

4

DOI: 10.5281/zenodo.17108379

Como citar este artigo
(ABNT NBR 6023/2018):

SUASSUNA SEGUNDO, Francisco Solano de Freitas. *Trade dress* no direito marcário brasileiro: proteção jurídica e a configuração da concorrência desleal por usurpação do conjunto-imagem. *Revista Insigne de Humanidades*, Natal, v. 2, n. 2, p. 59-74, maio/ago. 2025.

Recebido em: 10/06/2025
Aprovado em: 20/06/2025

***Trade dress* no direito marcário brasileiro: proteção jurídica e a configuração da concorrência desleal por usurpação do conjunto-imagem**

Trade dress in brazilian trademark law: legal protection and the configuration of unfair competition by misappropriation of trade dress

Francisco Solano de Freitas Suassuna Segundo¹
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO. 2 O TRADE DRESS (CONJUNTO-IMAGEM) E O SEU RESPALDO JURÍDICO NO BRASIL. 3 REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL POR USURPAÇÃO CONJUNTO-IMAGEM. 3.1 IDENTIDADE DO CONJUNTO-IMAGEM. 3.2 CONFUSÃO DO CONSUMIDOR PELA SIMILARIDADE. 3.3 PROVA PERICIAL. 4 ANÁLISE DE CASOS CONCRETOS. 4.1 CASO CULTURA VERSUS SARAIVA. 4.2 CASO BIGFRAL VERSUS MEGAFRAL. 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS. REFERÊNCIAS.

¹ Bacharel em Direito pela UFRN. Auxiliar de Gabinete de Juiz/TJRN. Especialista em Direito Administrativo e Gestão Pública, em Direito e Processo Penal, em Direito e Processo Civil, em Direito Constitucional, Ambiental e Empresarial pela Faculdade Iguaçu. Residente Judicial (R1) pela Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte e pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UFRN. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8552356218518122>. ORCID: 0009-0002-3974-7489. E-mail: suassunasegundo@gmail.com.

RESUMO:

O artigo examina o instituto do *trade dress* no direito brasileiro, compreendido como o conjunto de elementos visuais e sensoriais que compõem a identidade de um produto ou serviço. Diante da ausência de previsão legal específica na Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), o estudo evidencia a atuação da jurisprudência, em especial do Superior Tribunal de Justiça, na construção de parâmetros para proteção contra a concorrência desleal por usurpação do conjunto-imagem. Analisa-se os fundamentos jurídicos que possibilitam a tutela do *trade dress* e os requisitos consolidados pela jurisprudência: identidade do conjunto-imagem, confusão do consumidor e indispensabilidade da prova pericial. A partir da análise de casos concretos, como “Livraria Cultura versus Saraiva” e “Bigfral versus Megafral”, demonstra-se como a jurisprudência vem delineando critérios técnicos e interpretativos para garantir equilíbrio concorrencial. Conclui-se pela necessidade de regulamentação específica, mas reconhece-se que a jurisprudência tem exercido papel decisivo na proteção desse instituto no Brasil.

Palavras-chave:

Trade dress; direito marcário; concorrência desleal; propriedade industrial; jurisprudência.

ABSTRACT:

This article examines the concept of *trade dress* in Brazilian law, understood as the set of visual and sensory elements that form the identity of a product or service. Given the lack of specific legal provision in the Industrial Property Law (Law No. 9.279/1996), the study highlights the role of jurisprudence, especially the Superior Court of Justice, in developing parameters for protection against unfair competition through the misappropriation of trade dress. It analyzes the legal foundations enabling this protection and the requirements established by case law: identity of trade dress, consumer confusion, and the indispensability of expert evidence. By analyzing concrete cases, such as “Livraria Cultura versus Saraiva” and “Bigfral versus Megafral,” it demonstrates how courts have outlined technical and interpretative criteria to safeguard fair competition. The study concludes that while specific regulation is still needed, jurisprudence has played a decisive role in protecting trade dress within Brazilian trademark law.

Keywords:

Trade dress; trademark law; unfair competition; industrial property; jurisprudence.

1 INTRODUÇÃO

A Lei da Propriedade Industrial (LPI) brasileira, a Lei nº 9.279 de 1996, regula e protege a concessão de patentes de invenção, de modelo de utilidade, de desenho industrial, de marca e de jogos eletrônicos, além de ter como finalidade precípua a repressão às falsas indicações geográficas e à concorrência desleal.

Todavia, nem todas as invenções empresariais estão contidas nestas cinco espécies de criações, previstas no art. 2º do citado diploma normativo, como é o caso do *Trade Dress*, popularizado nos Estados Unidos da América.

Nesse cenário, a jurisprudência pátria, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça, vem admitindo uma interpretação extensiva e teleológica da Lei da Propriedade Industrial para admitir a proteção de *Trade Dress*, através de balizas fixadas pela Corte.

Assim, analisa-se no presente trabalho a configuração da concorrência desleal por usurpação do conjunto-imagem (*Trade Dress*), através de pesquisa bibliográfica e documental, tendo como base julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, bem como de escritos prévios acerca do tema, como livros e artigos, com o objetivo apresentar a proteção deste instituto do direito marcário no Brasil, bem como dos elementos essenciais para comprovação do uso indevido.

No primeiro capítulo, apresenta-se um panorama geral do instituto e os fundamentos jurídicos de proteção dele no Brasil. No segundo capítulo, subdividido em três subtópicos, analisa-se os requisitos jurisprudenciais para a configuração da usurpação do conjunto-imagem. No terceiro capítulo, apresenta-se dois casos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça à luz dos requisitos estudados nos capítulos anteriores.

2 O TRADE DRESS (CONJUNTO-IMAGEM) E O SEU RESPALDO JURÍDICO NO BRASIL

Trade Dress pode ser traduzido ao português como “vestimenta da marca” e seu conceito seria exatamente este, visto que o *Trade Dress* é o conjunto de elementos, na maior parte das vezes visuais, que definem a identidade de determinada marca ou produto. (Martinelli, 2018, p. 68).

Ou seja, o *Trade Dress* é o composto de elementos sensoriais que formam a personalidade do negócio, do serviço ou do produto, incluindo as cores, as formas, a decoração, a aparência externa e interna, o cheiro e a música (Dias, 2019, p. 40).

Todavia, é necessário distingui-lo dos institutos denominados “marca” e “desenho industrial”. Tanto a marca, como o desenho industrial e o conjunto-imagem têm, em comum, a finalidade de designar um produto, mercadoria ou serviço, diferenciando-o dos concorrentes (Dizer o direito, 2017, online). No entanto, a marca

é um sinal que designa a origem do produto, mercadoria ou serviço. A marca cria um vínculo duradouro entre o bem e a pessoa que o

colocou em circulação. As marcas, para serem registradas, devem atender à distintividade ou novidade relativa, ou seja, dentro do mercado em que se insere o produto, o sinal visivelmente perceptível deve se distanciar do domínio comum, a fim de propiciar a utilização comercial exclusiva por seu titular (Dizer o direito, 2017, online).

Já o desenho industrial protege a configuração externa de um objeto tridimensional ou um padrão ornamental (bidimensional) que possa ser aplicado a uma superfície ou a um objeto. (Dizer o Direito, 2017, online). Isso se deve pelo fato de que o *Trade Dress* se baseia em todo o conjunto de elementos que distingue um produto ou marca dos demais e não apenas na logomarca. Como, por exemplo, o design da garrafa do refrigerante Coca-Cola (Martinelli, 2018, p. 70).

No ordenamento pátrio não dispositivo específico que proteja o *Trade Dress*, ao contrário dos Estados Unidos, onde, segundo Larissa Carla Martinelli (2018, p. 72) possuem uma legislação específica para tal, o Lanham Act, que dá proteção não somente para as marcas propriamente ditas mas também para todo seu conjunto de imagem (Martinelli, 2018, p. 72).

Em decorrência da ausência de proteção direta ao *Trade Dress* no ordenamento jurídico brasileiro, ganha protagonismo o Judiciário, ao promover uma interpretação extensiva da lei 9.279/1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, para abarcar através dela a proteção ao conjunto imagem.

A supracitada Lei da Propriedade Industrial (LPI), em possível respaldo ao Conjunto-imagem, disciplina que em seu art. 195, III, que comete crime de concorrência desleal quem: emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem (BRASIL, 1996).

Ainda o referido diploma dispõe que

Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia 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. (Brasil, 1996).

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. (Brasil, 1996).

Neste cenário, a lei versa somente sobre a concorrência desleal e deixa o *Trade Dress* em si vago, dotado de subjetividade, sem critérios objetivos para identificá-lo, deixando a mercê da interpretação judiciária (Martinelli, 2018, p. 80).

3 REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL POR USURPAÇÃO CONJUNTO-IMAGEM

Conforme se verificou no capítulo anterior, o ordenamento jurídico brasileiro não possui previsão específica para resguardar o *Trade Dress*, de forma que restou ao Judiciário, à luz da proteção jurídica dada pela legislação nacional e em tratado sobre a matéria no qual o Brasil aderiu, criar balizas e critérios para averiguação da usurpação do conjunto-imagem.

Para Layse Rhayana Marcelino Dias (2019, p. 61), apenas como a reconstrução da origem do instituto no cenário norte-americano (foi possível) o protagonismo do Poder Judiciário na formulação das suas compressões, tendo em vista que

só a partir dela foi possível alcançar a proteção do *Trade Dress* como uma cadência alternada composta por alguns elementos, a saber: distintividade (distinctiveness), não funcionalidade (non funcional), a probabilidade de confusão no consumidor (likelihood of confusion) e significação secundária (secondary meaning) (Dias, 2019, p. 61).

Assim, considerando a existência de tais atributos, o Superior Tribunal de Justiça passou a apresentar critérios objetivos para averiguação da existência de uso indevido do *Trade Dress*, conforme requisitos que em seguida serão analisados.

3.1 IDENTIDADE DO CONJUNTO-IMAGEM

O conjunto imagem deve ser analisado em diversos aspectos, como pela mensagem transmitida implícita ou explicitamente na logomarca, pelo uso das cores presentes nos desenhos da empresa, em sua infraestrutura física e digital, pelos contornos e delineamentos dos designers, dentre outros elementos sensoriais de transmissão possíveis.

Conforme se apresentará no item seguinte, é função do perito analisar todos estes elementos, à luz das provas constantes do autos, bem como do mercado contemporâneo no qual estão inseridos, analisando a capacidade da contrafação a de “ludibriar o homem médio” ou ainda “enganar o cidadão comum” (Koch, 2022, p. 39).

À vista disso, o Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.402.561/SP, definiu que

1. Ocorre a violação do chamado *Trade Dress* (conjunto-imagem de um produto) quando um concorrente não copia exatamente a marca ou o desenho industrial de outrem, mas imita sutilmente uma série de características do produto ou até mesmo o *modus operandi* da

prestação de um serviço. A proteção da marca prevista na Lei n. 9.279/1996 tem como objetivos primordiais afastar a concorrência desleal e proteger o consumidor de possíveis erros.

2. A prova pericial concluiu que há semelhança no uso pela parte ré da letra M e a cor azul em seus produtos, capaz de confundir os consumidores da parte autora. (...) (Brasil, 2024)

No referido julgado, restou assentado pelo voto vencedor, do relator Ministro João Otávio de Noronha, que um dos objetivos da Lei n. 9.279/1996 é o de afastar a concorrência desleal, ou seja, de impedir a exploração empresarial conjunto-imagem de terceiros, dada a proteção às invenções comerciais pela citada lei, que visa resguardar a imagem e os investimentos do inventor em um modelo de sucesso.

Para Daniel Buhatem Koch (2022), a similaridade deve ser analisada sob duas perspectivas: os aspectos extrínsecos do uso, através de uma análise objetiva do aspecto formal, bem como da mensagem subjetiva repassada, à luz do contexto mercadológico e das impressões que podem ser repassadas a consumidor.

A identidade do conjunto-imagem, ao contrário do que se pode imaginar inicialmente, não é algo aparentemente fácil de se constatar, pois muitas vezes não está manifestamente aparente, de forma que apenas um técnico possui competência para averiguar sua ocorrência.

3.2 CONFUSÃO DO CONSUMIDOR PELA SIMILARIDADE

No campo do direito marcário, particularmente em questões relacionadas à violação de propriedade intelectual, como a concorrência desleal, a questão da não identificação é especialmente relevante. Quando duas marcas apresentam símbolos visualmente semelhantes, a questão central é se o "homem médio" (o consumidor comum, sem conhecimentos especializados) poderia confundir as duas marcas, levando-o a associá-las erroneamente ou a adquirir produtos de uma marca pensando ser da outra.

Nesse sentido, a não identificação de marcas com símbolos semelhantes pelo homem médio pode se dar por vários fatores, como a falta de familiaridade com as marcas ou uma percepção mais superficial das imagens. Por exemplo, se duas marcas de cosméticos possuem logos com tipografias e cores parecidas, e ambas estão posicionadas no mesmo mercado, o consumidor médio pode não perceber a diferença entre elas, o que poderia resultar em enganos ou prejuízos para uma das marcas. Para evitar tais situações, as empresas investem em estratégias de design que visem a criação de logos distintos, exclusivos e de fácil reconhecimento.

No Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 2.580.899/SP, sob relatoria do Ministro Raul Araújo, a Quarta Turma do STJ decidiu que para a "caracterização da concorrência desleal mediante a reprodução do conjunto-imagem (*Trade Dress*) de produto

comercializado por outra empresa, é necessário comprovar que a reprodução é capaz de confundir o consumidor” (Brasil, 2024).

Ao analisar as provas do caso, pontuou o relator que

Na espécie, o Tribunal de origem concluiu: "ficou comprovado que as semelhanças vão muito além da identidade visual e a disposição dos caracteres nominativos na embalagem dos produtos, envolvendo similitude nas cores de fundo (preta) e nas cores utilizadas para identificar as fragrâncias, bem como semelhança no tamanho e formato da lata ('spray') que acondiciona o líquido" (Brasil, 2024).

Assim, o formato da embalagem, com cores, características físicas e sua forma de disposição, é um caso ordinário para que se possa perceber a usurpação do conjunto-imagem, eis que manifestamente evidente sua ocorrência. Ademais, na lição de Fábio Ulhoa Coelho (2012, p. 34):

A proteção das marcas é, também, de grande valia para a dinâmica do mercado, na medida em que dá suporte a um ambiente de competição profícuo, sob a tônica da livre concorrência, apto a garantir “o fornecimento [...] de produtos ou serviços com qualidade crescente e preços decrescentes.

É, em virtude disso, que a proteção ao *Trade Dress* deve ser encarada sobre um duplo eixo: evitar a confusão do consumidor e atrapalhar o enriquecimento sem causa pela exploração da identidade alheia (Dias, 2019, p. 60). Para a citada autora, os negócios em geral buscam construir a sua personalidade, a sua identidade, perante o público-consumidor, de forma que os esforços empreendidos na associação da empresa no mercado justificam a proteção ao *Trade Dress* (Dias, 2019, p. 39).

3.3 PROVA PERICIAL

Além dos requisitos acima apresentados, o Superior Tribunal de Justiça entende ser necessária a realização de perícia para fins de averiguação da usurpação do conjunto-imagem, conforme assentado pela corte no Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 2.510.994/RJ, sob relatoria do Ministro Humberto Martins:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL POR CONFUSÃO. CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMPARAÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM SIMPLES OBSERVAÇÃO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a caracterização de concorrência desleal por confusão, apta a ensejar a proteção ao

conjunto-imagem (*Trade Dress*) de bens e produtos, é questão fática a ser examinada por meio de perícia técnica. Precedentes.

2. No caso dos autos, a agravante (autora da demanda originária) não promoveu a dilação probatória necessária à comprovação do fato constitutivo de seu direito - a existência de conduta competitiva desleal -, o que ensejou a extinção da ação.

Agravo interno improvido. - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.510.994/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024 -. (Brasil, 2024)

Ademais, mesmo havendo similaridade notória, ou seja, evidente, não afasta a necessidade da prova técnica, pois tal caracterização, segundo o STJ, só poderia ser atestada por perícia. Este foi o entendimento assentado no Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 1.834.830/RN, sob a relatoria do Ministro Moura Ribeiro, no qual a Corte dispôs que para a caracterização da similaridade notória, qual seja, aquela apta a firmar convencimento sobre a geração do risco de confusão pelo uso de conjunto-imagem do produto de outrem, a prova pericial é imprescindível (Brasil, 2023).

No Recurso Especial nº 1778910, sob relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, a discussão se deu em torno da perícia, fixando-se nos julgados alguns fundamentos de o porque a prova técnica seria imprescindível:

a controvérsia analisada consiste em definir se a mera comparação de fotografias pelo julgador é suficiente para a verificação de imitação de *Trade Dress* capaz de configurar concorrência desleal, ou se, ao contrário, há necessidade de perícia técnica a fim de apurar se o conjunto-imagem de um estabelecimento, produto ou serviço conflita com a propriedade industrial de outra titularidade. O conjunto-imagem é complexo e formado por diversos elementos. Dados a ausência de tipificação legal e o fato de não ser passível de registro, a ocorrência de imitação e a conclusão pela concorrência desleal deve ser feita caso a caso. Imprescindível, para tanto, o auxílio de perito que possa avaliar aspectos de mercado, hábitos de consumo, técnicas de propaganda e marketing, o grau de atenção do consumidor comum ou típico do produto em questão, a época em que o produto foi lançado no mercado, bem como outros elementos que confirmem identidade à apresentação do produto ou serviço. Verifica-se que para tal fim não é suficiente a mera comparação de imagens, pois se trata de prova de fato que depende de conhecimento técnico, conforme reconhecido pela Terceira Turma (Brasil, 2018)

Pontuou-se no caso que o auxílio de que o perito é necessário para averiguar não apenas questões visíveis do conjunto-imagem, como também aspectos de mercado e o grau de atenção do consumidor. Assim, a necessidade de prova técnica se deve ao fato de que ela não analisará

somente a distintividade do conjunto-imagem protegido, mas também identificar e mensurar o alcance da prática ilícita no mercado, ou seja, a capacidade de efetivar o dano pela confusão. Para isso, é indispensável que se avalie o contexto mercadológico em que aquele objeto de perícia está inserido (Koch, 2022, p. 39).

Nas palavras de Daniel Buhatem Koch (2022, p. 39), os julgados afastam o julgador desta análise, em virtude da complexidade do tema e em razão de que não se devem observar apenas os aspectos formais do caso concreto. Em decorrência disto, o perito fará um exame merceológico dividido em duas etapas, onde passará a examinar os aspectos objetivos do objeto de perícia e os subjetivos, ligados ao mercado em que o produto ou serviço está inserido (Koch, 2022, p. 40).

Além dessa razão, o STJ já entendeu no Recurso Especial nº 1353451, que o indeferimento de prova técnica, para utilizar-se de máximas da experiência como substitutivo de prova, é conduta que cerceia o direito de ampla defesa das partes (Brasil, 2017).

Outrossim, é necessário que se registre que a proteção deixa de existir quando múltiplos concorrentes passam a adotar as características do titular do *Trade Dress* aqueles elementos não o tornam mais indistinguível dos demais (Koch, 2022, p. 40). Isso porque a diluição daquela roupagem no mercado, ainda que tacitamente, afasta a tese de uso exclusivo, como já ocorreu com a embalagem do produto “veja multiuso” da cor azul, amplamente comercializada com idêntica roupagem por inúmeras fabricantes de produtos semelhantes.

4 ANÁLISE DE CASOS CONCRETOS

4.1 CASO CULTURA VERSUS SARAIVA

A livraria Cultura ajuizou ação indenizatória e de abstenção de uso de projeto arquitetônico em face de Saraiva S.A. Livreiros Editores e de KN Arquitetura e Construção LTDA, alegando que a demandada havia copiado seu conjunto-imagem, destacadamente a o design interno de suas lojas, como a forma de disposição dos móveis, sua cor, além de outros elementos que compõem a identidade visual da empresa.

No entanto, a ação foi julgada improcedente pelo juízo de 1º grau e confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, chegando ao STJ. No recurso, a livraria Cultura aduziu violação dos artigos 332, 333, inciso I, 435, ambos do Código de Processo Civil de 1973; do artigo 187 do Código Civil; do artigo 10 da Convenção da União de Paris (Decreto 635/92); do artigo 195, inciso VI, da Lei 9.279/96; e do artigo 29, inciso I, da Lei 9.610/98.

Nesse contexto, sustentou restar configurada a existência de concorrência desleal, pois os recorridos pretenderam confundir os consumidores com a utilização, em loja localizada em shopping center de Manaus/AM, do conjunto-imagem plagiado.

No caso, a Cultura considerou haver semelhanças em elementos como o mezanino em formato sinuoso e os corrimões. Nesse caso, a decisão baseou-se em laudo pericial,

entendendo que não haveriam provas suficientes para a condenação da ré (Pavelecini, 2018, p. 33).

O caso foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE ABSTENÇÃO DE USO DE OBRA ARQUITETÔNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PLÁGIO DE PROJETO ARQUITETÔNICO. PROVAS VALORADAS ADEQUADAMENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CONJUNTO-IMAGEM (*TRADE DRESS*). INOCORRÊNCIA.

1- Ação distribuída em 25/9/2009. Recurso especial interposto em 18/11/2013 e atribuído à Relatora em 25/8/2016.

2- Controvérsia que se cinge em definir se houve cerceamento ao direito dos recorrentes de produzir as provas que entendiam necessárias à comprovação de suas teses, bem como se houve reprodução indevida de obra arquitetônica apta a ensinar o pagamento de indenização.

3- A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema.

4- O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

5- No que se refere à atividade do arquiteto, este Tribunal tem entendido que a proteção ao direito autoral abrange tanto o projeto e o esboço confeccionados por profissional legalmente habilitado como a obra em si, materializada na construção edificada (REsp 1.562.617/SP, Terceira Turma, DJe 30/11/2016).

6- A reprodução de obra substancialmente semelhante a outra preexistente é vedada pelo ordenamento jurídico.

7- A Lei de Direitos Autorais, contudo, permite que sejam reproduzidos pequenos trechos, ou mesmo a obra integral, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e não prejudique a exploração normal da obra reproduzida ou cause prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores (art. 46, VIII).

8- Hipótese em que a Corte de origem, soberana no exame do conteúdo fático-probatório, apesar de reconhecer a identidade parcial de dois elementos arquitetônicos - dentre os 19 analisados -, concluiu que eles traduzem leituras singulares de concepções comuns à arquitetura moderna, inserindo-se no contexto de um projeto inteiramente diverso e que segue uma linguagem de inspiração própria, não causando confusão no público consumidor.

9- Recurso especial não provido. - REsp n. 1.645.574/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 16/2/2017 - (Brasil, 2017)

Para a ministra relatora, a identidade parcial de dois elementos arquitetônicos, por si, não é fator suficiente para a comprovação da usurpação do conjunto-image, vez que os elementos arquitetônicos dispostos seriam comuns à arquitetura moderna, ou seja, poderiam ser aplicados por qualquer arquiteto, não causando confusão no público consumidor.

Conforme se verificou no capítulo anterior, não basta a ausência de similaridade dos elementos copiados, pois, para que a usurpação do *Trade Dress* reste configurada, é necessário seu potencial de confundir o homem médio.

Ainda sobre caso,

a Corte paulista considerou, a partir de opinião técnica, que a simples reprodução de um elemento não pode ser considerado plágio, quando se trata de arquitetura e urbanismo. Com relação ao conjunto-imagem, o laudo técnico apontou que os elementos considerados distintos acabam preponderando sobre os que guardam similitude (Migalhas, 2017, online)

Tal entendimento foi confirmado pelo STJ, sob o fundamento de que a Lei de Direitos Autorais, permite a reprodução até de obra integral, sempre que esta não seja o objetivo principal da obra nova e não prejudique a exploração normal da obra reproduzida ou cause prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores (art. 46, VIII) (Brasil, 2017).

4.2 CASO BIGFRAL VERSUS MEGAFRAL

No caso, a Hypermarcas S/A (Bigfral) ajuizou ação de nulidade de marca em face de Megafral Indústria e Comércio LTDA. e do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), sustentando a ilegalidade do ato administrativo que concedeu o registro nº 825.974.984 (da marca Megafral) ao primeiro demandado, em razão de imitação ideológica de marca anteriormente registrada (Bigfral).

O juízo de 1º grau julgou procedentes os pedidos de nulidade do ato administrativo que concedeu o registro e de condenação da empresa recorrida a se abster de usar “Megafral” para identificar os produtos descritos no referido registro nulo, sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00. Todavia, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu provimento à apelação interposta pelo INPI, julgando improcedente o pedido de nulidade.

O Superior Tribunal de Justiça, contudo, discordou da decisão tomada pelo TJRJ, conforme ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE NULIDADE. SINAIS EVOCATIVOS. REGISTRABILIDADE. SUFICIENTE DISTINTIVIDADE. IMITAÇÃO IDEOLÓGICA. OFENSA AO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

1- Ação ajuizada em 29/6/2012. Recurso especial interposto em 9/11/2016 e concluso ao Gabinete em 15/12/2017.

2- O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu o registro da marca MEGAFRAL ao primeiro recorrido, a partir da análise de eventual colidência ideológica com a marca BIGFRAL, titulada pelo recorrente.

3- Sinais evocativos ou sugestivos - aqueles formados por expressões que evocam ou sugerem características do produto ou serviço

assinalado pela marca, mediante relações de referência indireta -, mesmo quando guardam relação com o produto ou serviço por eles designados, admitem registro marcário quando dotados de suficiente distintividade (art. 124, VI, parte final, da LPI).

4- A Lei 9.279/96 contém previsão específica que impede o registro de marca quando se constar a ocorrência de "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" (art. 124, XIX).

5- A imitação ideológica ocorre quando uma marca reproduz a mesma ideia transmitida por outra, anteriormente registrada e inserida no mesmo segmento mercadológico, levando o público consumidor à confusão ou à associação indevida.

6- Na espécie, contrapondo-se às marcas em disputa (BIGFRAL e MEGAFRAL), a conclusão inafastável é no sentido do reconhecimento da existência de sensível afinidade ideológica entre elas (pois transmitem a ideia de "fralda grande"), o que pode gerar confusão ou associação indevida por parte do público consumidor, caracterizando a hipótese fática defesa pelo art. 124, XIX, da LPI.

7- Vale consignar que, para a tutela da marca, basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos. Precedentes.

8- No particular, contribui para evidenciar a impossibilidade de convivência das marcas em questão o fato de o próprio INPI ter negado dois pedidos de registro formulados pela empresa recorrida envolvendo a marca aqui impugnada, justamente com fundamento no inc. XIX do art. 124 da LPI.

9- Hipótese fática distinta daquela tratada em precedentes desta Corte que admitem a mitigação da regra de exclusividade do registro de marcas "fracas", haja vista ter-se constatado, na espécie, a ocorrência de imitação ideológica.

10- RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 1.721.697/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 26/3/2018.) (Brasil, 2018)

A Corte Cidadã reconheceu haver risco de confusão ou associação por razões de afinidade ideológica, pois ambas as marcas transmitiam a ideia de "fralda grande" (Pavelecini, 2018, p. 44), mesmo havendo grande diferença na logomarca.

Isso porque não se analisa apenas a logomarca utilizada, mas todo o conjunto de informações repassadas aos consumidores, sendo função do perito avaliar o contexto mercadológico e as impressões transmitidas, à luz dos entendimentos possíveis a um homem médio, conforme consta no item 3.3 do presente trabalho.

Frisou a Corte que a Lei 9.279/96 contém previsão específica que impede o registro de marca quando se constata a ocorrência de reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim (Brasil, 2018). Tal situação se aplicava ao caso dos autos, pois ambas as empresas comercializavam o mesmo produto, e o nome, embora distinto, indicava a mesma coisa: fralda grande.

O Superior Tribunal de Justiça ainda observou que a impossibilidade de convivência das marcas em questão se tornava ainda mais evidente pelo fato de que o próprio INPI havia negado dois pedidos de registro formulados pela empresa recorrida envolvendo a marca impugnada, justamente com fundamento no inciso XIX do artigo 124 da LPI (Brasil, 2018).

Com base nesses fundamentos, o tribunal superior do Judiciário brasileiro reconheceu a ofensa ao artigo 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial, reformando o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e restabelecendo a sentença proferida pelo juízo de 1º grau.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo realizado demonstra que, apesar da ausência de previsão expressa na Lei da Propriedade Industrial, o *trade dress* tem recebido proteção no ordenamento jurídico brasileiro por meio da interpretação jurisprudencial, especialmente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. A ampliação da tutela contra a concorrência desleal revela a preocupação do Judiciário em garantir a lealdade nas relações comerciais e a proteção dos direitos dos titulares de marcas e identidades visuais distintivas.

A conclusão quanto à usurpação do conjunto-imagem exige a observância de critérios estabelecidos pela jurisprudência, diante da análise dos casos concretos, sendo necessária uma avaliação detalhada dos elementos caracterizadores do *Trade Dress* e do impacto de sua apropriação indevida na concorrência.

Nesse contexto, a identidade do conjunto-imagem (*Trade Dress*) é um dos requisitos apresentados pelo Superior Tribunal de Justiça para fins de averiguação da usurpação do conjunto-imagem. Essa identidade deve ser compreendida de maneira abrangente, levando em consideração tanto seus aspectos visuais e sensoriais quanto sua capacidade de influenciar a percepção do consumidor.

Além da similaridade do conjunto-imagem, a confusão do consumidor é outro elemento central na caracterização da violação do *Trade Dress* e da concorrência desleal. A semelhança entre marcas pode induzir o consumidor ao erro, comprometendo sua capacidade de diferenciar produtos e resultando em prejuízos tanto para os consumidores quanto para as empresas afetadas.

Um terceiro requisito jurisprudencial é a obrigatoriedade da realização de perícia para a comprovação do uso indevido do *Trade Dress*. Nesse sentido, a prova pericial desempenha um papel essencial na caracterização da violação do conjunto-imagem e na identificação da concorrência desleal. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça reforça que a simples observação do julgador não é suficiente para atestar a imitação do *Trade Dress*, sendo imprescindível a análise técnica especializada.

Conforme apresentado em capítulo próprio, a perícia é necessária não apenas para identificar elementos visíveis do conjunto-imagem, mas também para avaliar o impacto da prática ilícita no mercado, considerando fatores como hábitos de consumo, estratégias de

marketing e grau de atenção do consumidor médio. Dessa forma, a atuação do perito se mostra fundamental para garantir uma análise criteriosa, afastando a subjetividade da decisão judicial e assegurando um julgamento baseado em critérios técnicos e objetivos.

À vista dessas considerações, conclui-se que, para fortalecer a segurança jurídica e a proteção do *Trade Dress* no Brasil, seria desejável a criação de uma regulamentação específica que estabeleça parâmetros claros para sua identificação e resguardo. Até que isso ocorra, a atuação do Judiciário permanece essencial para coibir práticas desleais e garantir a preservação da identidade visual das marcas e produtos no mercado brasileiro.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei de nº 9279, de 14 de maio de 1996** (Lei da Propriedade Industrial). Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, 15 maio 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 02 fev. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.402.561**. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Brasília, 04 set. 2024. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201803068706&dt_publicacao=04/09/2024. Acesso em: 02 fev. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 2580899**. Relator: Ministro Raul Araújo. Brasília, 26 de agosto de 2024. Brasília, 02 set. 2024. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202400641008&dt_publicacao=02/09/2024. Acesso em: 02 fev. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 2.510.994**. Relator: Ministro Humberto Martins. Brasília, 17 de junho de 2024. Brasília, 19 jun. 2024. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202303793488&dt_publicacao=19/06/2024. Acesso em: 02 fev. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 1834830**. Relator: Ministro Moura Ribeiro. Brasília, DF, 06 de março de 2023. Brasília, 09 mar. 2023. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201902572627&dt_publicacao=09/03/2023. Acesso em: 02 fev. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial nº 1778910**, Informativo de jurisprudência nº 641 de 2019. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. Brasília, 06 de dezembro de 2018. Brasília, 19 dez. 2018. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?acao=pesquisar&livre=TRADE+DRESS&livre=@docn&operador=e&b=INFJ&thesaurus=JURIDICO&p=true&tp=T>. Acesso em: 02 fev. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial nº 1645574**. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Brasília, DF, 04 de abril de 2017. Brasília, 07 abr. 2017. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201600601594&dt_publicacao=07/04/2017. Acesso em: 15 jan. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial nº 1721697**. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Brasília, DF, 22 de março de 2018. Brasília, 26 mar. 2018. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201703075285&dt_publicacao=26/03/2018. Acesso em: 20 jan. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial nº 1353451**. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Brasília, DF, 19 de setembro de 2017. Brasília, 28 set. 2017. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201202395552&dt_publicacao=28/09/2017. Acesso em: 10 jan. 2025.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Princípios do Direito Comercial**. São Paulo: Saraiva, 2012.

DIAS, Layse Rhayana Marcelino. **Para além do Conjunto-Imagem: A Proteção do Trade Dress no Ordenamento Jurídico Brasileiro**. 2019. 79 f. TCC (Graduação) - Curso de Direito, Departamento de Direito Privado, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2019. Disponível em:

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://repositorio.ufrn.br/bitstream/123456789/51588/1/ParaAlemDoConjuntoImagem_Dias_2019.pdf&ved=2ahUKEwjboKz2pCLAxUpRJUCHdelK4AQFnoECBwQAQ&usg=AOvVaw1GT21Awq_ADx9M4z8sujhz. Acesso em: 25 jan. 2025.

DIZER O DIREITO. **Em que consiste o "trade dress"? Para analisar sua eventual violação exige-se prova pericial?** 2017. Disponível em:

<https://www.dizerodireito.com.br/2017/12/em-que-consiste-o-trade-dress-para.html>. Acesso em: 25 jan. 2025.

KOCH, Daniel Buhatem. Análise da diluição do conjunto-imagem e demais elementos merceológicos nos crimes de concorrência desleal. **Revista Brasileira de Criminalística**, [S.L.], v. 11, n. 1, p. 37-42, 8 abr. 2022. Associação Brasileira de Criminalística - ABC. <http://dx.doi.org/10.15260/rbc.v11i1.491>.

MARTINELLI, Larissa Carla. Trade Dress: a proteção ao conjunto de imagem no ordenamento jurídico brasileiro. **Argamassa**, Campo Grande, v. 1, n. 1, p. 67-82, abr. 2018. Disponível em: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://periodicos.ufms.br/index.php/argamassa/article/view/5983/4421&ved=2ahUKEwjboKz2pCLAxUpRJUCHdelK4AQFnoECBMQAQ&usg=AOvVaw3LRbAFgbj_I9ml0pjTm8HE. Acesso em: 25 jan. 2025.

MIGALHAS. **STJ afasta acusação de plágio arquitetônico da Livraria Cultura contra a Saraiva**. 2017. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/254431/stj-afasta-acusacao-de-plagio-arquitetonico-da-livraria-cultura-contra-a-saraiva>. Acesso em: 01 fev. 2025.

PAVELECINI, Maiquel Isago. **Marca e trade dress: critérios para aferição de sua violação**. 2018. 65 f. TCC (Graduação) - Curso de Bacharelado em Direito, Departamento de Direito Privado e Processo Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/235833>. Acesso em: 26 jan. 2025.