

O que Torna o *Trade Dress*
Distintivo?



Professor Roger Schechter
George Washington University

Distintividade

- Requisito fundamental para todos os símbolos de identificação de marcas
- Sinais são distintivos quando identificam, em vez de informar
 - Marcas fantasiosas e sugestivas
 - Marcas que têm "significado secundário"

Se você visse a palavra
PICANTES no rótulo que
fornece informações, mas não
distingue esta marca de outras
garrafas de molho picante.
NÃO É DISTINTIVO

Se você visse a palavra ZEUS
no rótulo, o único significado
possível seria como
uma marca. É
INERENTEMENTE
DISTINTIVO



A situação é mais complicada para Trade Dress

- A decoração em uma embalagem ou a forma de um produto pode
 - Significar marca
 - Fornecer informações
 - Servir para tornar o produto mais atraente
 - Tornar o produto mais fácil de fabricar, transportar ou usar

Trade Dress Pode Ser Mais
Importante do que a Marca para
Influenciar os Consumidores

**Qual marca vem à mente quando você vê essas caixas
de pasta de dente CREST?**



PRIMEIRA PREGUNTA: Pode a configuração do produto ser "inerentemente distintiva"?

- A Suprema Corte dos EUA disse “NÃO”
 - “Quase invariavelmente, mesmo o mais incomum dos desenhos de produtos - como uma coqueteleira com a forma de um pinguim - não se destina a identificar a fonte, mas a tornar o produto em si mais útil ou mais atraente.”
 - *Wal-Mart Stores v. Samara Brothers* (2000)



A coqueteleira em forma
de pingüim

Você acha que esses desenhos de produtos são "inerentemente distintivos"?



Ou eles devem ser protegidos por patentes de design?

SEGUNDA PREGUNTA:

Quando a embalagem é inerentemente distintiva?

- O teste do "espectro de distintividade" não funciona
- A maioria dos tribunais norte-americanos usa o teste anunciado no caso chamado *Seabrook Foods v. Bar-Well Foods*
 - Decisão de 1977 do "Court of Customs and Patent Appeals"
 - Ainda não endossada pelo Supremo Tribunal

O Teste de *Seabrook*

- O *trade dress* apresenta uma forma básica comum ou um desenho?
- É original ou incomum no ramo de atividade?
- É um mero aperfeiçoamento de uma forma geralmente adotada e bem conhecida de ornamentação?
- É capaz de criar uma impressão comercial distinta de quaisquer palavras que o acompanham?

A observação do Professor McCarthy (§ 8:13)

“Em alguns mercados, um desenho ou um *trade dress* especial será tão convencional e prosaico que não pode ser assumido para se destacar e ser percebido como uma marca sem a prova desse fato. Por exemplo, uma imagem de um barco de pesca utilizado em embalagens de frutos do mar congelados ou a bandeira quadriculada do motor de arranque do carro de corrida usado em peças de automóvel de alta performance são desenhos convencionais, que exigem prova de significado secundário para obter os direitos exclusivos da marca ou do *trade dress*”

Quais dessas formas de garrafa (de bebidas alcoólicas) passam no teste?



Que tal esses frascos de perfume?



E o que dizer destas garrafas para água mineral



Um Pensamento final

- Talvez a melhor abordagem seja permitir a proteção bastante liberal para o formato do produto DESDE QUE
 - Se aplique um teste rigoroso da funcionalidade do desenho (tanto utilitário quanto estético)
 - Se aplique um teste bastante rigoroso para o risco de confusão

Porque em um Caso Como Este, Muitos Poucos Consumidores Ficarão Confusos



Obrigado

Tchau