

**UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE**

**FACULDADE DE DIREITO**

**ÁLVARO DANIEL TIMÓTEO DA LUZ**

**ANÁLISE JURISPRUDENCIAL DA CONCORRÊNCIA DESLEAL EM CONFLITOS  
ENVOLVENDO MARCA E *TRADE DRESS***

**SÃO PAULO**

**2023**

**ÁLVARO DANIEL TIMÓTEO DA LUZ**

**ANÁLISE JURISPRUDENCIAL DA CONCORRÊNCIA DESLEAL EM CONFLITOS  
ENVOLVENDO MARCA E *TRADE DRESS***

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial para obtenção de grau de bacharel em Direito.

Orientadora: Prof<sup>ª</sup> Dra. Taís Mallmann Ramos

**SÃO PAULO**

2023

**ÁLVARO DANIEL TIMÓTEO DA LUZ**

**ANÁLISE JURISPRUDENCIAL DA CONCORRÊNCIA DESLEAL EM CONFLITOS  
ENVOLVENDO MARCA E *TRADE DRESS***

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial para obtenção de grau de bacharel em Direito.

Aprovada em:

**BANCA EXAMINADORA**

---

Prof<sup>ª</sup> Dra. Taís Mallmann Ramos

---

Prof. Dr. Rodrigo Oliveira Salgado

---

Prof. Dr. Luiz Gustavo Friggi Rodrigues

## **AGRADECIMENTOS**

Tenho dificuldades em encontrar palavras para descrever o que significa essa conquista do aluno de escola pública morador do Jardim Selma e filho da Alagoana se formar em Direito numa universidade tão prestigiada. A jornada até chegar aqui foi longa e nada fácil, ela iniciou muito antes de eu nascer, com minha mãe abdicando de seus estudos na juventude para trabalhar. Posteriormente com muita dedicação e com trabalhos paralelos enquanto cuidava de mim e do meu irmão quando crianças, conseguiu retornar com os estudos e, através desse meio, conseguiu nos dar uma vida em que conseguíamos colocar o estudo em primeiro lugar. Uma forma de criação que, em conjunto com meu pai, conseguiram fornecerem toda a base e tempo necessário para que eu conseguisse somente estudar sem precisar trabalhar, dessa maneira e vindo de escola pública conseguir bolsa pelo Prouni na melhor faculdade de direito do país.

Sobre o meu pai, guardo excelentes lembranças que tive até meus dezessete anos, no mês que concluí meu ensino médio, foi quando ele conclui sua missão aqui no plano terreno e partiu para descansar e orar pela toda nossa família no plano espiritual. Um excelente pai que se dedicou para nos dar a melhor vida possível. De fato, tenho excelentes pais, os melhores que poderia ter, jamais poderei reclamar disso.

Obrigado Maria Valdenice Timóteo e Idenir José Lima da Luz por ter colocado na minha cabeça a semente da determinação e da vontade de crescer.

Por fim, também agradeço imensamente a todos que fizeram parte e contribuíram de alguma forma durante essa jornada, meu querido irmão e melhor amigo, André Vítor, minha tia e madrinha por consideração, Maria Helena, suas filhas Ísis e Tarsila, Sérgio, Roberto, às dicas e revisões da minha namorada Luana, meus amigos e professores do Mackenzie que tornaram todo esse percurso muito mais prazeroso.

E claro, àqueles que mesmo com a distância de milhares de quilômetros seguiram torcendo por mim, meu padrinho-avô e madrinha avó, amo vocês. Evidente que são muitos que fizeram parte dessa conquista, e não sou capaz de citar todos, mas garanto que estão no meu coração.

# ANÁLISE JURISPRUDENCIAL DA CONCORRÊNCIA DESLEAL EM CONFLITOS ENVOLVENDO MARCA E *TRADE DRESS*

Álvaro Daniel Timóteo da Luz

## Resumo:

O artigo propõe um estudo analítico sobre as decisões judiciais brasileiras em conflitos relacionados a marcas, *trade dress* e concorrência desleal. O objetivo é investigar a existência de uniformidade nas decisões e se elas são baseadas em princípios econômicos. Para isso, serão utilizados métodos indutivos e quantitativos para analisar casos julgados e identificar possíveis variações nas decisões e interpretações.

Compreendendo a influência das decisões para um ambiente jurídico estável e que seja mais propício ao desenvolvimento econômico e à inovação, o presente estudo busca entender como as decisões judiciais são tomadas, analisando se há uniformização nas decisões nos casos descritos, e em caso de eventual divergência será analisada a existência de insegurança jurídica e possíveis negativas para o desenvolvimento e inovação no Brasil. É importante entender como as decisões judiciais são tomadas e como elas afetam a segurança jurídica e a inovação no Brasil. Por isso, é essencial buscar uma maior uniformização nas decisões para garantir um ambiente jurídico mais estável e propício ao desenvolvimento econômico e à inovação.

Palavras chave: Conjunto-imagem (*Trade dress*), concorrência desleal, insegurança jurídica

## Abstract:

The article proposes an analytical study on Brazilian judicial decisions regarding conflicts related to trademarks, trade dress, and unfair competition. The objective is to investigate the existence of uniformity in decisions and whether they are based on economic principles. To achieve this, inductive and quantitative methods will be used to analyze judged cases and identify possible variations in decisions and interpretations.

Understanding the influence of decisions on a stable legal environment that is more conducive to economic development and innovation, this study seeks to understand how judicial decisions are made, analyzing whether there is uniformity in the decisions in the described cases. In the event of any divergence, the existence of legal uncertainty and possible

negative effects on development and innovation in Brazil will be analyzed. It is important to understand how judicial decisions are made and how they affect legal certainty and innovation in Brazil. Therefore, it is essential to seek greater uniformity in decisions to ensure a more stable legal environment that is conducive to economic development and innovation.

Key words: *Trade dress*, unfair competition, juridical insecurity

Sumário: 1. Introdução - Concorrência e o Princípio da Livre Concorrência. 2. Conceitos e legislação – Marca e *trade dress*. 3. Julgados importantes. 3.1. Restaurante Camarões vs. Coco Bambu – Confusão ao consumidor. 3.2. Coco Bambu vs. Espaço Gostoso - Camarão internacional. 3.3. Natura vs. Jequití<sup>1</sup>- Embalagem semelhante. 3.4. GL x Mondelez - Tendência de mercado. 3.5. Motocicletas – Divergência acerca da “tendência de mercado” 3.6. Engov vs. Posdrink – Identidade visual reconhecida 3.7. Embalagem de amendoim – Distintividade. 3.8. Neutrox vs. Tratex - Harmonia e *Supressio*. 4. Conclusão. 5. Referências.

## 1. Introdução: Concorrência e o Princípio da Livre Concorrência

Um mercado que possui atividade empresarial exercida de forma saudável, existe concorrência, é um fenômeno que surge naturalmente quando se tem mais de um fornecedor para um produto ou serviço, esse fenômeno é de praxe quando a atividade empresarial é guiada através de seus princípios basilares, como boa-fé e livre iniciativa.

Apesar da concorrência ser guiada através de princípios que alinhados com a boa-fé, existem ocasiões que ocorre o aperfeiçoamento afim de driblar tal princípios e promovendo abuso e violação da concorrência saudável, e a legislação possui mecanismos para combater essa prática. O artigo 195, da Lei 9.279/96, lista os meios fraudulentos que os empresários inescrupulosos utilizam para cometer o crime de concorrência desleal, todavia como dito por Fran Martins empresários que utilizam desses meios sempre se aperfeiçoam para driblam os órgãos fiscalizadores e causar danos à ordem econômica<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Grupo Jequití deve indenizar Natura por uso indevido de marcas. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-out-14/grupo-jequití-indenizar-natura-uso-indevido-marcas>. Acesso em: 16 de abril. 2023.

<sup>2</sup> MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. Grupo GEN, 2015. (38a. Ed.). p.382.

Da mesma forma, a Convenção de Paris sobre Propriedade Intelectual<sup>3</sup>, na qual o Brasil é signatário conceitua o que é concorrência desleal:

Art. 10 bis

- 1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.
- 2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.
- 3) Deverão proibir-se particularmente:
  1. todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;
  2. as falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;
  3. as indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias

Conforme Fran Martins, a concorrência perfeita não existe e não pode existir no regime atual da economia globalizada, mas é missão dos órgãos fiscalizadores não apenas fiscalizar, como também e, principalmente, utilizar-se de sanções rigorosas que não permitam que atividades empresariais se beneficiem de atos ilegais à ordem econômica<sup>4</sup>.

O renomado doutrinador, Fábio Ulhoa Coelho<sup>5</sup> comenta sobre concorrência:

Sendo assim, não é simples diferenciar-se a concorrência leal da desleal. Em ambas, o empresário tem o intuito de prejudicar concorrentes, retirando-lhes, total ou parcialmente, fatias do mercado que haviam conquistado. A intencionalidade de causar dano a outro empresário é elemento presente tanto na concorrência lícita como na ilícita. Nos efeitos produzidos, a alteração nas opções dos consumidores, também se identificam a concorrência leal e a desleal. São os meios empregados para a realização dessa finalidade que as distinguem. Há meios idôneos e meios inidôneos de ganhar consumidores, em detrimento dos concorrentes. Será, assim, pela análise dos recursos utilizados pelo empresário, que se poderá identificar a deslealdade competitiva.

---

<sup>3</sup> Convenção de Paris. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/cup.pdf>. Acesso em 16 de abril de 2023

<sup>4</sup> MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. Grupo GEN, 2015. (38a. Ed.). p.385.

<sup>5</sup> COELHO. Fabio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. vol. I, p. 280, São Paulo: Saraiva, 16ª edição, 2012.

Segundo Fábio Ulhoa Coelho, que comenta acerca da intenção do concorrente que, seja a concorrência praticada de forma leal ou desleal, sua intenção é sobressair sobre o concorrente, é um meio bastante “selvagem” onde o que rege é a lei do mais forte. A intenção de um sempre é fazer o outro vender menos e concentrar o mercado-consumidor em si.

De acordo com Mario Gomes Schapiro<sup>6</sup> disserta sobre concorrência e o objetivo de sua proteção:

O direito da concorrência busca o bem-estar, a defesa das opções e melhores preços aos consumidores, assim como reduzir o poder de mercado das empresas e gerar eficiência

(...)

Na análise concorrencial, a preocupação não está centrada na deslealdade, na injustiça, mas sim na ação que pode provocar efeitos. Uma empresa que pratica preço predatório pode não ser punida se ela não tiver poder econômico.

Da mesma forma, Paulo Burnier Silveira<sup>7</sup> expõe sua compreensão acerca do tema do Direito Concorrencial:

A parte do Direito da Concorrência que trata das práticas de concorrência desleal também protege indiretamente os consumidores. Nesse sub-ramo, tutelam-se os direitos individuais dos empresários, de modo que permaneçam atuantes no mercado, exercendo sua rivalidade, em benefício, no médio e longo prazo, dos consumidores por meio de uma economia de mercado justa, baseada em uma competição leal dos seus agentes econômicos em conformidade com as regras de jogo preestabelecidas.

A despeito do debate em torno dos fundamentos e dos objetivos do Direito da Concorrência, existe um certo consenso dos benefícios da concorrência para uma economia de mercado, sobretudo no que toca ao crescimento e desenvolvimento econômico. No entanto, o contorno preciso dos fundamentos e dos objetivos do Direito da Concorrência poderá variar de acordo com o país ou momento histórico no qual se encontra inserido. Diante desse contexto, a proteção dos consumidores e a eficiência econômica emergem como expressões frequentes na tônica desses objetivos e fundamentos ao redor do mundo.

<sup>6</sup> SCHAPIRO, Mário G.; CARVALHO, Vinícius Marques de; CORDOVIL, Leonor. Direito econômico concorrencial. (Série Gvlaw: direito econômico). Editora Saraiva, 2013. E-book. ISBN 9788502205314. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502205314/>. Acesso em: 02 mai. 2023.

<sup>7</sup> SILVEIRA, Paulo Burnier da. Direito da Concorrência. Grupo GEN, 2020. E-book. ISBN 9788530991975. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530991975/>. p.3 Acesso em: 02 mai. 2023.

Com o intuito de regular as ações das empresas frente às disputas concorrenciais foi criado pela lei nº 4.137, em 1962, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“Cade”) para evitar concorrências desleais que prejudicasse o consumidor final, à época surgiu como um órgão do Ministério da Justiça, competindo ao órgão, toda a fiscalização da gestão econômica e do regime contábil das empresas, exercendo um papel muito mais burocrático.<sup>8</sup> Foi em junho de 1994, que o Cade foi enfim transformado em uma autarquia, graças à lei nº 8.884/94, e também ligada ao Ministério da Justiça.

Definidas pela lei 12.529/11 combinado com o regulamento interno do Cade, são definidas as competências do órgão: a prevenção, repressão e educação. A prevenção é o dever do órgão analisar *à posteriori* para decidir sobre os eventos de atenção, como fusões e aquisições, atos de concentração num geral. Outra função que é cabível citar é a repressão, que é investigar e julgar atos praticados incorretamente e que podem resultar em um ambiente nocivo para a prática da atividade empresarial. Por fim, mas não menos importante, a função que o Cade exerce de educar o público em geral sobre pequenas condutas que podem influenciar negativamente o bem-estar do mercado e de quais maneiras tais condutas afetariam a vida do cidadão comum, para isso, é válido investimentos em estudos e pesquisas acadêmicas acerca do tema, bem como, parcerias com universidades, associações e outros órgãos governamentais, para divulgar o tema através de cursos, palestras e propagandas sobre o tema, é uma função essencial a um combate à longo prazo contra atos lesivos à ordem econômica<sup>9</sup>.

Cerca de vinte anos após a criação do Cade, a Constituição Federal de 1988 contempla em seu rol de princípios gerais sobre a ordem econômica o princípio da Livre Concorrência, demonstrando a preocupação do Brasil em evitar a concorrência desleal e o monopólio e reprimir práticas abusivas.

O Princípio citado no parágrafo anterior, o da Livre Concorrência é considerado por muitos estudiosos da área um dos princípios mais relevantes da ordem social e econômica do Brasil. Para Venosa, o princípio da Livre Concorrência é o princípio geral do ordenamento constitucional brasileiro:

---

<sup>8</sup> Histórico do Cade. Disponível em: <https://www.gov.br/cade/pt-br/aceso-a-informacao/institucional/historico-do-cade#:~:text=Foi%20criado%20pela%20Lei%20n.> Acesso em: 05 abril. 2023.

<sup>9</sup> Competências Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Disponível em: <https://www.gov.br/cade/pt-br/aceso-a-informacao/institucional/competencias>. Acesso em: 16 abril. 2023.

A política da concorrência é instrumento essencial para um mercado eficaz, cuja razão de ser permite à empresa competir em igualdade de condições. Na economia moderna, a competitividade favorece o sucesso econômico, promovendo a concorrência entre empresas, produtos ou serviços, tutelando de forma melhor os interesses dos consumidores. A atividade econômica não pode se desenvolver em contraste com a utilidade social, a segurança, a liberdade, a dignidade e com outros limites decorrentes das exigências de programação econômica.<sup>10</sup>

A liberdade possui uma presença assídua nos incisos do Art. 5º da CF/88<sup>11</sup>, como por exemplo, a livre manifestação de pensamento (IV), a livre expressão (IX) e o livre exercício (XIII). A liberdade especificamente nomeada como Livre Concorrência está presente no Art. 170<sup>12</sup>, demonstrando que essa liberdade também se torna presente no contexto do exercício da atividade empresarial.

Para Salomão Filho, a Livre Concorrência foi pensada pelo constituinte em conjunto com a defesa do consumidor, pois ambos são conceitos que, apesar de não transmitirem ideias semelhantes em primeira interpretação, estão ligados. A Livre Concorrência traz consigo a ideia de acesso e permanência no mercado através da igualdade em condições mínimas de concorrência, todavia a defesa dos consumidores foi incluída na lei como um “*objeto de proteção do sistema concorrencial*”, pois no entender do autor, a exigência e fiscalização em cima defesa do consumidor contribui diretamente para a execução dessas práticas possui como consequência, como cita o Calixto Salomão Filho<sup>13</sup> “consequência dessa concepção é a preocupação necessária com a eficiência econômica e com a correta distribuição de seus benefícios entre produtores e consumidores, na forma há pouco explicitada.”

---

<sup>10</sup> VENOSA, Sívio de S. Direito Empresarial. Grupo GEN, 2020. E-book. ISBN 9788597024791. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597024791/>. Acesso em: 05 abr. 2023.

<sup>11</sup> BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 2016. 496 p. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm). Acesso em: 18 abril 2023. “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: [...]IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; [...] IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; [...] XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer; [...]”

<sup>12</sup>BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm). Acesso em: 18 abril 2023. “Art. 170 A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...] IV - livre concorrência; [...]”

<sup>13</sup> FILHO, Calixto S. Direito Concorrencial. Grupo GEN, 2021. E-book. ISBN 9786559640836. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559640836/>. Acesso em: 06 abr. 2023.

## 2. Conceitos e legislação – Marca e *Trade dress*

Segundo a legislação brasileira, precisamente na Lei 9.279 de 1996, popularmente chamada de “Lei de PI”, marca são “sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”<sup>14</sup>, proibições citadas estão listadas posteriormente ao longo do Art. 124<sup>15</sup> da referida lei.

<sup>14</sup> BRASIL. [Lei 9.279 (1996)]. LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996. Brasília, DF. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm). Acesso em 20 de abril de 2023. Art. 122.: “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.” 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.”

<sup>15</sup> BRASIL. [Lei 9.279 (1996)]. LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996. Brasília, DF. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm). Acesso em 20 de abril de 2023: Art. 124. “Não são registráveis como marca: I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação; II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; III - 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; IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público; V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; 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; VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda; VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina; XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza; XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154; XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento; XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país; XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular; XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir; XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva; XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico; XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia

Conforme definição de parágrafo anterior, além das características citadas, a marca necessita passar pelo registro e sua aprovação no órgão regulador nacional, no caso do Brasil, o INPI<sup>16</sup> que é o órgão em que os interessados depositam suas solicitações de registro de marca., conforme processo explicado por Melissa Duarte<sup>17</sup> Adicionalmente, a autora também escreve que existem quatro formas de apresentação das marcas no direito marcário brasileiro, marca nominal, figurativa, mista e tridimensional, não são consideradas marcas passíveis de registros, nem cheiros.

Partindo deste entendimento, surge nos Estados Unidos da América, definido e protegido na Trademark Law (Lanham Act)<sup>18</sup>, o conceito “*Trade dress*”. Diferentemente da

---

desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

<sup>16</sup>Instituto Nacional da Propriedade Industrial — Português (Brasil). Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/orgaos/instituto-nacional-da-propriedade-industrial#:~:text=Criado%20em%201970%2C%20o%20Instituto>.

Acesso em 13 de abril de 2023. “Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI): Criado em 1970, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia, responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria.

Entre os serviços do INPI, estão os registros de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de computador e topografias de circuitos, as concessões de patentes e as averbações de contratos de franquia e das distintas modalidades de transferência de tecnologia. Na economia do conhecimento, estes direitos se transformam em diferenciais competitivos, estimulando o surgimento constante de novas identidades e soluções técnicas. Atualmente, o INPI conta com a estrutura regimental estabelecida pelo Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016.”

<sup>17</sup> DUARTE, Melissa F.; BRAGA, Prestes C. Propriedade intelectual. Grupo A, 2018. E-book. ISBN 9788595023239. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023239/>. Acesso em: 14 abr. 2023: “O processo de pedido de registro de marcas e os demais pedidos formulados junto ao INPI devem seguir algumas etapas. A primeira delas, para obedecer ao requisito de disponibilidade, é a verificação de registro anterior da marca pretendida. A etapa seguinte é o pagamento das taxas relativas ao processo de concessão, seguido pelo peticionamento para análise do pedido de registro. Após o deferimento do pedido, ainda é necessário o pagamento de mais uma taxa relativa ao primeiro período de concessão, que é de 10 anos. A renovação deve ser solicitada a cada período de 10 anos, no último ano de cada ciclo, e não há uma quantidade máxima de renovações sucessivas. Ainda que perca esse prazo, poderá, em um prazo de 6 meses após a prescrição, requerer novamente a renovação, mediante o pagamento de uma taxa extra. Caso exista outra pessoa utilizando uma mesma marca ou similar em produto ou serviço também semelhante, por pelo menos 6 meses, este terá a preferência na hora do pedido de registro de marca. Além disso, esse uso necessariamente precisa ser de boa-fé.”

<sup>18</sup> ESTADOS UNIDOS [Lanham Act (2013)]. Disponível em: [https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark\\_Statutes.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf). Acesso em 13 de abril de 2023. § 43 (15 U.S.C. §1125). False designations of origin; false description or representation (a) (1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which—(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person,

definição de “marca”, *trade dress* é considerado no país norte-americano, como qualquer elemento, seja uma palavra, símbolo, nome, que possam identificar um produto, empresa ou atividade específica, ou que possam causar alguma confusão caso seja indevidamente ou irregularmente utilizado por outrem, é *trade dress* e merece proteção específica no ordenamento jurídico.

De acordo com Luciana Minada<sup>19</sup> é possível definir *Trade dress*, ou o chamado por alguns, conjunto-imagem, “como um 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”. Para compreender o estudo do *trade dress* é necessário compreender os diferentes elementos que podem fazer parte como, por exemplo, texturas, cores, organizações específicas e características, cheiros, paladares, som e, o mais conhecido, formato exclusivo de embalagem.

De acordo com João Carlos Tinoco Soares, conforme citado por Mayara Barretti em “*Trade dress e a concorrência desleal*”<sup>20</sup>:

(...) o termo "*Trade dress*" significa a imagem total ou a aparência geral de um produto ou serviço, incluindo, mas não limitado a, desenho da embalagem, rótulos, recipientes, mostruários, à decoração, às cores, ao desenho do produto, à característica do produto ou à combinação de características do produto; "*Trade dress*" é combinação de elementos ou figuras que são ou se tornam associadas exclusivamente comum a existência particular que permitem funcionar como um indicador de origem do produto.

(...)

É a exteriorização do objeto, do produto ou de sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido. É pura e simplesmente a vestimenta e/ou

---

or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or (B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities. **tradução:** Falsas designações de origem; falsa descrição ou representação (a) (1) Qualquer pessoa que, em conexão com quaisquer bens ou serviços, ou qualquer recipiente para bens, use no comércio qualquer palavra, termo, nome, símbolo ou dispositivo, ou qualquer combinação destes, ou qualquer falsa designação de origem, descrição falsa ou enganosa de fato, ou representação falsa ou enganosa de fato, que – (A) é provável que cause confusão, ou cause engano quanto à afiliação, conexão ou associação de tal pessoa com outra pessoa, ou quanto à origem, patrocínio ou aprovação de seus bens, serviços ou atividades comerciais por outra pessoa, ou (B) em publicidade ou promoção comercial, representa de maneira falsa a natureza, características, qualidades ou origem geográfica de seus próprios bens, serviços ou atividades comerciais ou de outra pessoa.

<sup>19</sup> MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do *trade dress* no Brasil a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção, 2012.. Acesso em 13 de abril de 2023.

<sup>20</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. “Concorrência desleal” vs. “*Trade dress*” e/ou “Conjunto-imagem”. 2004. p. 213. Acesso em 27 de abril de 2023.

o uniforme, isto é, um traço peculiar, uma roupagem ou a maneira particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor ou diante dos usuários com habitualidade. Na generalidade da expressão 'alguma coisa' pode-se incluir, mas, logicamente, não limitar às marcas figurativas ou mistas; tridimensionais; a todos os objetos que foram ou não suscetíveis de patente, mas que se apresentem mediante uma forma de exteriorização características; a toda e qualquer forma de produto ou de sua embalagem, desde que constituída de característicos particulares; a toda e qualquer decoração interna ou externa de estabelecimentos; a toda e qualquer publicidade desde que elaborada e apresentada com particularidades a tornar conhecida como procedente de uma determinada origem. (SOARES, 2004, p.213 apud BARRETTI, 2022)

Quando observamos a legislação brasileira, e sobretudo, a Lei de Propriedade Industrial, a lei 9.279 de 1996 que aborda toda a temática de proteção à propriedade industrial e que eventualmente deveria abordar essa temática, notamos que ela é omissa quando o assunto é *trade dress*, o conceito exemplificado acima não é citado, nem muito menos regulamentado da legislação, inexistindo qualquer previsão legal na legislação brasileira, isso não significa que não será protegido, cabendo aos magistrados julgarem cada caso de apropriação do uso do conjunto-imagem de acordo com as características individuais. O magistrado deve compreender que em cada caso analisado existe um *trade dress* a ser protegido ou não. Para analisar se houve ou não concorrência abusiva, devemos seguir os elementos visuais de cada produto, levando em comparação o potencial de confundir o mercado-consumidor e prejudicar o detentor do direito do *trade dress*.

### 3. Julgados importantes

#### 3.1. Restaurante Camarões vs. Coco Bambu – Confusão ao consumidor<sup>21</sup>

Um caso conhecido quando abordamos o tema, é o caso Camarões X Coco Bambu. Coco Bambu é uma rede de restaurantes com sede no Ceará e Camarões é uma rede de restaurantes, mais antiga e conhecida e com sede no Rio Grande do Norte. Camarões promoveu uma ação alegando concorrência desleal por uso indevido do *trade dress* por parte da rede de restaurantes cearenses, por encontrar elementos que levantava a suspeita de que o cardápio (ambos trabalham com a temática marinha), forma de disposição das mesas, arquitetura dos prédios e até mesmo o uniforme dos funcionários eram cópias do restaurante Camarões, segundo argumentos da autora.

---

<sup>21</sup> BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Processo nº 2017.003523.

Na primeira instância, o juiz julgou não haver concorrência desleal, por não entender que o caso representava confusão do mercado-consumidor, fator importantíssimo para constatação da concorrência desleal, visto que os restaurantes se localizam a cerca de 500km de distância.

A autora recorreu e no tribunal o colegiado compreendeu de maneira diferente, dessa vez julgando ter acontecido concorrência desleal, pelos fatos alegados já demonstrados como a padronização dos cardápios, pratos oferecidos e da arquitetura do local, todavia o que os juízes levaram muito em consideração foram alguns e-mails de clientes questionando os proprietários do Camarões se eles haviam aberto uma filial no Ceará chamada “Coco Bambu”, justamente pelas semelhanças já explicitadas anteriormente, caracterizando evidente confusão do mercado consumidor, portanto concorrência desleal por violação do *trade dress* da autora.

O colegiado condenou Coco Bambu com base no Art. 209 da Lei de PI (Lei 9.279/96)<sup>22</sup> no pagamento das perdas e danos, que o restaurante cesse todas as práticas desleais, sob pena de multa diária no valor de R\$ 10 mil reais por dia, com limite máximo de um milhão de reais, não comercializar ou praticar atividades que possam causar qualquer tipo de confusão que possam dar a entender que o restaurante esteja associado, licenciado ou filiado ao restaurante Camarões. Contra a decisão o Coco Bambu recorreu e conseguiu uma medida suspensiva, portanto os efeitos estão suspensos, segue sem resultado do recurso.

Paulo Burnier da Silveira comenta o caso: “O caso Camarões v. Coco Bambu é de grande relevância para o tema da concorrência desleal, em especial por ilustrar a proteção do *trade dress* no direito brasileiro. A divergência de posicionamento entre a primeira instância e a maioria do Tribunal permite o exame de vários argumentos contra e a favor da proteção do *trade dress*, incluindo preocupações concorrenciais. É que a extensão de direitos de exclusividade sobre elementos não expressamente registrados no INPI e, por consequência, não delimitados de forma precisa poder restringir sobremaneira a capacidade de concorrentes

---

<sup>22</sup> BRASIL. [Lei 9.279 (1996)]. LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996. Brasília, DF. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm). Acesso em 20 de abril de 2023: 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. § 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória. § 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.”

atuarem no mercado. Isso pode gerar impactos concorrenciais negativos, em prejuízo aos consumidores”.<sup>23</sup>

Em suma, a concorrência desleal por violação ao *trade dress* pode ser extremamente prejudicial ao mercado consumidor conforme gere confusão ao público, os órgãos fiscalização e o judiciário não podem ser permissivos com essas violações, pois tais atos podem ter como consequências a redução de investimentos em qualidade, causando inúmeras ineficiências e redução nas inovações no mercado, por conta disso é de extrema importância o estudo quanto à proteção do *trade dress*, além da área da propriedade industrial, também quando falamos de direito concorrencial.

### **3.2.Coco Bambu vs. Espaço Gostoso - Camarão internacional**

Houve um caso também envolvendo a rede restaurantes Coco Bambu e o restaurante Espaço Gostoso do Ceará, onde o Coco Bambu alegou violação ao *trade dress* do tradicional prato do restaurante “camarão internacional” por parte da ré Espaço Gostoso.<sup>24</sup> Nesse caso, a juíza compreendeu que à primeira vista não foram observadas similaridades quanto ao prato, portanto não foi possível assumir que se tratava do mesmo prato, e que seria necessário promover perícia técnica para aferir os elementos distintos a fim de avaliar essa possibilidade. Todavia as partes optaram por não produzir novas provas além dos presentes nos autos, considerando verídicas as alegações trazidas pelo autor.

A magistrada rejeitou o pedido do Coco Bambu e ainda o obrigou a não criar dificuldades quanto ao cumprimento da sentença sob pena de multa. A juíza Lucimeire Godeiro Costa Juíza de Direito, da 21ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza alegou, além da impossibilidade na distinção e comprovação das similaridades entre os objetos da discussão, também que, por não haver marca registrada do prato “Camarão Internacional”, não seria possível tratar como marca, nem falar de uso indevido de marca. Dessa forma, a magistrada ao

---

<sup>23</sup> SILVEIRA, Paulo Burnier da. Direito da Concorrência: Grupo GEN, 2020. E-book. ISBN 9788530991975. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530991975/>. Acesso em: 09 abr. 2023.

<sup>24</sup> Em vitória contra Coco Bambu, restaurante pode servir “camarão internacional”. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2021-jul-25/juiza-reconhece-direito-restaurante-oferecer-camarao-internacional>. Acesso em: 09 abril. 2023.

considerar o uso indevido do *trade dress*, levou em consideração o fator da marca não estar registrada do INPI.<sup>25</sup>

### **3.3.Natura vs. Jequiti<sup>26</sup>- Embalagem semelhante**

A Natura propôs uma ação alegando que a marca de perfumes Jequiti do Grupo Sílvio Santos se utilizou de marcas registradas da empresa para denominar alguns de seus perfumes, segundo a Natura, além do nome, a Jequiti utilizava também “identificação e grafia extremamente semelhantes às empregadas por ela, especialmente com relação à disposição visual dos elementos nominativos”.

No entendimento da casa julgadora, o TJ-SP considerou a Jequiti culpada por ter praticado concorrência desleal por violar o *trade dress* da Natura, a empresa do Sílvio Santos foi condenada a se abster de utilizar as marcas da empresa, segundo o magistrado, bastante prestigiada, a Natura. Na ocasião, a Jequiti não foi condenada ao pagamento de danos materiais e morais, pelo juiz não ter considerado que houvesse prova que comprovasse que a Natura obteve diminuição nos lucros em virtude da concorrência desleal praticada pela Jequiti.

No julgamento do recurso proposto pela Jequiti, o ministro Luis Felipe Salomão seguiu com a condenação da ré, todavia com base no já citado art. 209 da Lei de PI, condenou a Jequiti no pagamento da indenização de danos materiais e morais em favor da Natura.<sup>27</sup>

### **3.4.GL x Mondelez - Tendência de mercado**

A Mondelez da marca de bolacha recheada Oreo entrou com uma ação contra a GL, marca dona de bolacha recheada Futurinhos Black pela suposta utilização de embalagem e suas cores semelhantes ao da bolacha tradicional Oreo, portanto violação ao *trade dress*. Em

---

<sup>25</sup> BRASIL. Tribunal de Justiça do Ceará (21ª vara cível da comarca de Fortaleza. Processo nº 0206682-44.2020.8.06.0001

<sup>26</sup> Grupo Jequiti deve indenizar Natura por uso indevido de marcas. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-out-14/grupo-jequiti-indenizar-natura-uso-indevido-marcas>. Acesso em 16 de abril de 2023.

<sup>27</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Processo nº REsp 1.527.232

primeira instância, o ganho de causa foi favorável à Mondelez, condenando a GL a parar de utilizar os elementos que causaram a violação, sob pena de multa.

Todavia, com o agravo de instrumento enviado ao TJ-PR, o desembargador Renato Lopes de Paiva, da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR)<sup>28</sup>, compreendeu necessário acatar o agravo e desconsiderar a violação ao *trade dress* (conjunto-imagem), por compreender que certos nichos econômicos possuem uma identidade própria e que as empresas que disputam o mesmo mercado-consumidor possuem elementos semelhantes e nenhuma companhia é dona de um modelo, assim como funciona no ramo das bolachas recheadas.<sup>29</sup> Não é possível reconhecer um "comportamento imprevisível aos olhos do mercado", que caracterizaria atitude anticompetitiva. Existe ainda, segundo o desembargador, o perigo de dano aos custos de retirar os produtos e de recolocação no mercado. Ao observar o mercado podemos enxergar claramente a predominância por um modelo de embalagem específico na cor azul com letras brancas, podemos encontrar muitas marcas com esse modelo, tornando um padrão no mercado.

### 3.5. Motocicletas – Divergência acerca da “tendência de mercado”<sup>30</sup>

Aproveitando o tópico anterior, quando foi apresentada o conceito da “tendência de mercado”, o caso a ser desenvolvido envolveu uma interpretação divergente acerca da temática da “tendência de mercado”. A Honda entrou com uma ação alegando violação do *trade dress* de uma de suas motocicletas por parte de outra empresa fabricante de motocicletas.

Para defender seu direito, os réus justificaram que o *trade dress* aplicado em sua motocicleta se tratava de uma tendência de mercado e que outros fabricantes também faziam uso desse *trade dress*, portanto não cabia a proteção específica ao *trade dress* no caso em questão, nem a consideração da existência de concorrência desleal.

Ocorre que, como bem apontado no acórdão que firmou a decisão pelo TJ-SP, o conjunto-imagem objeto da discussão é um desenho industrial registrado pela Honda e protegido pelo INPI. Além disso, a perícia concluiu que os fabricantes citados pelos réus que, supostamente, utilizavam o mesmo conjunto-imagem do objeto discutido, possuem conjunto-imagem

<sup>28</sup> BRASIL. Tribunal de Justiça do Paraná (6ª vara cível de Curitiba). Agravo de Instrumento nº 0051225-77.2019.8.16.0000

<sup>29</sup> Padrão da embalagem não caracteriza atitude anticompetitiva, diz TJ-PR. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2019-out-13/padrao-embalagem-nao-caracteriza-atitude-anticompetitiva>>. Acesso em: 18 abril. 2023

<sup>30</sup> BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação nº 0068242-85.2012.8.26.0100

diversos, portanto não devendo ser aplicado ou relacionado de nenhuma forma ao objeto em discussão.

### **3.6. Engov vs. Posdrink – Identidade visual reconhecida<sup>31</sup>**

O caso envolvendo os medicamentos Engov e Posdrink, é um caso clássico que transmite o sentido básico da proteção ao *trade dress*. Na ocasião, a Hypera S/A, laboratório responsável pelo tradicional medicamento Engov entrou com uma ação alegando violação ao seu *trade dress* e prática de concorrência desleal por parte da ré, o Laboratório Catarinense LTDA por conta de seu medicamento, o Posdrink.

Na decisão do recurso proferida pelo STJ, foi utilizado como argumentos pela relatora a Ministra Nancy Andrighi da sentença o fato de ambos os medicamentos competirem no mesmo segmento específico de mercado, assim como, a comercialização do Posdrink com o *trade dress* discutido ocorrer após o Engov se tornar marca reconhecida pelo público, sendo não somente o medicamento renomado por seus benefícios, mas também, por sua identidade visual bastante reconhecida pelo público. Dessa forma, a ministra compreendeu que: “não se trata de simples utilização de cores semelhantes, mas de imitação de todo o aspecto visual (original e distintivo) da embalagem criada pela recorrida”.<sup>32</sup>

Em suma, assim como na instância anterior, o Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso, manteve a sentença favorável à existência de violação ao *trade dress* do medicamento Engov, que possui identidade visual consideravelmente reconhecida. Ao decidir, a Ministra Nancy Andrighi se utilizou de conceitos principiológicos e critérios bastante definidos quando o assunto é proteção do *trade dress*, exemplificados ao decorrer do artigo.

### **3.7. Embalagem de amendoim - Distintividade**

Na mesma linha, o desembargador Grava Brazil, da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP)<sup>33</sup>, ao reformar, por maioria dos votos, sentença da primeira instância e julgar por não entender violação do conjunto-imagem de uma

<sup>31</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.843.339 - SP (2019/0309317-8)

<sup>32</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.843.339 - SP (2019/0309317-8), p.6.

<sup>33</sup> Brasil. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Processo nº 1071944-12.2018.8.26.0100. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/embalagem-semelhante.pdf>. Acesso em 24 de abril de 2023

concorrente da autora no ramo de amendoim, apesar da perícia ter encontrado similaridade média entre as embalagens dos produtos, o magistrado compreendeu que, não há de se falar em “distintividade” quando há uma padronização das embalagens, cores e grafias em um nicho empresarial específico, nesse caso, embalagens de amendoim, conforme questionamento realizado por Brazil aos peritos que trabalharam no processo. Conforme trecho da decisão a seguir: “não há exclusividade no uso de cores, de modo que carece de densidade jurídica a conclusão de que a predominância de mesmas cores, nas embalagens do mesmo tamanho e com logotipos similares, é suficiente para que se reconheça imitação do *trade dress*”.

“Distintividade” é elemento essencial para a identificação de *trade dress*, conforme entendimento da doutrina, magistrado citou inclusive em sua decisão o doutrinador Gustavo Piva para fortalecer esse entendimento de que, se não identificada distintividade, não há de se falar em violação ao *trade dress* (conjunto-imagem): "Ao se deparar com determinado produto, o consumidor não examina cada elemento da embalagem de forma isolada ou faz um processo mental de separação entre os diversos elementos gráficos existentes. É o *trade dress* como um todo que se vê. O ponto nodal de qualquer disputa do gênero, portanto, não trata da adoção de um ou outro elemento, mas, sim, da impressão de conjunto resultante da reunião de todos os elementos contidos na *trade dress*. Como resultado, tem-se que a conduta ilícita resulta não dá imitação de um elemento isolado, mas da lista de 'coincidências', que juntas fazem com que a vestimenta comercial do produto entrante não guarde suficiente distintividade em relação à vestimenta do produto original".<sup>34</sup>

### **3.8. Neutrox vs. Tratex - Harmonia e Supressão**

No caso envolvendo as empresas de cosméticos, julgado de forma unânime pela 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça que não era o caso de concorrência desleal, pelos fatos a seguir expostos. A empresa de cosméticos Neutrox, entrou com uma ação em face de sua concorrente Tratex, para que deixasse de utilizar elementos de seu conjunto-imagem causava confusões em frente ao mercado-consumidor, portanto concorrência desleal.

---

<sup>34</sup> O *Trade dress* e a Proteção da Identidade Visual de Produtos e Serviços, in Revista ABPI nº 112, 2011, p. 10. Acessado em <<https://ids.org.br/wp-content/uploads/2011/05/CS44817-Trade-Dress.pdf>> em 24 de abril de 2023.

No entendimento do STJ, apesar de ser possível observar semelhanças entre as roupas, não foi possível identificar confusão entre os produtos, principalmente pelo fato de ambas as companhias utilizarem desse conjunto-imagem e conviviam harmonicamente desde os anos 70, atuando inclusive em diferentes localidades.<sup>35</sup> Conforme a doutrina exemplifica:

“O primeiro elemento a se considerar, ao pesar uma hipótese de concorrência, é se ela existe. No caso específico da repressão à concorrência desleal, a existência de concorrência é um *prius* inafastável: não há lesão possível aos parâmetros adequados da concorrência se nem competição existe. Mais ainda: esta competição tem de estar sendo efetivamente exercida para ser relevante. Dois competidores nominais que não se agridem não podem alegar deslealdade na concorrência. A elaboração doutrinária e jurisprudencial quanto aos crimes de concorrência desleal ilumina este requisito básico, não menos necessário na vertente civil: “Todos os crimes em questão pressupõem nos sujeitos ativos e passivo a qualidade de concorrentes, e somente são puníveis a título de dolo, ora específico, ora genérico” (BARBOSA, 2013, p.457. apud Min. Moura Ribeiro em Resp nº 1726804)<sup>36</sup>

Na decisão, o relator, o ministro Mauro Ribeiro ainda cita que a roupa denunciada pela autora, é uma tendência de mercado ditada pela líder do mercado, uma terceira companhia citada na decisão, sem ter ocorrido qualquer litígio envolvendo concorrência desleal em virtude da violação do *trade dress* em tal segmento do mercado.<sup>37</sup>

Ao longo do relatório, o ministro cita o conceito de *supressio*, instituto pelo qual entende-se que o não exercício de um direito durante um período considerável sugere a confiança de que os envolvidos conseguem conviver harmonicamente sem deslealdade ou

---

<sup>35</sup> Brasil. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº1726804 - RJ (2018/0018687-8) “Depreende-se do aresto que tanto a NEUTROX como a TRATEX adotaram em suas “roupagens” as tendências de mercado ditadas pela empresa líder da época, mantendo tais características em seus produtos, desde os anos 70, sem litígio, desvio de clientela ou confusão por parte do público consumidor – até porque tais marcas não se destinavam ao mesmo público, pois NEUTROX se estabeleceu no Rio de Janeiro e TRATEX, em São Paulo [...] Ora, na hipótese dos autos não se verifica ocorrência de competição real entre as marcas, que conviveram harmonicamente desde os idos de 1970. ” Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/nao-concorrencia-desleal-aceitar-mesmo.pdf>. Acesso em 23 de abril de 2023

<sup>36</sup> BARBOSA, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro: 2013, ed. Lumen Juris, 1ª edição, 2ª tiragem, pág. 457.

<sup>37</sup> Brasil. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº1726804 - RJ (2018/0018687-8) “Portanto, é evidente a generalização das *trade dresses* examinadas que, embora similares, valeram-se de elementos e caracteres de domínio comum, seguindo a tendência de mercado ditada pela líder internacional (WellaMed) - embalagem cilíndrica com corpo ou conteúdo amarelo, carregando nome, sinais e tampa na cor vermelha - ao longo de todo esse período, sem notícias de confusão ao consumidor ou desvio de clientela, até porque, repise-se, nem sequer se destinavam ao mesmo público.” Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/nao-concorrencia-desleal-aceitar-mesmo.pdf>. Acesso em 23 de abril de 2023

abuso da concorrência e que não há intenção em pleitear tal direito, gera responsabilidade pela confiança.<sup>38</sup>

O ministro relator Mauro Ribeiro remete-se ao doutrinador Fernando Noronha (NORONHA, 1994, p. 185, apud. Min. Moura Ribeiro em Resp nº 1726804) para explicar o conceito de *supressio* que entende que o não exercício de um direito devido por um lapso de tempo, considera-se que não pode mais ser exigido, pois contraria a boa-fé.<sup>39</sup> Em outra oportunidade e em julgamento sobre outra matéria, a ministra Nancy Andrichi conceituou *supressio* como uma prerrogativa da não ocorrência do direito, o “não exercício abusivo do direito”.<sup>40</sup>

Em complemento sobre o tema, em julgamento sobre outro tema, o ministro do STJ Villas Bôas Cueva compreende que para a aplicação da *supressio* é necessário a identificação de três requisitos: (i) a inércia do titular no direito de agir; (ii) decurso de tempo sem a exercício do direito; e, por fim, (iii) falta de boa-fé, deslealdade em decorrência do exercício posterior do direito.<sup>41</sup>

#### 4. Conclusão

---

<sup>38</sup> Brasil. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº1726804 - RJ (2018/0018687-8) “De outra parte, percebe-se que as questões trazidas nestes autos se conjugam perfeitamente ao instituto da *supressio*, pela qual o não exercício de certo direito, por parte de seu titular, em considerável lapso temporal, infunde a crença real e efetiva de que esse direito não mais será perseguido, criando na outra parte um verdadeiro sentimento de confiança de que não há sequer interesse daquele em pleiteá-lo. ” Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/nao-concorrenca-desleal-aceitar-mesmo.pdf>. Acesso em 23 de abril de 2023

<sup>39</sup> NORONHA, Fernando O Direito dos Contratos e seus Princípios Fundamentais, São Paulo: Saraiva, 1994, p. 185

<sup>40</sup> Brasil. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.879.503 – RJ (2019/0250531-6) “A *supressio*, por sua vez, indica a possibilidade de se considerar suprimida determinada obrigação contratual na hipótese em que o não exercício do direito correspondente, pelo credor, gerar no devedor a legítima expectativa de que esse não exercício se prorrogará no tempo. Implica, assim, a redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer determinado direito ou faculdade, criando para a outra a percepção válida e plausível – a ser apurada casuisticamente – de ter havido a renúncia àquela prerrogativa.” Disponível em

[https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1982024&num\\_registro=201902505316&data=20200918&formato=PDF](https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1982024&num_registro=201902505316&data=20200918&formato=PDF). Acesso em 23 de abril de 2023.

<sup>41</sup> Brasil. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.803.278 – PR (2019/0071035-1) “A *supressio* decorre do não exercício de determinado direito, por seu titular, no curso da relação contratual, gerando para a outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeito ao cumprimento da obrigação.” Disponível em: [https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1880007&num\\_registro=201900710351&data=20191105&formato=PDF](https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1880007&num_registro=201900710351&data=20191105&formato=PDF). Acesso em 23 de abril de 2023

Concorrência dentro ramo empresarial é quando duas ou mais empresas competem com suas forças para conquistar o mercado-consumidor em disputa, a Constituição Federal prevê o direito à livre-concorrência, pois é sabido que um mercado que incentiva a concorrência promove indiretamente para as empresas a maior necessidade de investir mais recursos em pesquisas, para promover inovações e maior qualidade em seus serviços ou produtos para agradar seus consumidores e, por consequência, vencer a competição. O maior beneficiado é o consumidor com menores preços e melhor qualidade.

A concorrência, em regra, é saudável para o mercado e para o consumidor, mas ela pode se apresentar de forma abusiva, isso ocorre quando um dos atuantes do mercado realiza ações que possam prejudicar através de práticas ilícitas os outros agentes do mercado, a fim de conquistar parcela do mercado-consumidor. Tal prática é ilegal e possui previsão legal.

*Trade dress* são conjuntos visuais compostos por diversos elementos que compõem uma imagem de um produto ou empresa, esses elementos podem exemplificados como a cor, formato da embalagem, disposição das letras, dentre outros elementos, quaisquer elementos que possam caracterizar um produto ou empresa.

Conforme apresentado no decorrer do trabalho, o instituto do *trade dress* que surgiu nos Estados Unidos onde possui regulamentação definida, não possui previsão legal na legislação brasileira, portanto a lei não prevê sua definição ou proteção. Isso não quer dizer que o direito ao *trade dress* não é protegido, pelo contrário. Através de definição trazida pela doutrina conforme parágrafo anterior, a proteção é exercida quando o assunto é levado ao judiciário. Ora, não há vedação na utilização do conjunto-imagem por si só. Para proteção do *trade dress* e a ocorrência de concorrência desleal não é necessário haver apenas elementos semelhantes, é necessário que esses elementos causem certa confusão no consumidor.

Nos julgamentos trazidos ao decorrer do presente trabalho, notamos sentenças favoráveis e desfavoráveis à proteção ao *trade dress*, e foi possível observar uma quantidade preocupante de decisões reformadas em grau de recurso quando observadas em turma colegiadas e maior especialização.

Um elemento que podemos citar que motivou as decisões e que foi um fator de formação de opinião dos magistrados é por exemplo o elemento da distintividade. Distintividade é elemento essencial para concessão da exclusividade do *trade dress*, não há de se falar exclusividade de conjunto-imagem, sem que haja distinção.

Existem ramos empresariais que existem uma tendência de mercado na adoção de certas características em embalagens, como os exemplos citados de biscoitos recheados e amendoins, nas cores, grafia e termos utilizados. Nesses exemplos, não é possível haver proteção ao *trade dress* por ausência do termo distintivo. Esse também foi um argumento utilizado pelos magistrados ao identificar que havia uma tendência do mercado em utilizar determinado conjunto-imagem para representar um tipo de produto ou serviço.

Como observado no caso Neutrox vs. Tratex, apesar da possível violação ao *trade dress* ser contínuo, desconsiderada no caso em questão, o não exercício do direito desde a década de 70, faz compreender que partiu a existir a supressão, um sentimento de confiança da concorrente de que não há violação no ato, e de que não é válido e considerado de boa-fé o exercício atual desse direito.

Em suma, a frequência em que as decisões jurídicas são reformadas em grau de recurso, aliado ao fato de não existir previsão legal acerca do tema gera insegurança jurídica, pois não há um padrão nos entendimentos em analisar os elementos essenciais para a concessão da proteção ao instituto do *trade dress*. Basicamente, as empresas que buscam a proteção de seu *trade dress* devem arriscar-se em processos judiciais que podem trazer soluções favoráveis ou não, à depender da compreensão do magistrado, isso representa um risco ao mundo jurídico considerando as diferentes linhas de raciocínio dos inúmeros magistrados quanto à um tema tão complexo.

Dessa forma, em primeiro momento, tendo em vista a necessidade de princípios mais definidos acerca do conceito, da proteção e da aplicabilidade do instituto do *trade dress*, observa-se a carência de ser desenvolvida uma lei que abrangesse o instituto na esfera nacional. A criação dessa lei funcionaria como um pilar principiológico para quem precisasse de proteção e para os julgamentos dos magistrados, possuindo um lado subjetivo com desenvolvimento dos princípios que conduzem a proteção do *trade dress* e um lado objetivo em diminuir a insegurança jurídica e a instabilidade de decisões.

## 5. Referências

BARBOSA, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro: 2013, ed. Lumen Juris, 1ª edição, 2ª tiragem.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 2016. 496 p. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm). Acesso em: 18 abril 2023.

BRASIL. [Lei 9.279 (1996)]. LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996. Brasília, DF. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19279.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm). Acesso em 20 de abril de 2023.

BRASIL. Competências Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Disponível em: <https://www.gov.br/cade/pt-br/aceso-a-informacao/institucional/competencias>. Acesso em: 16 abril. 2023.

BRASIL. Convenção de Paris. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/cup.pdf>.

BRASIL. Corrupção e a violação do princípio da livre concorrência. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/corrupcao-e-a-violacao-do-principio-da-livre-concorrenca/802123866>. Acesso em 06 de abril de 2023.

BRASIL. Em vitória contra Coco Bambu, restaurante pode servir “camarão internacional”. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2021-jul-25/juiza-reconhece-direito-restaurante-oferecer-camarao-internacional>. Acesso em: 09 abril. 2023.

BRASIL. Embalagem de biscoitos “Futurinhos Black” não viola trade dress da marca Oreo. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/321412/embalagem-de-biscoitos--futurinhos-black--nao-viola-trade-dress-da-marca-oreo>. Acesso em: 13 abril. 2023.

BRASIL. Embalagem semelhante não caracteriza concorrência desleal, decide TJ-SP. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2023-mar-24/embalagem-semelhante-nao-caracteriza-concorrenca-desleal-tj-sp>. Acesso em: 10 abril. 2023.

BRASIL. Grupo Jequití deve indenizar Natura por uso indevido de marcas. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-out-14/grupo-jequití-indenizar-natura-uso-indevido-marcas>. Acesso em: 16 de abril. 2023.

BRASIL. Grupo Jequití deve indenizar Natura por uso indevido de marcas. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-out-14/grupo-jequití-indenizar-natura-uso-indevido-marcas>. Acesso em 16 de abril de 2023.

BRASIL. Grupo Jequití indenizará Natura por uso indevido de marcas. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/312983/grupo-jequití-indenizara-natura-por-uso-indevido-de-marcas>. Acesso em 16 de abril de 2023.

BRASIL. Histórico do Cade. Disponível em: <https://www.gov.br/cade/pt-br/aceso-a-informacao/institucional/historico-do-cade#:~:text=Foi%20criado%20pela%20Lei%20n.> Acesso em: 05 abril. 2023.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial — Português (Brasil). Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/orgaos/instituto-nacional-da-propriedade-industrial#:~:text=Criado%20em%201970%2C%20o%20Instituto>. Acesso em 13 de abril de 2023.

BRASIL. Morre um direito, nasce outro: os institutos da supressão e da surreção na interpretação do STJ. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/05062022-Morre-um-direito--nasce-outro-os-institutos-da-supressao-e-da-surrecao-na-interpretacao-do-STJ.aspx#:~:text=Supressao%20%2C%20uma%20forma%20de%20responsabilidade%20pela%20confian%20a%20relatora%20ministra%20Nancy%20Andrighi,certas%20circunstancias%20pelos%20danos%20causados>. Acesso em 24 de abril de 2023.

BRASIL. O *Trade dress* e a Proteção da Identidade Visual de Produtos e Serviços, in Revista ABPI nº 112, 2011, p. 10. Acessado em <<https://ids.org.br/wp-content/uploads/2011/05/CS44817-Trade-Dress.pdf>> em 24 de abril de 2023.

BRASIL. Padrão da embalagem não caracteriza atitude anticompetitiva, diz TJ-PR. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2019-out-13/padrao-embalagem-nao-caracteriza-atitude-anticompetitiva>>. Acesso em: 18 abril. 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Processo nº REsp 1.527.232.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.803.278 – PR (2019/0071035-1) Disponível em: [https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencia=1880007&num\\_registro=201900710351&data=20191105&formato=PDF](https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencia=1880007&num_registro=201900710351&data=20191105&formato=PDF). Acesso em 23 de abril de 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.843.339 - SP (2019/0309317-8).

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.879.503 – RJ (2019/0250531-6)

Disponível em

[https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencia=1982024&num\\_registro=201902505316&data=20200918&formato=PDF](https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencia=1982024&num_registro=201902505316&data=20200918&formato=PDF). Acesso em 23 de abril de 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº1726804 - RJ (2018/0018687-8)

Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/nao-concorrencia-desleal-aceitar-mesmo.pdf>.

Acesso em 23 de abril de 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº1726804 - RJ (2018/0018687-8)

Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/nao-concorrencia-desleal-aceitar-mesmo.pdf>.

Acesso em 23 de abril de 2023.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Ceará (21ª vara cível da comarca de Fortaleza). Processo nº 0206682-44.2020.8.06.0001.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação nº 0068242-85.2012.8.26.0100.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Processo nº 1071944-12.2018.8.26.0100.

Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/embalagem-semelhante.pdf>. Acesso em 24 de abril de 2023.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Paraná (6ª vara cível de Curitiba). Agravo de Instrumento nº 0051225-77.2019.8.16.0000.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Processo nº 2017.003523.

COELHO. Fabio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. vol. I, p. 280, São Paulo: Saraiva, 16ª edição, 2012.

concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção. Acesso em 13 de abril de 2023.

DUARTE, Melissa F.; BRAGA, Prestes C. Propriedade intelectual. Grupo A, 2018. E-book.

ISBN 9788595023239. Disponível em:

<https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023239/>. Acesso em: 14 abr. 2023:

ESTADOS UNIDOS [Lanham Act (2013)]. Disponível em: [https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark\\_Statutes.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf). Acesso em 13 de abril de 2023.

FILHO, Calixto S. Direito Concorrencial. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2021. E-book. ISBN 9786559640836. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559640836/>. Acesso em: 06 abr. 2023.

FILHO, Calixto S. Direito Concorrencial. Grupo GEN, 2021. E-book. ISBN 9786559640836. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559640836/>. Acesso em: 06 abr. 2023.

MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. Grupo GEN, 2015. (38a. Ed.).

MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do *trade dress* no Brasil a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção, 2012. Acesso em 13 de abril de 2023.

NORONHA, Fernando O Direito dos Contratos e seus Princípios Fundamentais, São Paulo: Saraiva, 1994.

SCHAPIRO, Mário G.; CARVALHO, Vinícius Marques de; CORDOVIL, Leonor. Direito econômico concorrencial. (Série Gvlaw: direito econômico). Editora Saraiva, 2013. E-book. ISBN 9788502205314. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502205314/>. Acesso em: 02 mai. 2023.

SILVEIRA, Paulo Burnier da. Direito da Concorrência. Grupo GEN, 2020. E-book. ISBN 9788530991975. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530991975/>. p.3 Acesso em: 02 mai. 2023.

SOARES, José Carlos Tinoco. “Concorrência desleal” vs. “*Trade dress*” e/ou “Conjunto-imagem”. 2004. p. 213. Acesso em 27 de abril de 2023.

VENOSA, Sílvio de S. Direito Empresarial. Grupo GEN, 2020. E-book. ISBN 9788597024791. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597024791/>. Acesso em: 05 abr. 2023.

## TERMO DE AUTENTICIDADE DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Eu, Álvaro Daniel Timóteo da Luz discente regularmente matriculado(a) na disciplina TCC II, da 10ª etapa do curso de Direito, matrícula nº (inserir TIA), período (inserir período), turma (inserir turma), tendo realizado o TCC com o título: ANÁLISE JURISPRUDENCIAL DA CONCORRÊNCIA DESLEAL EM CONFLITOS ENVOLVENDO MARCA E TRADE DRESS sob a orientação do(a) Professor(a) Taís Mallmann Ramos declaro para os devidos fins que tenho pleno conhecimento das regras metodológicas para confecção do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), informando que o realizei sem plágio de obras literárias ou a utilização de qualquer meio irregular.

Declaro ainda que, estou ciente que caso sejam detectadas irregularidades referentes às citações das fontes e/ou desrespeito às normas técnicas próprias relativas aos direitos autorais de obras utilizadas na confecção do trabalho, serão aplicáveis as sanções legais de natureza civil, penal e administrativa, além da reprovação automática, impedindo a conclusão do curso.

São Paulo, 10 de maio de 2023.

DocuSigned by:  
*Álvaro Daniel Timóteo da Luz*  
8025BAD1B2844AD

**Assinatura do discente**