

# **O Papel Fundamental das Marcas e do Trade Dress no alto Reconhecimento dos Produtos e sua Importância no Direito da Concorrência**



## **Marca e Trade-Dress – Função econômica, publicitária e jurídica.**

- Elo de comunicação final produtor/consumidor;
- Força atrativa imediata do consumidor: modernidade, praticidade, esteticidade, engenhosidade, utilidade;
- Recuperação de investimentos despendidos em campanhas publicitárias e no desenvolvimento de produtos;
- Identificação dos produtos e sua procedência, por parte do consumidor;
- Repressão à concorrência desleal;





## Exemplo da importância dos sinais distintivos na identificação de produtos: **NIKE**

“(…) the Nike symbol will, on basic level, signify Nike products. However, attached to these products is a myth of quality, sportsmanship and youth culture. This is because Nike trainers are used by professional sportspeople, and, through both the passage of time, and a series of rigorous advertising campaigns, have attached themselves to youth culture. The Nike symbol, used in all advertising, represents the brand, and its connotations must therefore typify everything the myth purports” (Samuel LONDESBOROUGH, Should Colours be protected by trade mark law? What problems may arise in protecting them”, disponível em [https://www.kent.ac.uk/.../Samuel\\_Londesborough\\_IP\\_Dissertation.doc](https://www.kent.ac.uk/.../Samuel_Londesborough_IP_Dissertation.doc). Trecho citado na obra Proteção das Marcas, Uma perspectiva semiológica, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2008, de Denis Borges Barbosa, pág. 58)



**Confiabilidade**  
**Estilo**  
**Esporte**  
**Qualidade**

# Papel da Marca na Diferenciação dos Produtos



# Marca e design como fator determinante para o desejo do consumidor





## Proteção da Marca e do Trade Dress na repressão à concorrência desleal

Carlos Olavo, citado pela Jurisprudência:

“... Chama-se trade dress ao aspecto exterior característico de um produto, isto é, ao aspecto visual como ele é apresentado ao público. Esse aspecto exterior pode ser protegido através do registro como modelo ou desenho, se para tanto reunir os correspondentes requisitos. Mas, se não gozar da protecção do inerente direito privativo, nem por isso pode ser livremente imitado. **É pacífico, na doutrina e na jurisprudência, nacionais e estrangeiras, que a imitação, por um agente econômico, dos invólucros característicos dos produtos fabricados ou comercializados por um concorrente, constitui concorrência desleal. Trata-se, com efeito, do parasitismo da imagem comercial de um concorrente, em termos de poder criar confusão no espírito do público, o qual compara a imagem de um produto com a memória que tem da imagem do outro**” (TJ/SP, Apelação Cível nº. 0019026- 91.2011.8.26.0068, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator Des. Enio Zuliani, J. em 29/05/2014, citando Carlos Olavo, Direito Industrial, Coimbra, Almedina, 2003, vol. III, P. 66)

## Jurisprudência: Casos Recentes



“Conforme demonstram as fotografias de fls. 125/131;135/141, as características inseridas na nova embalagem que passou a ser usada pela requerida são suficientes para causar prejuízos à autora, bem como causar confusão na massa consumidora, já que a similitude das formas de produtos que são vendidos lado a lado nas gôndolas dos supermercados poderia facilmente atrair o comprador para a aquisição das geleias da requerida pensando tratar-se daquelas fornecidas pela autora, dada a imitação levada a efeito. Essa situação não ocorre quando os produtos estão próximos, mas, sim quando há desabastecimento temporário, o que é normal pela rotatividade dos estoques, o que poderá conduzir o freguês desavisado a comprar uma geleia pensando adquirir a outra que era sua verdadeira intenção. Não somente deve o Judiciário efetivar a proteção do *trade dress*, como um todo (apesar de não haver sistema de registro de tal 'conjuntoimagem, em sua totalidade), como é certo que a marca tridimensional materializada pelo pote/embalagem de geleias produzidas pela requerente encontra-se devidamente registrada (fls. 107), de modo que a proteção almejada deveria mesmo ser deferida (art. 129 da LPI)”. (Apelação Cível nº. 0019026- 91.2011.8.26.0068, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator Des. Enio Zuliani, J. em 29/05/2014)



## Jurisprudência: Casos Recentes



“E decidiu com acerto, à luz do conjunto probatório existente nos autos, pois do minucioso exame das fotografias reproduzidas às fls. 247/254 e da própria concordância da agravante acerca da semelhança entre a sua linha de esmaltes “Gio Antonelli” e aquela comercializada sob a marca “Chanel”, consagrada mundialmente (cf. fls. 13/14), resulta a conclusão de que as provas documentais acostadas à petição inicial não são suficientes para conferir a indispensável plausibilidade do direito alegado pela exclusividade da demandante sobre o conjunto-imagem discutido, a ponto de formar a convicção judicial sobre a efetiva prática prejudicial de violação de concorrência desleal para desviar clientela e obter proveito do prévio esforço empreendedor alheio.” (TJ/SP. Agravo de Instrumento n°. 2045767-76.2013.8.26.0000, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator Des. José Reynaldo, J. em 16/06/2014)



“Em que pese a semelhança das embalagens discutidas, sobretudo pela utilização do tom de azul, não é possível aferir em cognição sumária se houve imitação do trade-dress pela Agravada, a induzir a erro o consumidor e, por conseguinte, caracterizar concorrência parasitária. Isso porque várias são as diferenças que se notam nas embalagens confrontadas, entre elas a formatação das letras, a presença de colunas laterais e pote nas embalagens da Agravada, enquanto a Agravante faz remissão a elementos outros da arquitetura grega (casas).(...) Acrescenta-se, ainda, que os tons de azul e branco utilizados pela Agravada nas embalagens de iogurte grego é o padrão utilizado na comercialização dos produtos da linha “O verdadeiro Danone”, conforme se constata a fls. 960. (Apelação Cível nº. 0163651-63.2013.8.26.0000, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator Des. Tasso Duarte de Melo, J. em 03/02/2014)

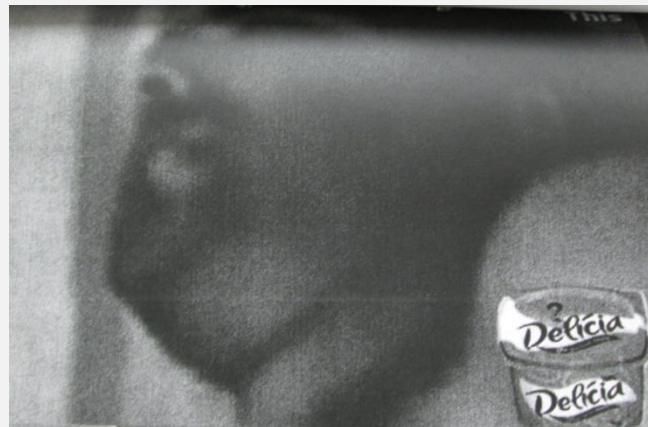
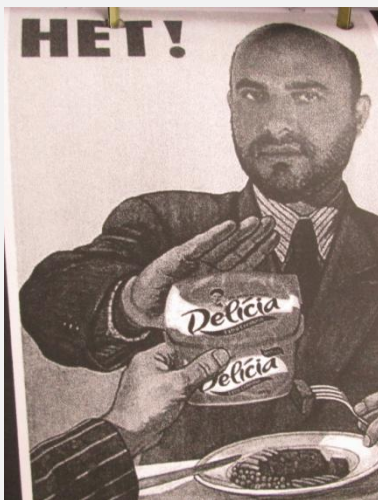


“Ora, nessa cadência, sempre ressalvado novo exame ao ensejo da sentença, vê-se que há flagrante confusão entre os dois produtos, seja pela inserção, pela agravada, de sinal distintivo que se confunde com as marcas da agravante, seja pela utilização de tradedress em tudo semelhante. Por isso, proponho que se dê provimento ao recurso para conceder a tutela antecipada, determinando à recorrida que se abstenha de comercializar seus produtos com o sinal gegurt e com o conjunto-imagem que se vê às fls. 08. (Apelação Cível nº. 2023472-11.2014.8.26.0000, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator Des. Araldo Telles, J. em 17/03/2014)



“Desse quadro e contexto, forçoso concluir que não é permitido que a Ipiranga, que se estabeleceu no mercado e tomou o cuidado de idealizar um conjunto de símbolos e cores, notoriamente reconhecidos há décadas, tenha seu produto copiado e usado indevidamente, pois esse fato gera confusão nos consumidores e desvio de clientela, daí caracterizando concorrência desleal e causando indubitáveis prejuízos para a empresa que investe em publicidade há muitos anos.(art. 129 da LPI)”. (Apelação Cível nº. 0020396-72.2011.8.26.0564, 4ª Câmara de Direito Privado, Relator Des. Teixeira Leite, J. em 08/05/2014)

### Proteção do Trade Dress como forma de preservar a imagem da empresa



“A imagem do pote de margarina “Delícia”, com “trade dress”, foi vinculada a vídeos de grosseira insinuação pornográfica. Cogitar que os vídeos não tenham conteúdo impróprio beira à desfaçatez da agravante.(...) Em cognição sumária estão presentes a prova inequívoca da verossimilhança das alegações, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, já que os vídeos indicados contêm forte potencial ofensivo à imagem do produto da agravada e, ao mesmo tempo, transcendem o direito à livre manifestação do pensamento, sendo de rigor a ratificação da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.”. (Agravo de Instrumento nº. 0130884-69.2013.8.26.0000, 9ª Câmara de Direito Privado, Relatora Des. Lucila Toledo, J. em 01/04/2014)

## Casos Antigos



# Casos Antigos



## Casos Antigos





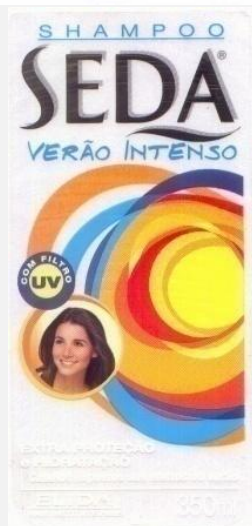
# Casos Antigos



# Casos Antigos



## Casos Antigos



# Plain Packaging: Caso dos Cigarros





# OBRIGADO!

Jacques Labrunie  
[jlabrunie@glpi.com.br](mailto:jlabrunie@glpi.com.br)

