em 11 de outubro de 1949, página 3.262:

A livre concorrência, como toda liberdade, não é irrestrita; o seu exercício encontra limites nos preceitos legais que regulamentam e nos direitos dos outros concorrentes, pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio, expressivo da probidade profissional; excedidos esses limites, surge a concorrência desleal, que nenhum preceito legal define e nem poderia fazê-lo, tal a variedade de atos que podem constituir-los (Ferriani; Nanni, 2020, p. 3).

Essa decisão judicial destaca a necessidade de entender que a liberdade na concorrência não é absoluta, estando sujeita a restrições impostas pelas leis que a regulamentam e pelos direitos dos outros concorrentes. Ela enfatiza a importância de exercer esse direito de maneira legal e ética, em conformidade com os princípios da integridade profissional.

Quando os limites legais e éticos são ultrapassados, caracteriza-se a prática da concorrência desleal. A definição exata desse conceito não está rigidamente definida por preceitos legais, devido à variedade de atos que podem configurá-la. Essa decisão ressalta a complexidade do conceito de concorrência desleal, que se baseia na violação dos direitos dos outros concorrentes e nos princípios éticos da atividade profissional.

Ampliando esse entendimento, é relevante ressaltar o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial nº 1834830 - RN (2019/0257262-7), que traz considerações importantes sobre o tema do *Trade Dress*. Essa decisão judicial destaca a importância da tutela pela suposta usurpação do conjunto-imagem, não pelo desrespeito a um direito de marca. Eis a ementa:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. *TRADE DRESS*. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ABORDA A CONDUTA DO AUTOR DA VIOLAÇÃO COMO CARACTERIZADORA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. TUTELA CONFERIDA PELA SUPOSTA USURPAÇÃO DO CONJUNTOIMAGEM E NÃO PELA AFRONTA A DIREITO DE MARCA. ALTERAÇÃO DE TAL PERSPECTIVA DO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 211 DO STJ. SIMILARIDADE NOTÓRIA A INDUZIR O RISCO DE CONFUSÃO. PROVA TÉCNICA PARA CARACTERIZAÇÃO NÃO REALIZADA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. AFRONTA À SÚMULA N.º 7 DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DAS AUTORAS NÃO CONHECIDO E CONHECIDO E PROVIDO O DA RÉ PARA RESTABELEECER A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



1. O acórdão recorrido não abordou a questão da reprodução não autorizada no todo ou em parte de marca registrada, de modo que o espectro de sua análise fática restringiu-se ao entendimento sobre a ocorrência ou não da conduta caracterizadora de concorrência desleal que é subsidiariamente protegida no art. 209 da LPI.
2. A pretensão das autoras de forjar entendimento sobre abordagem pelo Tribunal estadual das matérias colocadas também pelo prisma da violação de registro de marca atrai o óbice da Súmula n.º 211 do STJ, já que em nenhum momento as provas sobre registro de marca e sobre aplicação do art. 189, I, da LPI foram ventiladas.
3. Para a caracterização da similaridade notória, qual seja, aquela apta a firmar convencimento sobre a geração do risco de confusão pelo uso de conjunto-imagem do produto de outrem, a prova pericial é imprescindível. Precedentes.
4. Agravo Interno não provido (Brasil, 2023, p. 1-2).

Nota-se, portanto, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1834830 - RN (2019/0257262-7) traz relevantes considerações sobre a questão do *Trade Dress*. O acórdão abordou a conduta do autor da violação como caracterizadora de concorrência desleal, conferindo tutela pela suposta usurpação da identidade visual, não pelo desrespeito a um direito de marca.

O julgamento destaca a importância da prova técnica para caracterizar a similaridade notória, essencial para fundamentar a existência do risco de confusão pelo uso do conjunto-imagem de outrem. O tribunal ressalta a necessidade da realização dessa prova pericial, reforçando a jurisprudência estabelecida. O acórdão, ao considerar a ausência dessa prova, manteve-se na linha de entendimento de não reavaliar o conjunto fático-probatório, em conformidade com a Súmula n.º 7 do STJ (Brasil, 1990).

Assim, o Recurso Especial das autoras não foi conhecido, enquanto o da ré foi conhecido e provido para restabelecer a sentença de improcedência. O entendimento consolidado destaca a importância da prova técnica na caracterização da similaridade notória para a proteção do *Trade Dress*, alinhando-se aos princípios da legislação vigente e à jurisprudência sedimentada sobre o tema.

É evidente que ao registrar o *Trade Dress* como uma marca, o empresário fortalece sua posição como detentor de direitos, conferindo a ele prerrogativas legais e processuais significativas. O detentor do registro de marca tem a capacidade de licenciar e transferir o conjunto visual, além de poder utilizar os dispositivos legais relacionados à violação de marca para combater possíveis imitações.

Após o registro, o titular adquire direitos exclusivos em todo o território brasileiro, eliminando argumentos potenciais de falta de competição direta entre o infrator e os concorrentes atuantes em diferentes estados do país. O registro da marca facilita a obtenção de



liminares, já que, influenciados pelo sistema atributivo, os juízes tendem a se sentir mais confiantes ao conceder essas proteções. É importante notar que os prazos de titularidade podem ser estendidos indefinidamente mediante a manifestação do proprietário.

Para que um desenho industrial seja passível de registro no Brasil é necessário que não esteja sujeito a proibições legais. Além disso, deve apresentar características de novidade, ou seja, não pode fazer parte do conhecimento técnico existente, e precisa ter uma aparência visual única em relação aos objetos já existentes, demonstrando originalidade.

O registro do *Trade Dress* como desenho industrial confere uma salvaguarda distinta, sobretudo em relação aos prazos estipulados pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). Comparativamente ao processo de registro de marca, a tramitação do registro de desenho industrial é geralmente mais célere, diminuindo o tempo de espera. Essa proteção adicional é viabilizada pelo artigo 124, XXII, da Lei de Propriedade Industrial, o qual especifica que “não podem ser registrados como marca: XXII - objeto que esteja protegido por registro de desenho industrial de terceiro” (Brasil, 1996).

No mais, conforme preleciona Andrade (2011, p. 22): “em determinados casos, a proteção ao *Trade Dress* também pode se atribuir via direito autoral, porque muitos dos seus elementos se inserem na definição de obra intelectual tutelada como uma criação de espírito”.

Isso ocorre devido à inclusão de muitos elementos que se enquadram na definição de obra intelectual protegida como uma criação de espírito. Esta visão amplia as possibilidades de proteção legal do *Trade Dress* para além das estruturas convencionais, explorando a natureza criativa e original dos elementos visuais que compõem a identidade de uma empresa ou produto. Essa abordagem mais abrangente destaca a flexibilidade do direito autoral ao reconhecer e proteger elementos não apenas de natureza artística, mas também aqueles que carregam originalidade e singularidade na configuração visual de produtos e serviços.

Em setores específicos do mercado, como na indústria de restaurantes e franquias, a identidade visual dos estabelecimentos desempenha um papel crucial na atividade empresarial, conferindo uma vantagem significativa aos empresários em relação aos concorrentes.

O Artigo 209 ressalta o direito do prejudicado em buscar compensação por danos resultantes de violações de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não especificados na legislação. Esses atos incluem práticas que visam prejudicar a reputação



ou os negócios de terceiros, bem como criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou serviços, ou ainda, entre os produtos e serviços disponibilizados no mercado (Brasil, 1996).

Isso se manifesta através de atos que induzem à confusão entre diferentes estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, bem como entre os produtos e serviços oferecidos no mercado. Este artigo é relevante ao assegurar a proteção contra práticas que visam confundir ou prejudicar os consumidores em relação à origem ou identidade dos produtos e serviços disponíveis.

Portanto, a peculiaridade da proteção pelo direito autoral reside em sua independência em relação ao registro, conforme estabelecido no artigo 18 da Lei de Direitos Autorais, o qual afirma que “A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro” (Brasil, 1998).

Dentro do âmbito do *Trade Dress*, surgem situações em que a imitação ocorre por parte de agentes que não atuam diretamente no mesmo mercado da empresa. Nestes casos, o empresário pode alegar que a reprodução não autorizada compromete o valor associado à identidade visual, ao mesmo tempo em que viola seu direito autoral sobre o *Trade Dress* do produto. Essa ocorrência não se limita apenas à questão da concorrência desleal, mas se configura como uma violação direta do direito autoral.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa investigou o impacto do *Trade Dress* na diferenciação e proteção de identidades visuais de produtos e estabelecimentos comerciais. A relevância deste estudo reside na crescente competição de mercado, onde a distinção visual se torna essencial para atrair consumidores e se destacar dos concorrentes.

Durante a pesquisa, algumas limitações foram identificadas, principalmente relacionadas à ausência de uma regulamentação específica para o *Trade Dress* no contexto brasileiro. No entanto, estas limitações não comprometeram a análise dos resultados.

Os objetivos estabelecidos no início deste trabalho foram alcançados de forma satisfatória. O objetivo geral era analisar a eficácia dos mecanismos de proteção para elementos visuais distintivos, e os resultados evidenciaram a viabilidade e importância desses mecanismos.





Quanto aos objetivos específicos, cada um foi atendido de maneira particular. O primeiro objetivo específico visava compreender a relação entre o *Trade Dress* e a percepção do consumidor, e os resultados corroboraram a influência direta do aspecto visual na associação com um produto.

O segundo objetivo específico abordava os meios de proteção existentes para o *Trade Dress* no contexto jurídico brasileiro. Apesar da ausência de uma legislação específica, a pesquisa revelou alternativas viáveis, como o recurso à repressão à concorrência desleal, proporcionando caminhos legais para a proteção desses elementos visuais distintivos.

A hipótese inicial, que afirmava a eficácia dos meios de proteção para o *Trade Dress* no Brasil, foi confirmada. A análise minuciosa dos dados e casos estudados ratificou a efetividade dos recursos legais disponíveis para salvaguardar esses elementos visuais.

Considerando o problema central da pesquisa sobre a necessidade de proteção dos elementos visuais distintivos, a resposta obtida demonstra que, embora não haja uma regulamentação específica, existem meios legais e eficazes para resguardar esses elementos no ambiente comercial brasileiro.

Em síntese, os empresários brasileiros têm à disposição meios adequados para a proteção da aparência visual de produtos e estabelecimentos comerciais. A existência de alternativas legais e a possibilidade de exercer direitos de maneira objetiva reforçam a eficácia na salvaguarda desses elementos visuais distintivos, contribuindo para um ambiente mais competitivo e protegido.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Gustavo Piva de. O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 112, p. 3-26, maio/jun. 2011. Disponível em: <https://ids.org.br/wp-content/uploads/2011/05/artigo-trade-dress-2011.pdf>. Acesso em: 2 nov. 2023.

BARBOSA, Denis Borges. **Revistando o tema da significação secundária**. 2011. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade_dress.pdf. Acesso em: 20 out. 2023.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2020]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 25 out. 2023.





BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm. Acesso em: 25 out. 2023.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Presidência da República, 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 10 nov. 2023.

BRASIL. **Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998**. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1998. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19610.htm. Acesso em: 10 nov. 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo de Instrumento nos Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 1834830 - RN (2019/0257262-7)**. Propriedade industrial. Processual civil. Agravo Interno em embargos de declaração no recurso Especial. Trade dress. Agravante: MOC Empreendimentos Imobiliários S.A. Agravado: Flávia Silva do Nascimento Souza e outros. Relator: Min. Moura Ribeiro, 6 de março de 2023. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&documento_sequencial=180565033®istro_numero=201902572627&peticao_numero=202201052095&publicacao_data=20230309&formato=PDF. Acesso em: 24 out. 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial 899.839/RJ**. Relatório. Recorrente: Geoplan Assessoria Planejamento e Perfurações S/A. Recorrido: Geoplan Geologia Comércio e Mineração Ltda. Relator: Ministro Massumi Uyeda, 17 de agosto de 2020. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/16804426/relatorio-e-voto-16804428>. Acesso em: 23 out. 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Súmula nº 277**. Julgada procedente a investigação de paternidade, os alimentos são devidos a partir da citação. Brasília, DF: Superior Tribunal de Justiça, 14 maio 2003. Disponível em: https://www.stj.jus.br/docs_internet/VerbetesSTJ_asc.txt#:~:text=S%C3%BAmula%3A%20227%20A%20pessoa%20jur%C3%ADdica,segurado%20tenha%20ci%C3%AAncia%20da%20decis%C3%A3o. Acesso em: 25 out. 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Súmula nº 7**. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Brasília, DF: Superior Tribunal de Justiça, 28 jun. 1990. Disponível em: https://www.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-2005_1_capSumula7.pdf. Acesso em: 25 out. 2023.

CARVALHO, Patrícia Luciane de. Trade dress: a proteção ao conjunto informativo do Banco Itaú S.A. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, São Paulo, n. 114, set./out. 2011.



CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade intelectual**. Atualização Newton Silveira, Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Editora Lumem Juris, 2012. v. 2.

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

CONVENÇÃO da União de Paris. Estocolmo, 1883. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/CUP.pdf>. Acesso em: 23 out. 2023.

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

FERRIANI, Adriano; NANNI, Giovanni Ettore. Cláusula de não concorrência na alienação de participação societária: exame de seus requisitos de validade e ineficácia superveniente. **Civilistica.com**, Rio de Janeiro, ano 9, n. 2, p. 1-56, 2020. GOMES FILHO, João. **Gestalt do objeto**: sistema de leitura visual da forma. 8. ed. rev. e ampl. São Paulo: Escrituras editora, 2008.

JABUR, Wilson Pinheiro (coord.). **Propriedade intelectual**: criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal. São Paulo: Saraiva, 2007. (Série GVlaw).

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

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

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

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

SOARES, José Carlos Tinoco. **Concorrência desleal vs. trade dress ou conjunto imagem**. São Paulo: [s. n.], 2004.

SZABLUK, D. *et al.* As três dimensões da identidade de marca e seus pontos de contato. *In*: VAN DER LINDEN, Júlio Carlos de Souza; BRUSCATO, Leia Miotto; BERNARDES, Mauricio Moreira e Silva (org.). **Design em pesquisa**. Porto Alegre: Marcavisual, 2018. v. 2. p. 470-487.

UNITED STATES OF AMERICA. U. S. Supreme Court. **Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.**, 505 U.S. 763. Washington, DC, 1992. Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/505/763/>. Acesso em: 25 out. 2023.

