



Ano XI – Volume 22 – Número 1 – 2º semestre de 2022

## DA MARCA E A LIGAÇÃO COM TRADE DRESS E A CONCORRÊNCIA DESLEAL

DE LIMA, Joyce Lopes<sup>1</sup>  
RODRIGUES, Juliana Fernandes Alvares<sup>2</sup>

### RESUMO

O presente trabalho aborda sobre a marca e a ligação com o “Trade Dress” e a concorrência desleal, para que possamos entender como a moda se faz presente diariamente em nossa rotina não apenas no vestuário, mas também na inovação, na personalidade de cada indivíduo e principalmente a importância da criação da mente humana. Aborda-se sobre o registro na proteção dos direitos inerentes ao titular da criação e o impacto do instituto *Trade Dress* frente a concorrência desleal, que atualmente carecem de mais efetividade.

**Palavras-chave:** Criação, Fashion Law, Propriedade Intelectual, Proteção.

### ABSTRACT

The present work deals with the brand and the connection with the "Trade Dress" and unfair competition, so that we can understand how fashion is present daily in our routine not only in clothing, but also in innovation, in personality of each individual and especially the importance of creating the human mind. It addresses the registration in the protection of the rights inherent to the owner of the creation and the impact of the Trade Dress institute against unfair competition, which currently lack more effectiveness.

**Keywords:** Creation, Fashion Law, Intellectual property, Protection.

## 1. INTRODUÇÃO

A moda representa uma questão de grande valia na sociedade contemporânea e o comércio que dela resulta, mostra-se ser uma área de grande lucratividade, maior consumidor, produtor que emprega no mundo e que mais incidem tributos.

Assim, evidenciou-se a necessidade do direito se aprofundar sobre os desafios jurídicos enfrentados pelo universo da moda, constituindo no Brasil de uma forma mais concreta o direito da moda ou conhecido fashion law, (terminologia inglesa) a qual apoia-se no instituto jurídico já existente como da; propriedade intelectual, propriedade

<sup>1</sup> Discente do curso de Direito da Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF – Garça. E-mail: [joycelopes011@hotmail.com](mailto:joycelopes011@hotmail.com)

<sup>2</sup> Docente do curso de Direito da Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF – Garça. E-mail: [prof.julianaalvaresrodrigues@gmail.com](mailto:prof.julianaalvaresrodrigues@gmail.com)



industrial e Direito autoral, mas será que esses institutos são suficientes para proteção das criações humanas?

O presente trabalho aborda-se, a relação do Direito com a Moda em especial a tutela outorgada pelo Direito a Propriedade Intelectual que visa proteger a criação da exteriorização da mente humana, tais como a invenção de um produto, desenho industrial, criações artísticas que dão ao criador direito de explorar sua própria criação economicamente.

Têm como objetivo mostrar a importância da formalização da marca e a ligação do “trade dress” com a concorrência desleal, alguns pontos de discussões que solidificam a necessidade do registro da sua criação (produto, desenho) coibindo o risco de ter sua ideia copiada ou aprimorada com algumas características similares. Porém é pontuado que esse novo instituto no mundo da Moda carece de proteção pois sua identificação é feita por um conjunto visual não tendo uma lei específica que tutela esse direito por completo devendo o criador fazer seu registro individual de cada elemento que complementa o Trade dress.

Se faz oportuno ressaltar, que o trabalho tem o objetivo de demonstrar a real importância da proteção jurídica tutelada na criação humana, como o profissional pode se proteger para que não tenha seu produto ou marca violado, em especial a Lei da Propriedade Intelectual tratando da propriedade Industrial na sua criação e os direitos autorais, relacionando o Direito com a moda na sociedade atual.

## **2. DESENVOLVIMENTO**

### **2.1 Da marca e a ligação com “trade dress” e a concorrência desleal**

Por definição, marca é um sinal, traço ou impressão que serve para que se reconheça uma coisa, para distingui-la de outra, para identificar uma função. Kotler



Ano XI – Volume 22 – Número 1 – 2º semestre de 2022

(2003) afirma que marca é qualquer rótulo que envolva significados e associações, e representa um contrato com o cliente quanto ao desempenho do produto ou serviço.

As marcas são importantes dispositivos de marketing para as empresas, muitas vezes a dimensão e o valor da marca de uma empresa é seu maior ativo. Em nossa legislação temos quatro tipos de marcas, são elas; as marcas de serviço, marcas de produtos, marcas coletivas e marcas de certificação. Para Estefam (2017) as marcas de produto ou serviço, são aquelas usadas para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.

Entretanto, existem outras duas espécies de marcas que detêm alta capacidade de agregação de valor econômico aos produtos e serviços protegidos. A marca de certificação para Estefam (2017) 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 por fim, as marcas coletivas, entende Estefam (2017) aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. Vale ressaltar, que essas marcas podem ser utilizadas por várias pessoas ao mesmo tempo, asseguram qualidade por força de lei ou de mercado, são valiosos instrumentos de inovação para os desenvolvimentos das empresas nacionais.

A marca é, em essência, uma promessa da empresa em fornecer uma série específica de atributos, benefícios e serviços uniformes aos compradores. Segundo Kotler (2000). A Marca, tanto quanto o desenho industrial, pode ser objeto de registro. São registráveis, nos termos do Art. 123 da Lei nº 9.279/96.

A patente por sua vez é um documento de proteção, expedido pelo INPI órgão competente do Estado que reconhece o direito de propriedade intelectual, certifica o direito exclusivo e a autoria de uma invenção, concedendo ao inventor ou titular por um período de tempo limitado. Para Estefam (2017) a patente confere ao seu titular uma série de direitos, dentre os quais, impedir que terceiro produza, utilize, coloque à venda ou importe o produto objeto patentado ou processo ou sem consentimento do proprietário.



Ano XI – Volume 22 – Número 1 – 2º semestre de 2022

O prazo de proteção sobre a patente de invenção é de 20 (vinte) anos e 15 (anos) nas patentes de utilidade, contados a partir da data de depósito do pedido e após este lapso os mesmos caem em domínio público, não havendo restrições de uso, podendo ser utilizada por todos que tiverem interesse. Pelo ponto de vista econômico, uma obra de domínio público é considerada livre e gratuita.

O *trade dress* ou conjunto-imagem do produto é um dos temas mais atuais no que diz respeito a propriedade industrial é um termo criado nos Estados Unidos, em 1946, no período quando se defendia o direito de registrar a propriedade industrial. O industrial Fritz G. Lanham foi um dos principais defensores, o termo é reconhecido como objeto de demandas judiciais em caso de violação e concorrência desleal, sendo uma lei específica *Lanham Act* sobre o tema *Trade dress*.

O *trade dress* nada mais é que um conjunto de imagem que forma uma marca que tem o reconhecimento do público em geral (cores, frases, tipografia, uniformes, designer de uma loja, cheiro do produto, atendimento ao cliente) pode ser ligado à própria marca, um produto específico ou um serviço. Se faz necessário ser único e diferente dos demais do mesmo ramo de atividade, é todo o conjunto que engloba as características da marca que a distingue no mercado.

No Brasil o *Trade dress* não tem uma lei de proteção específica como nos Estados Unidos, mas já existem entendimentos no Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a proteção desse instituto. Em nosso país ainda não é possível registrar o *Trade dress*, em nenhum órgão como o INPI, por mais que não existe regulamentação específica, outra lei protege a propriedade intelectual, como é o caso da Lei de Propriedade Industrial.

Como já mencionado o *Trade Dress* é um conjunto de imagem que forma a marca ele engloba as características da marca sendo único no mercado, essas características incluem o logo da marca, a cor, a letra toda sua composição visual.

Para McCarthy, o *trade dress*:

[...] o termo *trade dress* pode respeitar a todas as características distintivas da embalagem do produto ou da configuração do próprio



Ano XI – Volume 22 – Número 1 – 2º semestre de 2022

produto, correspondendo à sua imagem total e podendo incluir características como o tamanho, a forma, a cor ou suas combinações, textura, grafia ou até particulares técnicas de venda, para além de poder respeitar quer a parte, quer à imagem total do produto, i. e., à impressão global criada pelo produto ou pela sua embalagem. (MCARTHY, 2005, p. 62)

No mesmo sentido, Carlos Olavo:

[...]o aspeto visual característico de como um produto ou serviço é apresentado ao público que envolve a imagem, total desse produto e pode incluir aspetos como o formato, cor ou combinação de cores, tamanho, textura, gráficos, desenhos, rótulos e disposição de elementos visualmente perceptíveis. (OLAVO, 2008, p. 45).

Assim como a marca ajuda na identificação dos consumidores, aos produtos, lojas e serviços, o objetivo do Trade Dress é o mesmo, criar sua identidade visual, sendo elas únicas e incomparáveis, onde seja possível sua identificação através de seus elementos compreendidos no conjunto-imagem em um primeiro momento capaz de confundir o consumidor. A legislação brasileira, por não abordar expressamente este instituto, onde temos apenas parte da proteção, no qual, o sistema legislativo protege os elementos isoladamente e que juntos compõem o conjunto imagem de um produto. Quando ocorre essa violação, faz-se o uso da Lei nº 9279/1996, da Propriedade Industrial uma vez que, trata-se de assuntos equivalentes.

O Fashion Law enfrenta inúmeros problemas além do mais óbvio que é a contrafação, popularmente conhecido como pirataria, relacionados à direitos de proteção à propriedade intelectual (propriedade industrial e direitos autorais). (COLMAM, 2012) Ocorre a violação do trade dress quando um concorrente cópia ou não exatamente a marca ou o seu desenho industrial, mas imita discretamente uma série de características (cor, letra, imagem) do produto ou até mesmo o *modus operandi* da prestação de um serviço.

Desta forma, para segurança dos empresários e criadores, é muito importante que seja feito o registro das características do produto que pertence ao conjunto de imagem,



Ano XI – Volume 22 – Número 1 – 2º semestre de 2022

pois uma vez registrados facilita a justiça estabelecer uma maior proteção para o criador de direito, assim evitando cópias indevidas no mercado.

É de suma importância ressaltar decisões dos tribunais brasileiros referentes ao Trade dress ou conjunto-imagem, no qual já existe recursos providos. Menciona-se recente precedente da Terceira Turma, relatora Ministra Nancy Andrigli, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS. AÇÃO COMINATÓRIA E DE REPARAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PROTEÇÃO DO CONJUNTO-IMAGEM. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FUNCIONALIDADE, DISTINTIVIDADE E CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. PRESSUPOSTOS. PREMISSAS FÁTICAS ASSENTADAS PELOS JUÍZOS DE ORIGEM. VALORAÇÃO JURÍDICA DA PROVA. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. 1 - Ação ajuizada em 10/5/2016. Recurso especial interposto em 16/6/2015 e encaminhado à Relatora em 25/8/2016. 2 - O propósito recursal é definir se a importação e a comercialização, pela recorrida, dos motores estacionários Motomil 168F configura prática de concorrência desleal, em razão de sua similaridade com aqueles fabricados pelas recorrentes sob a marca Honda GX [...] (REsp 1677787/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017).

Neste caso a Relatora dispõe que:

Muito embora os principais signos diferenciadores utilizados para identificação de produtos e serviços sejam o nome empresarial e a marca, é sabido que sua colocação no mercado pode também advir de uma identidade que lhes é intrínseca, composta de elementos gráfico-visuais desenvolvidos justamente com o propósito de distingui-los de seus concorrentes. Como exemplos notórios, pode-se citar a garrafa da Coca-cola, o chocolate Toblerone e o solado vermelho dos sapatos Louboutin. (REsp 1677787/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017).



Ano XI – Volume 22 – Número 1 – 2º semestre de 2022

A proteção ao trade dress é uma forma de evitar que o concorrente de forma injusta, desleal copie completamente ou partes do produto de outrem. Vale ressaltar que esse instituto carece de proteção aos elementos que compõem o trade dress, como mencionado é um conjunto visual que envolve mais do que um desenho industrial, são características que individualizam do mercado, assim por não ter legislação própria a proteção ocorre de forma genérica com base na Lei da Propriedade Industrial, que não protege o trade dress com todos seus componentes, assim se faz necessário o registro individual de cada elemento.

Por mais que na lei ainda não exista o termo trade dress a justiça entende que a cópia é uma violação por induzir o consumidor ao erro, porém ainda existe um entrave que merece atenção, pois estilistas e empresas ficam à mercê do entendimento do magistrado para caracterização da concorrência desleal.

A concorrência desleal pode ser definida como uma prática ilícita de mercado, na qual se utilizam-se técnicas ilegais para captação de clientela, em prejuízo dos seus concorrentes. No Brasil, sua tutela se dá por intermédio da livre concorrência, positivado no art. 170, inciso IV da CRFB que garante oportunidades iguais a todos os agentes participante no mercado.

Nessa seara, elucida Gama Cerqueira sobre concorrência desleal:

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 prejuízo. (CERQUEIRA, 1982, p. 1.622)

Sobre a livre concorrência está alicerçada no Art. 170, inciso IV da Constituição Federal:

Art.170- A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existências



Ano XI – Volume 22 – Número 1 – 2º semestre de 2022

dignas, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

IV - livre concorrência; (BRASIL, 1988)

Como mencionado a livre concorrência é um direito tutelado, com o objetivo de preservar um ambiente saudável e favorável para manutenção da concorrência, mas por um outro lado a busca por clientes de forma desonesta utilizado pelos concorrentes, insere-se a concorrência desleal. Segundo o professor Denis Borges Barbosa (2002) a deslealdade é caracterizada por um desvio do direito de livre concorrência ou pelo uso irregular dessa faculdade.

No Brasil os meios legais para repressão destas práticas estão corporificados na esfera cível e penal. No âmbito civil, busca-se a responsabilidade civil, caracterizado o ato ilícito, o abuso do direito, conforme o Art. 209 da Lei 9.279/96, fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento do prejuízo causados por atos de violação de direito de propriedade industrial, bem como de concorrência desleal.

Logo, na esfera penal, o objetivo é a cessação da violação dos atos praticados ilegais, sob pena de detenção ou pagamento de multa, com a finalidade de proteger o indivíduo dos crimes de concorrência desleal (COSTA) com fulcro no Art. 195 da Lei nº 9.279/96.

É notório mencionar que mesmo existindo leis que visam proteger esse instituto, o problema da tutela atual pela concorrência desleal está quando o prejuízo não é mensurado, pois os atos da concorrência desleal ensejam na confusão do consumidor entre produtos, serviços ou estabelecimentos dos concorrentes. Essa confusão vai se efetuar quando esse concorrente desleal copiar ou imitar algumas características de um produto ou serviço já existente no mercado como a cor, o logotipo, o atendimento, levando o consumidor ao erro pelo fato de que no momento da compra ou contratação do serviço, esse indivíduo achou que estava adquirindo determinado produto ou serviço já existente, porque a prática da concorrência desleal tem o objetivo de confundir diretamente o consumidor.





Ano XI – Volume 22 – Número 1 – 2º semestre de 2022

Portanto, nota-se que a urgência no recaimento de um direito real sobre o instituto Trade dress, com o objetivo de garantir a segurança jurídica dos criadores e proteger de forma adequada suas criações e a individualidade das suas característica de uma forma mais célere e eficaz na hipótese de concorrentes desleal, coibindo a falsificação, a imitação e conseqüentemente evitando que esses criadores tenham problemas financeiros, com essa disputa desleal pois o intuito da proteção intelectual é trazer a proteção e incentivar novas criações, elemento fundamental para economia do país e seu crescimento.

## **2.2 Material e métodos**

O método a ser utilizado é o hipotético dedutivo. A metodologia que foi utilizada foi hipotética dedutiva, ao decorrer do projeto são feitas pesquisas em artigos, breves leituras de resenhas, resumos, livros e revistas. O método ocorreu de forma tradicional e leve, na qual foram ligadas diversas informações de pesquisas bibliográficas.

## **3. CONCLUSÃO**

Conclui-se que a moda está conectada para o desenvolvimento da criação humana, que influencia diretamente no ramo industrial. Com tudo para que de fato a criação humana seja protegida e tenha seu objetivo desenvolvido na sociedade, como proteção de criações humana intelectual e industrial e incentivo de novas criações é indispensável o registro. Porém a ausência de possibilidade de registro completo do trade dress causa grandes entraves legais pois estilistas e empresas ficam a mercê do entendimento dos magistrados para a caracterização da concorrência desleal.

Impera, portanto, o recaimento de um direito real sobre o instituto trade dress na moda, havendo que se fazer reformas legislativas necessárias a realidade atual. A presente



Ano XI – Volume 22 – Número 1 – 2º semestre de 2022

monografia tem justamente o intuito de fomentar esse assunto atual que é o mundo da moda, trazer o instituto trade dress e a concorrência desleal e suas relações, com vistas a dar a atenção e atribuir tutela jurídica que o mercado da moda merece.

#### 4. REFERÊNCIAS

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 28 set. 2022

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1998**. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm). Acesso em: 01 nov 2022.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, Vol. II, 1982.

CERQUEIRA, João da Gama; SILVEIRA, Newton; BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da propriedade industrial**. 3 ed. v. 1, Parte I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012.

COLMAN, Charles. **An Overview of Intellectual Property Issues Relevant to the Fashion Industry**. In: SILVANIC, M. (Ed.). *Navigating Fashion Law: Leading Lawyers on Exploring the Trends, Cases, and Strategies of Fashion Law*. Coletânea Inside the Minds, Estados Unidos da América: Aspature Books, 2012. p. 113-204.

COSTA, Dahyana Siman Carvalho da Costa. **Concorrência desleal**. Disponível em Acesso em: 28 set 2022

ESTEFAM, André. **Direito Penal, volume 2: parte especial**. 4.ed. São Paulo: Saraiva. 2017.

KOTLER, P; ARMSTRONG, G. **Princípios de Marketing**, 7ª.ed., Rio de Janeiro: LTC, 2000.

KOTLER, P. **Marketing da A a Z**, 4a. ed., São Paulo: Campus, 2003



Sociedade Cultural e Educacional de Garça  
Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF

*Revista Científica Eletrônica de Direito da FAEF*



ISSN 2358-8551

Ano XI – Volume 22 – Número 1 – 2º semestre de 2022

LEI Nº 9.279, de 14 de maio de 1996. **Lei da Propriedade Intelectual** disponível em:  
[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm). acessado em 25/09/2022

MCCARTHY, J. Thomas, **McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, Fourth Edition**, Vol. 1, Thomson West, 2004. 62

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, **Revista Eletrônica de Jurisprudência** REsp 1677787/SC, Rel. Ministra, julgado em 26/09/2017. Disponível em:  
<https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1067604&tipo=0&nreg=200901937019&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20120510&formato=HTML&salvar=false>. Acesso em: 01 nov 2022

OLAVO, Carlos. **Os Desenhos ou Modelos Comunitários, Direito Industrial**, Vol. V, APDI, Almedina, Coimbra, 2008.

A Revista Científica Eletrônica de Direito é uma publicação semestral da Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF e da Editora FAEF, mantidas pela Sociedade Cultural e Educacional de Garça. Rod. Cmte. João Ribeiro de Barros km 420, via de acesso a Garça km 1, CEP 17400-000 / Tel. (14) 3407-8000.  
[www.fauf.br](http://www.fauf.br) – [www.fauf.revista.inf.br](http://www.fauf.revista.inf.br) – [direito@faef.br](mailto:direito@faef.br)