

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

MARIANA LEITE DE BARROS DA SILVA

TRADE DRESS: UMA ANÁLISE DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO NOS ANOS DE 2017 E 2018

São Paulo

2020

MARIANA LEITE DE BARROS DA SILVA

Trabalho de Graduação
Interdisciplinar apresentado como
requisito para obtenção do título de
Bacharel no Curso de Direito da
Universidade Presbiteriana
Mackenzie.

ORIENTADORA: MARIA EDELVACY PINTO MARINHO

São Paulo

2020

MARIANA LEITE DE BARROS DA SILVA

TRADE DRESS: UMA ANÁLISE DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO NOS ANOS DE 2017 E 2018

Trabalho de Graduação
Interdisciplinar apresentado como
requisito para obtenção do título de
Bacharel no Curso de Direito da
Universidade Presbiteriana
Mackenzie.

Aprovada em: __/__/____

BANCA EXAMINADORA

Examinador(a):

Examinador(a):

Examinador(a):

AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente, aos meus pais, Nélia e Luiz, por todo o apoio e incentivo, pela paciência e, principalmente, por não me deixarem desistir da graduação. E minha irmã, Bia, pelas risadas e apoio sempre, mas principalmente na reta final deste artigo.

Agradeço minhas amigas do colégio, Caroline Amorim, Giovanna Bittencourt, Isabela Diz, Mariana Diz, e Renata Basílio, por acompanharem minha trajetória desde sempre, me aconselhando e me guiando quando necessário.

Agradeço, também, todos os meus amigos Mackenzistas por tornarem o caminho mais leve e agradável. Em especial Heitor Felix e Vitória Duarte, pela troca e por sempre estarem por perto e dispostos a me ajudar, mesmo quando estávamos em países diferentes.

Agradeço especificamente também mais duas amigas Mackenzistas, Giovanna Bettini, que conheci em Itamambuca e escolhemos o Direito e o Mackenzie juntas, e Camila Misko, que conheci no Juizado Especial Cível, por quem tenho o maior carinho.

Agradeço meu eterno chefinho, Dr. Fábio Leme, por acreditar no meu trabalho, por sempre me incentivar a ser uma profissional melhor e por fomentar meu interesse na área.

Por fim, agradeço minha Orientadora, Professora Maria Marinho, por todo o auxílio, que foi fundamental na elaboração do trabalho.

TRADE DRESS: UMA ANÁLISE DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO NOS ANOS DE 2017 E 2018

Mariana Leite de Barros da Silva

Resumo: Identificado como ativo intangível das empresas e instrumento de marketing definitivo de incentivo ao consumo, o *trade dress* tem sido alvo de inúmeros aproveitadores que copiam seus componentes, apropriando-se da identidade visual com a finalidade de lucrar financeiramente de forma indiscriminada e ilegal. Essa prática criminosa é comum e não há legislação específica. Logo, importante entender como o judiciário vem se posicionando nos casos envolvendo conjunto-imagem. Para responder tal pergunta, o presente artigo visa apresentar os resultados do estudo de decisões de 2017 e 2018 emitidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Como resultado, percebeu-se que o Tribunal é bastante dividido em relação ao reconhecimento ou não da violação do *trade dress* das Autoras, tendendo a manter o posicionamento do juiz *a quo*. E que o reconhecimento da prática de concorrência desleal e a possibilidade de confusão ou associação indevida dos consumidores são fatores determinantes para o desfecho da lide, influenciando diretamente no posicionamento do Tribunal.

Palavras chaves: Concorrência Desleal; Trade Dress; Jurisprudência; Tribunal de Justiça de São Paulo;

Abstract: Identified as an intangible asset of companies and a definitive marketing tool to encourage consumption, trade dress has been the target of countless profiteers who copy its components, appropriating the visual identity in order to profit financially in an indiscriminate and illegal manner. This criminal practice is common and there is no specific legislation about it. Therefore, it is important to understand how the judiciary system has been deciding cases involving trade dress. To answer this question, this article aims to present the results of the study of the 2017 and 2018 decisions from São Paulo State Court of Appeals. As a result, it was noticed that the Court is quite divided in relation to the recognition or not of the Plaintiffs' trade dress violation, tending to maintain the decisions of the first instance. And that the recognition of the practice of unfair

competition and the possibility of confusion or improper association of consumers are determining factors for the outcome of the dispute, directly influencing the Court's decision.

Key words: Unfair Competition; Trade Dress; Jurisprudence; São Paulo State Court of Appeals

Sumário: 1. Introdução. 2. Os elementos do conceito de *trade dress*. 3. A tutela jurídica do *trade dress* no Brasil. 3.1. A configuração da Concorrência Desleal como meio de proteção do *trade dress*. 3.2. Da insuficiência da proteção do *trade dress* no ordenamento jurídico brasileiro Tutela. 4. Análise das decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos anos de 2017 e 2018. 4.1. Metodologia. 4.2. Aspectos processuais apreciados pelas decisões analisadas. 4.3. Aspectos materiais apreciados pelas decisões analisadas. 5. Conclusão. 6. Referências.

1. Introdução

O *trade dress*, também chamado de conjunto-imagem no Brasil, é um elemento importante para o mercado de consumo. É através dele que as empresas se destacam frente ao consumidor, vista a alta competitividade presente e as inúmeras opções à disposição deles. Portanto, a identidade visual é ativo intangível que as empresas têm cada vez mais se preocupado em desenvolver e, conseqüentemente, proteger.

Esta identidade, composta pelo conjunto dos elementos gráfico-visuais de determinado produto ou serviço são instrumentos de marketing que estimulam e influenciam a escolha do consumidor. Tais elementos são cautelosamente elaborados para acentuar a “distintividade, transmitir um ar de sofisticação e tornar o respectivo produto ou serviço cada vez mais atrativo em termos estéticos”¹.

A partir do momento que o *trade dress* adquire relevância no mercado, torna-se alvo de imitadores, que acabam por copiar esses elementos, de forma a confundir os consumidores, e “pegar carona”, ou seja, aproveitar parasitariamente, do reconhecimento

¹ ANDRADE, Gustavo Piva. **O Trade Dress e a Proteção da Identidade Visual de Produtos e Serviços. Revista da ABPI**, nº 112, mai/jun 2011. Disponível em: <
http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/GPA%20_O_trade_dress_pi.pdf >
Acesso em 01 de outubro de 2020.

no mercado dos produtos ou serviço da outra parte, principalmente seus investimentos em marketing e desenvolvimento de produto/serviço.

Esse aproveitamento parasitário é uma prática reiterada no mercado, as empresas que têm seus conjuntos-imagens copiados, recorrem cada vez mais ao judiciário para que essa conduta criminosa se encerre. Isto fez com que o número de ações envolvendo tal assunto aumentasse exponencialmente. No entanto, como será possível observar mais a frente, não existe no ordenamento jurídico brasileiro lei que resguarde de forma específica o *trade dress*.

Tendo em vista este crescimento e a falta de legislação sobre o assunto, surgiu este artigo, que tem como objetivo principal entender como o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, nos anos de 2017 e 2018, as lides envolvendo *trade dress*.

A análise focará tanto nos aspectos processuais, como materiais. No primeiro, pretende-se determinar quantas decisões foram proferidas por cada Câmara; qual foi o Relator que mais decidiu sobre o assunto; como foram decididas as ações em 1ª instância e se isso foi alterado, e em que proporção, pelo Tribunal; quem costuma ser o recorrente, Autora ou Ré; qual o tipo de conjunto-imagem que mais aparece nos litígios; se há ou não a necessidade de perícia técnica na concepção do Tribunal; com que frequência os Desembargadores concordam ou divergem do laudo pericial; e qual a proporção de casos em que a parte Ré foi condenada ao pagamento de danos materiais e danos morais e seus respectivos valores.

Já nos aspectos materiais, visa-se investigar se o Tribunal reconheceu ou não a prática de concorrência desleal; se foi analisada a impressão do conjunto ou somente as cores de forma isoladas; se foi reconhecida a possibilidade de confusão ou associação indevida do consumidor; se as marcas em litígio são distintas ou não; e, por último, como todos esses pontos interferem no julgamento dos processos.

Por fim, importante mencionar que este artigo não tem o intuito de avaliar se os Desembargadores estão corretos ou não, mas somente quantificar as decisões envolvendo a matéria nos anos de 2017 e 2018.

2. Os elementos do conceito de *trade dress*

Inicialmente, a expressão “*trade dress*” é relativamente um termo novo no ordenamento jurídico brasileiro. Mas, antes de conceituá-lo, é de bom tom saber que sua origem se deu em virtude de litígios existentes nos Estados Unidos. Sendo que, um dos

casos que consolidou a proteção deste instituto no país foi a ação judicial envolvendo “Two Pesos Inc x Taco Cabana Inc”.

Ocorre que a rede de fast food “Taco Cabana Inc” ingressou com uma ação judicial afirmando que a empresa concorrente estava deliberadamente copiando todas as características visuais de seu estabelecimento. Nesta época, a Suprema Corte Americana deu procedência à causa ajuizada e afirmou que o *trade dress* deveria ser considerado como “a imagem total do negócio”, além do mais, sendo passível de danos².

Com a repercussão do caso, passou-se a ter um conceito sobre o que seria o *trade dress* no ordenamento jurídico. Neste sentido, Manara afirma que este instituto passou a ser conhecido como “conjunto-imagem”, ou seja, um ou mais traços peculiares de um produto, estabelecimento ou serviço que os diferencia dos demais concorrentes³.

Seguindo este raciocínio, pode-se entender que o *trade dress* “consiste na identidade visual corporativa e sua função está em expressar a imagem que a empresa quer representar para o mercado”⁴ e seus clientes. Outrossim, a doutrina majoritária segue o posicionamento de Tinoco Soares, a qual afirma que o:

Trade dress “é a imagem total do negócio; num sentido bem geral é o “look and feel”, isto é, o ver e o sentir do negócio; é o meio pelo qual o produto é apresentado ao mercado; é o identificador da origem [...] o “trade dress” compreende uma única seleção de elementos que imediatamente estabelecem que o produto se distancia dos outros por isso que se torna inconfundível”⁵.

Isto é, com base no posicionamento majoritário, pode-se entender que o *trade dress* é a forma pelo qual o produto, serviço ou estabelecimento se apresenta perante o mercado, seja, através da sua embalagem, jogo de cores do produto, métodos de comercialização, divulgação, estilização externa ou interna do estabelecimento, e até mesmo os componentes que integram o produto.

A finalidade do conjunto-imagem é trazer um destaque ao produto ou serviço oferecido ou ao estabelecimento empresarial. Com isto, surgem as características particulares dos estabelecimentos como cores, traços e até mesmo cheiros específicos.

² MANARA, Cecília. **A proteção jurídica do “trade dress” ou “conjunto-imagem”**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 87.

³ *Ibid.*, p. 89

⁴ XAVIER, Vinicius de Almeida. **As possibilidades de proteção ao trade dress**. Direito & Justiça, [s.l.], v. 41, n. 2, EDIPUCRS: 2015.

⁵ SOARES, José Carlos Tinoco. **Concorrência Desleal v. Trade Dress e/ou Conjunto-Imagem**. Ed. Tinoco Soares, 2004. p. 250.

Dessa forma, atualmente os empresários utilizam o *trade dress* como maneira de movimentar o negócio, de se destacar no mercado competitivo que o capitalismo proporciona e, principalmente na captação de uma clientela específica.

Segundo Soares, no Brasil, apesar de ter vários casos de violação deste instituto, ainda não há uma legislação específica acerca do tema, fazendo com que haja instabilidade nas relações jurídicas e o crescimento do aproveitamento parasitário⁶.

Se observar a natureza jurídica do *trade dress*, pelo fato de ser um conjunto de direitos de natureza intelectual, a depender do caso, aos direitos do autor e aos direitos de propriedade industrial, isto faz com que sua origem esteja pautada na necessidade do empresário buscar a diferenciação do seu produto, serviço ou do seu estabelecimento no mercado.

Logo, os casos de violação ao *trade dress* com o fito de captar clientela do concorrente passaram a existir. Com a violação deste instituto, e diante da ausência de lei específica para a proteção do mesmo, passou-se a buscar um modo de proteger este bem da propriedade intelectual contra a concorrência desleal, pelo simples fato que, hoje, o *trade dress* tem valor no desenvolvimento do fundo de comércio de uma empresa, constituindo prejuízo não só financeiro mas também de imagem para o empreendimento que tem o seu conjunto-imagem violado por um concorrente.

3. A tutela jurídica do *trade dress* no Brasil

Apesar do instituto ser bastante conhecido pelos doutrinadores da área, ainda é inexistente a proteção específica ao *trade dress* na legislação pátria, uma vez que impossível o registro para a imagem geral de um produto, serviço ou estabelecimento. Nesse sentido, o instituto, situa-se em zona nebulosa, já que alguns dos elementos que compõem determinado conjunto podem ser tutelados via registro, patente ou direitos autorais, mas o todo não. É exatamente essa parte que confunde alguns magistrados, até mesmo os mais familiarizados com o assunto.

Em relação a isto, não se pode esquecer do caráter distintivo do *trade dress*, por ser capaz de identificar e diferenciar determinada empresa no mercado. Sendo assim,

⁶ O parasitismo é comportamento sutil, e o ponto crítico do instituto reside no fato de que ele se situa além dos limites de proteção conferidos às marcas e ao nome empresarial – territorial ou relacionado a uma área econômica-, se caracteriza pela utilização de elementos de identificação que não possuem regime especial de proteção conferido pela legislação. – ANDRADE, Gustavo Piva. **O Trade Dress e a Proteção da Identidade Visual de Produtos e Serviços. Revista da ABPI**, nº 112, mai/jun 2011.

entende-se que o conjunto-imagem encontra proteção na sistemática de amparo à propriedade industrial, na medida em que a Constituição Federal dá guarida não só para as criações industriais, as marcas e os nomes de empresa, mas também para outros signos distintivos, conforme disposto no art. 5º, XXIX⁷.

Apesar da Constituição Federal alegar isto, a proteção do *trade dress* ocorre de forma genérica por meio da Lei nº 9.279/1996 – que regula direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial e, com esta lei através de princípios que a permeiam, cabe ressaltar que este instituto não lhe constitui um direito real como ocorre com a legislação de marcas e patentes.

Segundo Melo, a proteção genérica que o conjunto-imagem possui no ordenamento jurídico brasileiro, é referente as regras que visam a repressão à concorrência desleal⁸, corroboradas nos artigos. 195, 207 e 209⁹, da Lei de Propriedade Industrial (LPI).

Logo, percebe-se que o *trade dress* é protegido diretamente pelas regras da Concorrência Desleal, nesse sentido, assim como ocorre com os objetos de proteção dela, o instituto estudado neste trabalho, é protegido também no espaço geográfico onde a concorrência ocorre de fato e de maneira material.

3.1. A configuração da Concorrência Desleal como meio de proteção do *trade dress*

⁷ BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: <www.planalto.gov.br> Acesso em: 25 de setembro de 2020. 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. –

⁸ MELLO, Erika Farah de. “Trade Dress: análise comparativa das decisões dos tribunais nacionais de 1996 a 2011”, **Revista da ABPI** nº 121, nov./dez. 2012, p. 4.

⁹ BRASIL. Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <www.planalto.gov.br> Acesso em: 25 de setembro de 2020. Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

[...]

III – emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem.

Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.

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.

Como explicitado acima, o *trade dress* não possui proteção específica no ordenamento jurídico brasileiro, diferentemente do Estados Unidos, no qual possui uma legislação específica para tal assunto, “O Lanham Act”, no qual protege não somente as marcas, mas todo o seu conjunto-imagem.

Segundo Barbosa, para compreender sobre a concorrência desleal é mister esclarecer que ele é um fenômeno por meio do qual diversos agentes econômicos disputam a manutenção, a entrada ou o predomínio do mercado de consumo¹⁰. Em relação ao Brasil, a sua tutela se dá por intermédio da livre concorrência, embasado pelo princípio da ordem econômica positivado no artigo 170, inciso IV, da Carta Magna¹¹.

Acontece que a indústria busca como finalidade obter um ambiente saudável e propício para manutenção da concorrência, mas o que de fato ocorre é a deslealdade entre os empresários, caracterizada por um desvio do direito da livre concorrência.

Neste sentido, observa-se que:

Sob a denominação genérica de concorrência desleal, costumam os autores reunir uma grande variedade de atos contrários às boas normas da concorrência comercial, praticados, geralmente, com o intuito de desviar, de modo direto ou indireto, em proveito do agente, a clientela de um ou mais concorrentes, e suscetíveis de lhes causar prejuízo¹².

O que se pode observar é que a expressão “concorrência desleal” traz a ideia de um comportamento anticompetitivo, isto é, as práticas comerciais que contrariarem a honestidade e os permissivos legais para conquistar o público não podem agir de má-fé.

Outrossim, no Brasil, as práticas de concorrência desleal estão positivadas tanto na esfera penal quanto na esfera cível. No âmbito Cível, está ligado a responsabilidade civil, quando caracterizado o ato como ilícito, bem como o abuso de direito, conforme corrobora o artigo 207¹³ da Lei de Propriedade Industrial, no qual afirma que o prejudicado poderá fruir de perdas e danos em virtude do ressarcimento dos prejuízos

¹⁰ BARBOSA, Denis Borges. **O conceito de Propriedade Industrial**, 2002. Disponível em: <<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/27573-27583-1-PB.pdf>> Acesso em 15 de setembro de 2020.

¹¹ BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: <www.planalto.gov.br> Acesso em: 25 de setembro de 2020. 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.

¹² CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial. v. I, parte I – Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos**. 3ª Edição, 2ª Tiragem. Atualizado por: Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2015, p. 33.

¹³ BRASIL. Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <www.planalto.gov.br> Acesso em: 25 de setembro de 2020. Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.

causados por atos de violação da Propriedade Industrial e por atos de concorrência desleal.

Em relação a esfera penal, há como finalidade a cessação dos atos desleais, sob pena de detenção ou pagamento de multa, com o objetivo de proteger o indivíduo dos crimes de concorrência desleal.

João Cerqueira afirma que a caracterização da conduta criminal da concorrência desleal decorre somente dos atos ilícitos praticados em conformidade com o tipo penal previsto na Lei de Propriedade Industrial, diferente do que ocorre quando se busca apenas a responsabilidade civil¹⁴.

No entanto, a esfera civil além da já citada possibilidade do prejudicado poder buscar a reparação por danos, de acordo com o art. 207 da Lei de Propriedade Industrial, o art. 209 do mesmo ordenamento prevê a possibilidade de outros atos não previstos serem enquadrados como concorrência desleal, podendo ser quaisquer atos “tendente 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.”¹⁵.

Portanto, as explanações apresentadas acima, pode-se concluir que os atos de concorrência desleal podem fazer com que haja confusão entre os produtos apresentados no mercado, bem como em serviços ou até mesmo em estabelecimentos, pois aquele que causa prejuízo ao concorrente, seja por desvio de clientela, difamação do mesmo ou violando segredos da empresa acaba agindo de má-fé.

3.2. Da insuficiência da proteção do *trade dress* no ordenamento jurídico brasileiro

Infelizmente, como já apresentado nos tópicos anteriores, o *trade dress* não possui uma proteção totalmente sua, portanto, o ordenamento jurídico e seus operadores, encontraram nas leis que tratam sobre concorrência desleal, mais precisamente sobre o

¹⁴ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial. v. I, parte I – Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos.** 3ª Edição, 2ª Tiragem. Atualizado por: Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2015, p. 35.

¹⁵ BRASIL. Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <www.planalto.gov.br> Acesso em: 25 de setembro de 2020. 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.

desvio de clientela através do aproveitamento parasitário, uma forma de combater o uso indevido do *trade dress* alheio.

Nesse sentido, um dos litígios que ficou famoso no meio jurídico que mostra exatamente a insuficiência da tutela sobre o instituto em estudo, foi o caso envolvendo a empresa de comida chinesa *delivery*, a marca “China in Box” e da sociedade que utiliza a expressão “Uai in Box”, no qual oferece comida regional.

A primeira empresa alegou que além de imitar a marca da autora (China in Box), outra imitação foram as embalagens idênticas utilizadas pela Autora da ação, uma vez que são bastante conhecidas no ramo alimentício. Veja a seguir:

Figura 01: embalagens das litigantes.



Fonte: Processo nº 0038734-97.2012.8.26.0002

No Acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, apesar do relator do caso reconhecer a violação ao *trade dress*, o que pecou na hora do voto é pelo simples fato que a legislação brasileira carece de fundamentação sobre a concorrência desleal.

Neste sentido, o Colegiado entendeu que o consumidor poderia fazer alguma comparação entre as embalagens, mas isto não traria prejuízos diretos aos negócios da autora da ação e nem desviaria os seus clientes, uma vez o público-alvo da ré eram os mineiros.

Com base no mesmo raciocínio do João Cerqueira, pode-se afirmar que o caso acima trata-se de um caso de “aproveitamento parasitário”, uma vez que uma empresa

“pega carona” na fama de outra não concorrente para se colocar no mercado com alguma vantagem, que no caso em comento foi o nome empresarial e as embalagens¹⁶.

Com isto, percebe-se como o Brasil cresce em casos de violação de *trade dress*, bem como a urgência que recai sobre o direito real deste instituto, buscando garantir segurança jurídica aos empresários no mercado, de forma a proteger de maneira justa suas criações e investimentos em marketing. Logo, o ordenamento jurídico brasileiro precisa com urgência pacificar um entendimento sobre este assunto, *o trade dress*.

4. A análise das decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos anos de 2017 e 2018

Para poder desenvolver e analisar a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, fez-se necessária a realização de uma pesquisa do conjunto de Decisões no período de 2017 e 2018, que será explicada no item de metodologia a seguir, e, depois, foi feita uma análise quantitativa dos dados obtidos.

4.1. Metodologia

O exame das Decisões judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo envolvendo *trade dress* foi realizado com o intuito de extrair e quantificar múltiplas informações para fins de entender e compreender como as Câmaras têm se posicionado sobre o assunto. Para isso, foram verificados tanto aspectos processuais, quanto materiais das decisões.

Em relação aos critérios processuais, foi avaliado quantas decisões foram preferidas por cada Câmara; qual foi o Relator que mais decidiu sobre o assunto; como foram decididas as ações em 1ª instância e se isso foi alterado, e em que proporção, pelo Tribunal; quem costuma ser o recorrente, Autora ou Ré; qual o tipo de conjunto-imagem que mais aparece nos litígios; se houve ou não a necessidade de perícia técnica na concepção do Tribunal; com que frequência os Desembargadores concordaram ou divergiram do laudo pericial; e qual a proporção de casos em que a parte Ré foi condenada ao pagamento de danos materiais e danos morais e seus respectivos valores.

Já nos critérios materiais, analisou-se se o Tribunal reconheceu ou não a prática de concorrência desleal; se foi considerada a impressão do conjunto ou as cores isoladas; se foi reconhecida a possibilidade de confusão ou associação indevida do consumidor; se

¹⁶ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial. v. I, parte I – Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos.** 3ª Edição, 2ª Tiragem. Atualizado por: Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2015.

as marcas em litígio são distintas ou não; e, por fim, como todos esses pontos interferem no desfecho dos processos.

A procura pelos processos analisados foi feita de uma forma que fosse abrangente e ao mesmo tempo factível. Para isso, foi selecionado um Tribunal que tivesse bastante contato com a matéria, além de um site de pesquisa jurisprudencial bem desenvolvido e de fácil utilização. Portanto, considerando o exposto acima e que os polos de litígio de *trade dress* se encontram nas capitais do Rio de Janeiro e de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo foi o selecionado.

Desta forma, para a pesquisa dos processos, foi utilizado o recurso de busca de jurisprudência do site do Tribunal de Justiça de São Paulo (<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do?f=1>).

No campo de busca “Ementa”, foram inseridas as palavras *TRADE DRESS* e *CONJUNTO-IMAGEM*, ambas entre aspas e separadas pela expressão “OU”. Além disso, foi utilizado também o campo de data do julgamento.

No entanto, como o filtro não permite a busca de decisões por um período maior que um ano, foi necessária a realização de duas pesquisas. A primeira, datada de 01/01/2017 a 31/12/2017, resultou em 46 (quarenta e seis) processos, já a segunda, datada de 01/01/2018 a 31/12/2018, encontrou 53 (cinquenta e três), somando um total de 99 (noventa e nove) processos.

Dos 99 (noventa e nove) processos encontrados pela busca descrita no tópico acima, foram excluídos da análise 42 (quarenta e dois) Agravos de Instrumento, 4 (quatro) Embargos de Declaração, 1 (um) Agravo Regimental Cível e 1 (um) Agravo Interno Cível. Além disso, após a leitura das decisões, foi constatado que 15 (quinze) processos não tratam sobre o tema *trade dress*, inviabilizando a sua avaliação, sendo também excluídos¹⁷. Desta forma, foram analisados, de fato, 36 (trinte e seis) decisões, representando 36,4% da amostra inicial.

¹⁷ Processos Excluídos: 2209720-80.2017.8.26.0000; 2035883-81.2017.8.26.0000; 2035883-81.2017.8.26.0000; 2001829-89.2017.8.26.0000; 2123954-59.2017.8.26.0000; 2009296-22.2017.8.26.0000; 2170604-67.2017.8.26.0000; 1010011-76.2014.8.26.0068; 2124890-84.2017.8.26.0000; 2116537-55.2017.8.26.0000; 2049031-62.2017.8.26.0000; 2100979-43.2017.8.26.0000; 2075927-45.2017.8.26.0000; 2018971-09.2017.8.26.0000; 2053661-64.2017.8.26.0000; 2259938-49.2016.8.26.0000; 2017176-65.2017.8.26.0000; 2241033-93.2016.8.26.0000; 1000078-42.2015.8.26.0554; 2227095-60.2018.8.26.0000; 2188566-69.2018.8.26.0000; 2192679-66.2018.8.26.0000; 2150662-15.2018.8.26.0000; 2133189-16.2018.8.26.0000; 2121543-09.2018.8.26.0000; 2198134-12.2018.8.26.0000; 2121543-09.2018.8.26.0000; 1010739-53.2016.8.26.0002; 1010739-53.2016.8.26.0002; 2149919-05.2018.8.26.0000; 2105293-95.2018.8.26.0000; 2120064-15.2017.8.26.0000; 2130338-04.2018.8.26.0000; 2080357-06.2018.8.26.0000; 2072191-82.2018.8.26.0000; 2097178-

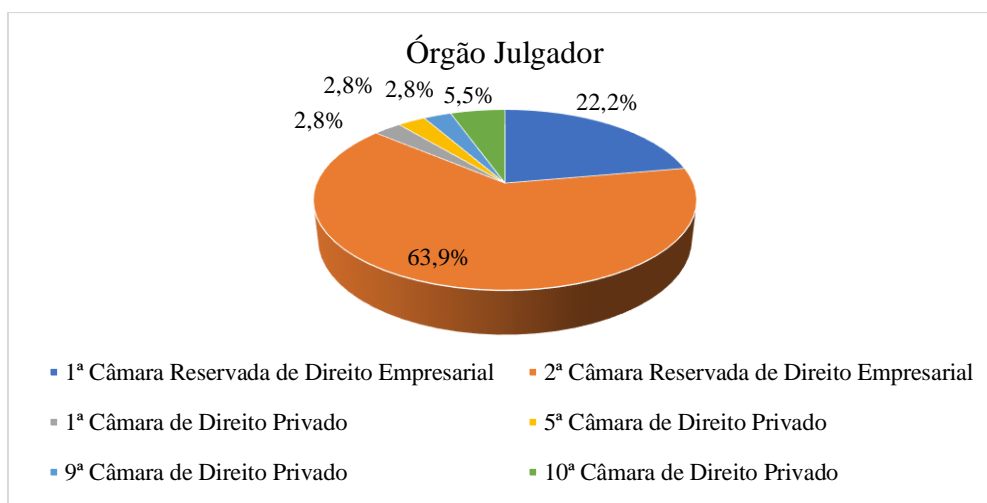
Os Agravos de Instrumento, Agravo Regimental Cível e Agravo Interno Cível foram excluídos da pesquisa pois não atendem em seus tipos de decisões os critérios que foram analisados, fugindo, assim, do escopo desta pesquisa.

Já os Embargos de Declaração, foram excluídos pois foram rejeitados pelo Tribunal ou, quando acolhidos, não tiveram efeito modificativo, conseqüentemente, não impactando no resultado da análise.

Nos próximos tópicos serão abordados os dados relacionados a pesquisa quantitativa realizada, conforme critérios pré-estabelecidos acima.

4.2. Aspectos processuais apreciados pelas decisões analisadas

O primeiro critério a ser avaliado dos aspectos processuais é o Órgão Julgador. Neste caso, como é possível observar no gráfico abaixo, a Câmara que mais decidiu sobre o assunto nos anos de 2017 e 2018 foi a 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, com 63,9%. Logo abaixo dela temos a 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, com 22,2%. Já as Câmaras de Direito Privado somam, juntas, 13,9% das decisões analisadas:



A respeito das Câmaras de Direito Privado, é importante mencionar que elas eram as responsáveis pelo julgamento de casos envolvendo matéria de Propriedade

| | | | |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| 85.2018.8.26.0000; | 2059776-67.2018.8.26.0000; | 2082251-17.2018.8.26.0000; | 2084662- |
| 33.2018.8.26.0000; | 2010224-36.2018.8.26.0000; | 2132329-49.2017.8.26.0000; | 2025663- |
| 87.2018.8.26.0000; | 2173395-09.2017.8.26.0000; | 2234436-74.2017.8.26.0000; | 2024605- |
| 49.2018.8.26.0000; | 2095317-98.2017.8.26.0000; | 2027122-27.2018.8.26.0000; | 2222328- |
| 13.2017.8.26.0000; | 1006447-27.2013.8.26.0100; | 1107630-70.2015.8.26.0100; | 1000322- |
| 19.2015.8.26.0344; | 0200649-51.2009.8.26.0006; | 1087942-54.2017.8.26.0100; | 1025206- |
| 89.2016.8.26.0405; | 1007218-31.2016.8.26.0704; | 1016198-56.2014.8.26.0309; | 1000344- |
| 39.2014.8.26.0077; | 0209422-26.2011.8.26.0100; | 1027984-11.2015.8.26.0100; | 1010992- |
| 91.2015.8.26.0320; | 1015486-91.2015.8.26.0451; | 0004915-02.2014.8.26.0229; | 2140973- |
| 44.2018.8.26.0000; | | | |

Intelectual até a criação das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, que ocorreu somente em 2011¹⁸. Portanto, com a exceção de um caso que a ação principal (1ª instância) foi distribuída em 2016, todos os outros casos envolvendo *trade dress* que foram distribuídos para as Câmaras de Direito Privado ocorreram por dependência, já que são processos muito antigos, datados de 2007 e 2009, onde, provavelmente, houve alguma decisão anterior da Câmara para qual a Apelação foi distribuída.

Das 36 (trinta e seis) decisões analisadas, houve 18 (dezoito) Desembargadores Relatores diferentes. Os que mais se destacaram por conta da quantidade de processos foram os Desembargadores: Ricardo Negrão, com 7 (sete), seguido do Caio Marcelo Mendes de Oliveira, com 4 (quatro), e por fim temos Carlos Alberto Garbi, Claudio Godoy, Fortes Barbosa e Grava Brazil, com 3 (três) cada.

Curiosamente, dos 7 (sete) casos do Desembargador Ricardo Negrão, em 6 (seis) os pedidos foram julgados improcedentes na 1ª instância, não havendo o reconhecimento da infração aos *trades dresses* das Autoras. No entanto, apenas em um processo (0046192-31.2013.8.26.0100) o Desembargador manteve a decisão do juízo *a quo*, concordando com a perícia que não vislumbrou a violação do conjunto-imagem, os outros 5 (cinco) recursos foram julgados procedentes ou procedentes em parte.

Dos seis Desembargadores acima citados, apenas o Carlos Alberto Garbi não exerce mais a profissão, tendo se aposentado em março de 2018¹⁹. Ricardo Negrão está, atualmente, na 19ª Câmara de Direito Privado e na 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Caio Marcelo, na 32ª Câmara de Direito Privado, Claudio Godoy está na 1ª Câmara de Direito Privado, Fortes Barbosa, na 29ª Câmara de Direito Privado e na 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, e Grava Brazil, na 8ª Câmara de Direito Privado e na 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial²⁰. Agora falaremos sobre a probabilidade de reversão das decisões em primeira instância pelo Tribunal.

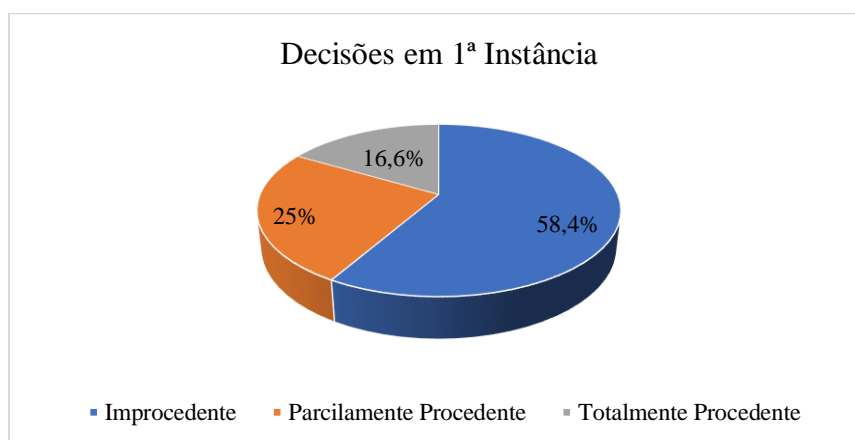
Como é possível observar no gráfico abaixo, 58,4% das demandas envolvendo *trade dress* foram julgadas improcedentes na primeira instância, isto é, o juiz *a quo* não

¹⁸ TJ/SP cria câmara especializada em Direito Empresarial. Migalhas, São Paulo, 05 de fev. de 2011. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/126164/tj-sp-cria-camara-especializada-em-direito-empresarial>. Acesso em: 21 de abr. de 2020.

¹⁹ TJ/SP, Carlos Alberto Garbi é homenageado antes da aposentadoria. Jusbrasil, São Paulo, 19 de fev. de 2018. Disponível em: <https://tj-sp.jusbrasil.com.br/noticias/534859089/carlos-alberto-garbi-e-homenageado-antes-da-aposentadoria>. Acesso em: 21 de abr. de 2020.

²⁰ Informações disponíveis no site do TJSP em: <http://www.tjsp.jus.br/Download/SiteDema/GrupoCamarasReservadasDireitoEmpresarial.pdf> e <https://www.tjsp.jus.br/Download/SiteDema/GruposCamarasDireitoPrivado.pdf>. Acesso em: 21 de abr. de 2020.

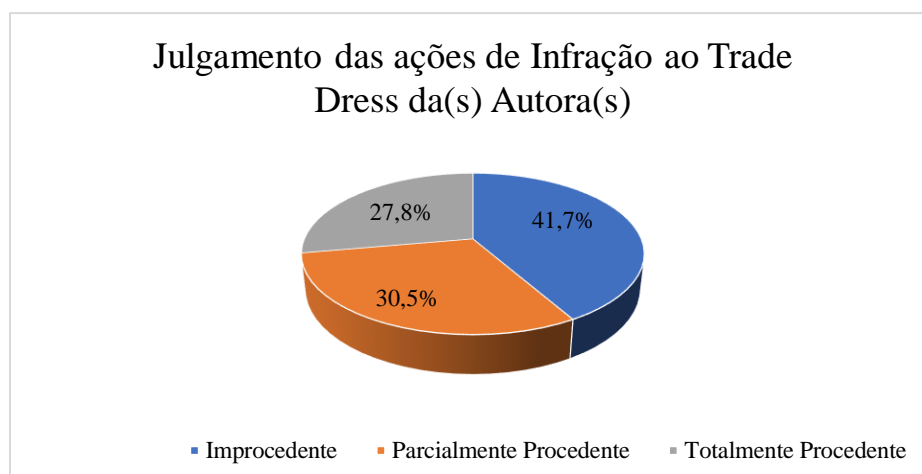
reconheceu a violação ao conjunto-imagem da(s) Autora(s), 25% foram julgadas parcialmente procedente, e apenas 16,6% foram julgados totalmente procedente.



Os maiores recorrentes dessas decisões são as Autoras, que apelaram em 55,5% dos casos, logo em seguida temos as Réis, com 27,8%, e, por final, temos os casos em que ambas as partes recorreram, com 16,7%. Em 68,4% dos recursos, as decisões em primeira instância foram mantidas pelo Tribunal.

No entanto, nos processos em que as decisões não foram mantidas, o Tribunal julgou procedente 63,3% deles. Entende-se, portanto, que apesar da dificuldade em se reverter a decisão do juiz *a quo*, quando está acontece, ela tende a ser bastante favorável à Autora.

Nesse caso, após o julgamento das Câmaras, o resultado de reconhecimento ou não da violação se apresenta no gráfico abaixo:



Logo, diferentemente da 1ª instância, o Tribunal tende a reconhecer a violação aos conjuntos-imagens das Autoras com mais facilidade.

O tipo de *trade dress* mais recorrente nas ações judiciais analisadas, foi o de embalagem de produtos, que apareceu em 61,4% dos processos, logo em seguida temos

a fachada de estabelecimentos e Testeira de Postos de Combustíveis, com 11,1% cada. Em terceiro lugar temos revista e tênis/sapato, aparecendo cada uma em 5,5% dos casos. Os outros 5,4% foram preenchidos com tipos que aparecem apenas uma vez.

Sobre a necessidade de perícia, existem alguns aspectos bastante interessantes a serem abordados. Primeiramente, cabe mencionar que em 34 (trinta e quatro) processos a perícia foi suscitada, sendo que em apenas 47% das vezes os Desembargadores a entenderam como necessária. Em 2 (dois) processos ela não foi mencionada nem pelas partes e nem pelo Tribunal.

Essa porcentagem vai de encontro com a decisão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que determinou ser “necessária a realização de perícia técnica para apurar se o conjunto-imagem de um estabelecimento, produto ou serviço conflita com a propriedade industrial de outra titularidade”²¹. É bem verdade que o Acórdão foi proferido no final de 2018, o que impede a conclusão de que ele não vem sendo aplicado pelos Desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas, ao menos até o fim de 2018, a necessidade de perícia técnica em casos de *trade dress* não era algo pacificado pelo Tribunal.

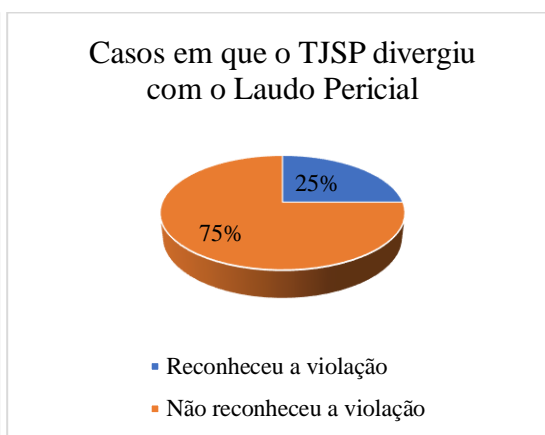
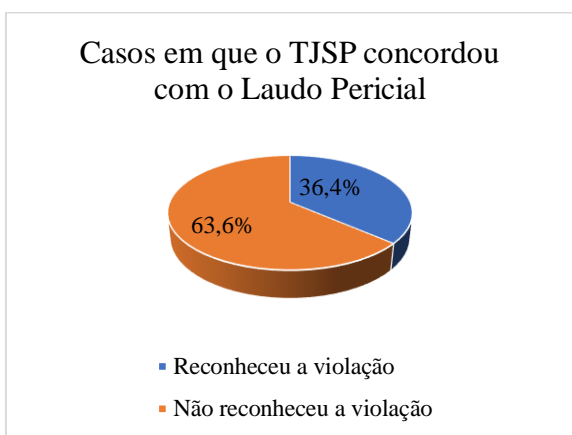
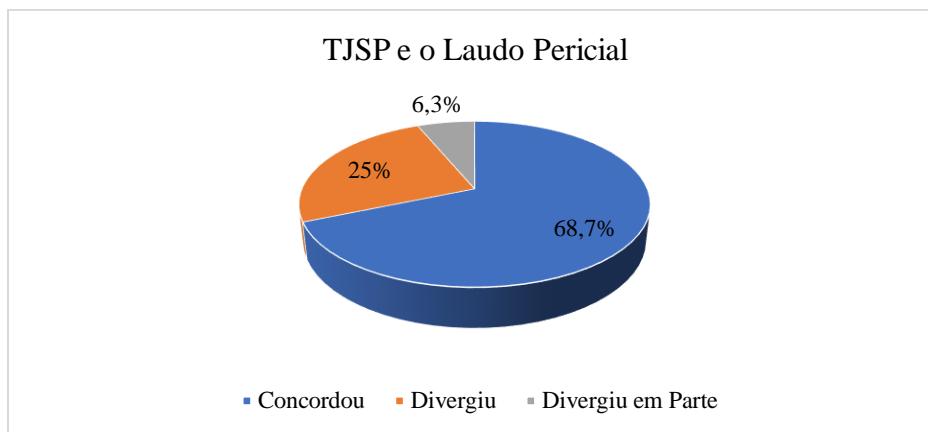
Dos casos em que a perícia foi realizada, 37,8% confirmaram de forma total ou em parte a violação ao conjunto-imagem das Autoras, em 43,8% dos casos a infração não foi reconhecida. Em dois casos (12,4%) o perito avaliou apenas questões marcárias, sendo que em um deles ele reconheceu a similitude e em outro concluiu pela não infração da marca. Houve um caso²² em que o expert concluiu que se tratava de Desenho Industrial e não *trade dress*/conjunto-imagem, os Desembargadores concordaram e a sentença de improcedência do juiz *a quo* foi mantida.

Outro dado levantado e bastante curioso é que o Tribunal concordou com a perícia apenas em 68,7% das vezes. Nesse caso, 34,6% para reconhecer a violação e 63,4% para negá-la.

Nos outros 25% dos casos em que ele divergiu, 25% foram para reconhecer a infração e os outros 75% para negá-la, mesmo o laudo pericial reconhecendo que houve a violação ao *trade dress*.

²¹ STJ, REsp 1.778.910/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma do Supremo Tribunal de Justiça, julgado em 06.12.2018, DJe de 19.12.2018, p. 534

²² TJ/SP, Apelação nº 1017473-43.2014.8.26.0405, Desembargador Rel. Fortes Barbosa, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 22.08.2018.



Vale acrescentar, também, que houve um caso (6,3%) em que o Tribunal divergiu em parte com o laudo técnico que concluiu pela imitação em parte, tendo julgado a ação totalmente procedente.

Isso demonstra que o Laudo Pericial, apesar de bastante requerido pelas partes ou de ofício (94,4%), nem sempre é suficiente para convencer o Tribunal, questões como a comprovação da prática de concorrência desleal e a possibilidade de confusão ou associação indevida dos consumidores são muito mais relevantes para o desfecho da lide, conforme melhor elaborado no item 4.3. que trata sobre os aspectos materiais apreciados nas decisões analisadas.

Para finalizar os critérios processuais, foi levantado a porcentagem de casos em que a parte Ré foi condenada ao pagamento de danos materiais e danos morais e seus respectivos valores. Dos 21 (vinte e um) casos em que as ações foram julgadas parcial ou totalmente procedentes, em 61,9% houve a condenação de dano material e em 28,6%, de dano moral.

A maioria dos casos em que houve condenação material (54,6%), os Desembargadores optaram por averiguar o valor em liquidação de sentença, com base no

art. 210 da Lei de Propriedade Industrial²³. No entanto, em 45,4% dos casos, o Tribunal já determinou como o valor deverá ser levantado, sendo os mais mencionados: a) 20% sobre os rendimentos líquidos das vendas dos produtos violadores; b) Exame dos livros contábeis da Ré, incluindo-se as notas fiscais, para apuração do benefício percebido pela vencida (LPI, art.210, II); c) 15% do faturamento líquido da empresa da data da notificação extrajudicial até o dia em que a empresa parou de utilizar o *trade dress*.

Em relação ao dano moral, a média de valor é de R\$24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais), sendo que a condenação mais alta foi de R\$40.000,00 (quarenta mil reais) e a mais baixa R\$12.000,00 (doze mil reais).

Agora, como já mencionado anteriormente, trataremos dos critérios materiais.

4.3. Aspectos materiais apreciados pelas decisões analisadas

Andrade traz em seu artigo “O *Trade Dress* e a Proteção da Identidade Visual de Produtos e Serviços” os argumentos mais utilizados pelas partes e pelos julgadores para reconhecer, ou não, a violação ao *trade dress* alheio. Com base nisso, retirou-se os critérios materiais que foram analisados nas decisões no presente artigo.

Desta forma, os critérios avaliados foram: reconhecimento ou não da prática de concorrência desleal; se o Tribunal analisou a impressão do conjunto ou as cores isoladas; se foi reconhecida a possibilidade de confusão ou associação indevida do consumidor; se as marcas em litígio são distintas ou não; e, por fim, como todos esses pontos interferem no julgamento dos processos. Passa-se, então, ao primeiro aspecto.

A prática de concorrência desleal foi admitida em 57,1% e negadas em 42,9%, sendo todas ações julgadas parcial ou totalmente procedentes e improcedentes, respectivamente.

Apenas em um caso o Tribunal reconheceu a violação ao conjunto-imagem com base na avaliação das cores isoladas, conforme trechos retirados do Acórdão:

“Ainda que não haja privilégio sobre as cores e suas disposições, não há como negar que as contidas na embalagem utilizada pela acionante caracterizam o seu produto e, mais que isso, a espécie de produto que contém. Fácil inferir, então, na esteira de seu esforço publicitário, a

²³ BRASIL. Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <www.planalto.gov.br> Acesso em: 25 de setembro de 2020. Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

possibilidade de oferta de produtos similares ou com a mesma função em embalagens plásticas de iguais ou aproximadas dimensões, apresentando características semelhantes com o fundo da mesma cor.

[...]

Realmente, não há cópia evidente, ostensiva, da embalagem da apelante, mas sutil indicação de similaridade com o mesmo fundo amarelo misturado ao vermelho a chamar a atenção do consumidor em gôndolas exibindo produtos da mesma espécie.”²⁴

O Desembargador Relator desse caso concluiu que o *trade dress* da Autora estava tão conhecido pelo público-alvo que apenas o ato de copiar as cores de fundo da embalagem já poderia induzir o consumidor a erro, motivo pelo qual, decidiu pelo provimento da ação, sendo acompanhado pelos demais Desembargadores.

Em todos os outros processos os Desembargadores de forma implícita ou explícita se basearam na impressão do conjunto como um todo para tomarem suas decisões.

Em 59,4% dos casos, o Tribunal identificou a possibilidade de confusão ou associação indevida dos consumidores, tendo julgado todas essas ações parcial ou totalmente procedentes. Já os outros 40,6% que não se vislumbrou tal possibilidade, as ações foram julgadas improcedentes.

Na Apelação de nº 1033536-18.2014.8.26.0576, o Relator Fortes Barbosa, cita a diluição do conjunto-imagem no mercado para não conhecer a possibilidade de confusão ou associação indevida dos consumidores:

“Por outro lado, como demonstram as imagens reproduzidas a fls. 117, 139 e 222, outras marcas também são veiculadas em embalagens semelhantes, o que demonstra persistir uma tendência do mercado de temperos e especiarias.

As características e os elementos visuais similares, de uso generalizado em determinadas seguimentos de mercado, afastam suposta concorrência desleal. A utilização de cores marcantes não pode ser considerada monopólio da apelante, uma vez que está relacionada ao próprio produto.”²⁵

Isso demonstra ainda mais a importância de se proteger os *trade dresses* das empresas, uma vez que, ocorrendo a diluição no mercado, não há como obrigar o concorrente a utilizar uma identidade visual diferente da sua.

Por fim, será avaliado o critério da utilização de marcas distintas e o quanto isto interfere no resultado da ação.

²⁴ TJ/SP, Apelação nº 0030304-56.2011.8.26.0564, Rel. Araldo Telles, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 12.03.2018.

²⁵ TJ/SP, Apelação nº 1033536-18.2014.8.26.0576, Desembargador Rel. Fortes Barbosa, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 18.01.2017.

Apenas em 3 (três) casos as marcas não eram distintas ou eram similares, sendo que em 2 (dois) deles o Tribunal concluiu que se tratavam de marcas evocativas, julgando as ações improcedentes, e no outro caso, que não se tratavam de marcas evocativas, o Desembargador Relator julgou o processo parcialmente procedente, sendo acompanhado pelos demais.

Nos casos em que as marcas eram completamente distintas (86,4%), 61,1% das ações foram julgadas improcedentes, 16,7% foram procedentes e, por fim, 22,2% foram parcialmente procedentes.

Muitos infratores, de forma já estratégica, utilizam marcas completamente diferentes do produto, estabelecimento ou serviço que estão copiando o conjunto-imagem. Essa é uma maneira que eles encontraram de alegar que não estão tentando “pegar carona” no concorrente, mas, ao mesmo tempo, se aproximam bastante deles, uma vez que copiam seus *trade dresses*. Logo, quando o Tribunal julga 61,1% dos casos em que as marcas são distintas como improcedente, ele demonstra, de forma efetiva, que a tática dos infratores tem funcionado, incentivando, assim, a violação à Propriedade Intelectual de terceiros.

5. Conclusão

O *trade dress* nada mais é que um conjunto de elementos gráfico-visuais de determinado produto, serviço ou estabelecimento. Por sua distintividade e por estimular e influenciar a escolha final do consumidor, ele acaba sendo um poderoso instrumento de marketing, tornando-se um ativo intangível valioso para as empresas. Por sua importância, ele vem sendo alvo de terceiros que tentam “pegar carona”, isto é, aproveitar de forma parasitária sua fama.

Visando proteger sua identidade visual de utilizações indevidas por terceiros, ações envolvendo conjunto-imagem tem crescido no sistema jurídico brasileiro. No entanto, como já demonstrado, não há legislação específica que o tutele, restando aos operadores do direito e demais interessados entender como o judiciário, nesse artigo mais especificadamente o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos anos de 2017 e 2018, vem decidindo os processos que envolvem o tema.

Conclui-se, portanto, que o Tribunal é bastante dividido em relação ao reconhecimento ou não da violação do *trade dress* das Autoras, tendendo a manter o

posicionamento do juiz *a quo*. Por outro lado, vale ressaltar que quando ocorre reversão da decisão, ela tende a ser favorável à Autora.

Além disso, conclui-se que nos anos 2017 e 2018, o Tribunal não tinha um posicionamento concreto sobre a necessidade de perícia técnica. Mas quando determinada, a maioria influenciou diretamente o posicionamento do Relator na ação. Isto pois, em 75% dos casos, os Relatores concordaram total ou parcialmente com o laudo pericial. E, além disso, é possível acrescentar que quando o Tribunal divergiu do expert, foi de forma desfavorável à Autora.

Depreende-se, também, que a condenação ao ressarcimento de danos materiais tem como base o art. 210 da LPI e que, em algumas vezes, o Tribunal já determina qual será a forma de liquidação de sentença. Em relação aos danos morais, não existe um padrão monetário, podendo variar de R\$12.000,00 (doze mil reais) a R\$40.000,00 (quarenta mil reais).

Ademais, é possível constatar que o reconhecimento da prática de concorrência desleal e a possibilidade confusão ou associação indevida dos consumidores são determinantes para um desfecho favorável para a Autora. Neste caso, é importante que os operadores do direito sejam capazes de comprovar ou refutar esses dois critérios para que a ação corra pelo curso que lhe é pretendido.

Outrossim, é praticamente unanime no Tribunal que os conjuntos-imagens em litígio devem ser analisados de forma conjunta, isto é, como um todo, e não apenas as suas cores isoladas. Por fim, mas não menos importante, conclui-se que é importante para o Tribunal se as marcas são ou não distintas quando o litígio tratar de *trade dress*, já que em 61,1% dos casos em que as marcas eram distintas a ação foi julgada improcedente.

6. Referências

ANDRADE, Gustavo Piva. O Trade Dress e a Proteção da Identidade Visual de Produtos e Serviços. **Revista da ABPI**, nº 112, mai/jun 2011. Disponível em: < http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/GPA%20_O_trade_dress_pi.pdf > Acesso em 01 de outubro de 2020.

BARBOSA, Denis Borges. **O conceito de Propriedade Industrial**, 2002. Disponível em: < <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/27573-27583-1-PB.pdf> > Acesso em 15 de setembro de 2020.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: <www.planalto.gov.br> Acesso em: 25 de setembro de 2020.

BRASIL. Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <www.planalto.gov.br> Acesso em: 25 de setembro de 2020.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial. v. I, parte I – Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos.** 3ª Edição, 2ª Tiragem. Atualizado por: Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2015.

MANARA, Cecília. **A proteção jurídica do “trade dress” ou “conjunto- -imagem”.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

MELLO, Erika Farah de. **“Trade Dress: análise comparativa das decisões dos tribunais nacionais de 1996 a 2011”** in *Revista da ABPI* nº 121, nov./dez. 2012, pp. 3-23.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Concorrência Desleal Vs. Trade Dress ou Conjunto-Imagem.** São Paulo: Edição Tinoco Soares, 2004.

STJ, REsp 1.778.910/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma do Supremo Tribunal de Justiça, julgado em 06.12.2018, DJe de 19.12.2018, p. 534

TJ/SP, Apelação nº 0001838-94.2007.8.26.0272, Desembargador Rel. João Carlos Saletti, 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 20.02.2018.

TJ/SP, Apelação nº 0004984-09.2014.8.26.0108, Desembargador Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 30.10.2017.

TJ/SP, Apelação nº 0005411-45.2010.8.26.0108, Desembargador Rel. Francisco Loureiro, 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 19.09.2017.

TJ/SP, Apelação nº 0006038-22.2010.8.26.0020, Desembargador Rel. Carlos Alberto Garbi, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 14.08.2017.

TJ/SP, Apelação nº 0006780-27.2012.8.26.0004, Desembargador Rel. Ênio Zuliani, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 16.08.2017.

TJ/SP, Apelação nº 0018391-19.2007.8.26.0564, Desembargador Rel. João Carlos Saletti, 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 27.02.2018.

TJ/SP, Apelação nº 0030304-56.2011.8.26.0564, Desembargador Rel. Araldo Telles, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 12.03.2018.

TJ/SP, Apelação nº 0030739-98.2009.8.26.0564, Desembargador Rel. Piva Rodrigues, 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 25.04.2017.

TJ/SP, Apelação nº 0046192-31.2013.8.26.0100, Desembargador Rel. Ricardo Negrão, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 28.08.2017.

TJ/SP, Apelação nº 0077960-09.2012.8.26.0100, Desembargador Rel. Ricardo Negrão, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 13.02.2017.

TJ/SP, Apelação nº 0102796-46.2012.8.26.0100, Desembargador Rel. Ricardo Negrão, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 10.04.2017.

TJ/SP, Apelação nº 0102825-96.2012.8.26.0100, Desembargador Rel. Carlos Alberto Garbi, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 30.10.2017.

TJ/SP, Apelação nº 0113598-61.2007.8.26.0009, Desembargador Rel. Alexandre Marcondes, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 12.06.2017.

TJ/SP, Apelação nº 0227617-30.2009.8.26.0100, Desembargador Rel. Erickson Gavazza Marques, 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 28.06.2017.

TJ/SP, Apelação nº 1000074-10.2018.8.26.0292, Desembargador Rel. Hamid Bdine, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 04.12.2018.

TJ/SP, Apelação nº 1002326-61.2015.8.26.0010, Desembargador Rel. Claudio Godoy, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 20.01.2017.

TJ/SP, Apelação nº 1002357-66.2015.8.26.0597, Desembargador Rel. Azuma Nishi, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 30.11.2018.

TJ/SP, Apelação nº 1003605-45.2015.8.26.0281, Desembargador Rel. Ricardo Negrão, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 30.10.2017.

TJ/SP, Apelação nº 1004639-59.2016.8.26.0236, Desembargador Rel. Grava Brazil, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 25.06.2018.

TJ/SP, Apelação nº 1006147-03.2015.8.26.0001, Desembargador Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 25.09.2017.

TJ/SP, Apelação nº 1007478-45.2014.8.26.0004, Desembargador Rel. Carlos Alberto Garbi, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 14.08.2017.

TJ/SP, Apelação nº 1010739-53.2016.8.26.0002, Desembargador Rel. Claudio Godoy, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 10.09.2018.

TJ/SP, Apelação nº 1012755-73.2016.8.26.0068, Desembargador Rel. Ricardo Negrão, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 06.11.2017.

TJ/SP, Apelação nº 1013011-85.2014.8.26.0003, Desembargador Rel. Carlos Dias Motta, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 21.11.2018.

TJ/SP, Apelação nº 1017473-43.2014.8.26.0405, Desembargador Rel. Fortes Barbosa, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 22.08.2018.

TJ/SP, Apelação nº 1018253-25.2014.8.26.0003, Desembargador Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 18.08.2017.

TJ/SP, Apelação nº 1019888-10.2015.8.26.0002, Desembargador Rel. Maurício Pessoa, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 09.11.2017.

TJ/SP, Apelação nº 1033536-18.2014.8.26.0576, Desembargador Rel. Fortes Barbosa, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 18.01.2017.

TJ/SP, Apelação nº 1044546-61.2016.8.26.0100, Desembargador Rel. Grava Brazil, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 18.06.2018.

TJ/SP, Apelação nº 1088210-45.2016.8.26.0100, Desembargador Rel. Ricardo Negrão, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 30.10.2017.

TJ/SP, Apelação nº 1093251-56.2017.8.26.0100, Desembargador Rel. Ricardo Negrão, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 10.09.2018.

TJ/SP, Apelação nº 1095089-05.2015.8.26.0100, Desembargador Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 18.06.2018.

TJ/SP, Apelação nº 1103031-88.2015.8.26.0100, Desembargador Rel. Fortes Barbosa, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 07.02.2018.

TJ/SP, Apelação nº 1112420-63.2016.8.26.0100, Desembargador Rel. Alexandre Lazzarini, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 17.12.2018.

TJ/SP, Apelação nº 1122448-90.2016.8.26.0100, Desembargador Rel. Grava Brazil, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 18.12.2018.

TJ/SP, Carlos Alberto Garbi é homenageado antes da aposentadoria. Jusbrasil, São Paulo, 19 de fev. de 2018. Disponível em: <https://tj-sp.jusbrasil.com.br/noticias/534859089/carlos-alberto-garbi-e-homenageado-antes-da-aposentadoria>. Acesso em: 21 de abr. de 2020.

TJ/SP cria câmara especializada em Direito Empresarial. Migalhas, São Paulo, 05 de fev. de 2011. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/126164/tj-sp-cria-camara-especializada-em-direito-empresarial>. Acesso em: 21 de abr. de 2020.

TJ/SP, Informações disponíveis no site do TJSP em: <http://www.tjsp.jus.br/Download/SiteDema/GrupoCamarasReservadasDireitoEmpresarial.pdf> e <https://www.tjsp.jus.br/Download/SiteDema/GruposCamarasDireitoPrivado.pdf>. Acesso em: 21 de abr. de 2020.

XAVIER, Vinicius de Almeida. **As possibilidades de proteção ao trade dress**. Direito & Justiça, [s.l.], v. 41, n. 2, EDIPUCRS: 2015.



TERMO DE AUTENTICIDADE DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Eu, Mariana Leite de Barros da Silva

Aluno(a), regularmente matriculado(a), no Curso de Direito, na disciplina do TCC da 10ª etapa, matrícula nº 315.0553-8, Período Matutino, Turma B,

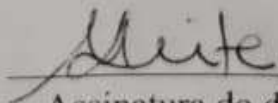
tendo realizado o TCC com o título: Trade Dress: Uma Análise das Decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos Anos de 2017 e 2018

sob a orientação do(a) professor(a): Maria Edelvacy Pinto Marinho

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, 13 de novembro de 2020.


Assinatura do discente