



HENRIQUE JUNQUEIRA ARRUDA DE SOUZA

**SEMELHANÇA OU MERA COINCIDÊNCIA? ASPECTOS
RELEVANTES DA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL NA INDÚSTRIA DA MODA:
UM ESTUDO A PARTIR DA SUPREMA CORTE
AMERICANA**

LAVRAS-MG

2021

HENRIQUE JUNQUEIRA ARRUDA DE SOUZA

**SEMELHANÇA OU MERA COINCIDÊNCIA? ASPECTOS RELEVANTES DA
VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NA INDÚSTRIA
DA MODA: UM ESTUDO A PARTIR DA SUPREMA CORTE AMERICANA**

Monografia apresentada à
Universidade Federal de Lavras,
como parte das exigências do Curso
de Direito, para a obtenção do título
de Bacharel.

Prof. Me. Fellipe Guerra David Reis

Orientador

LAVRAS-MG

2021

RESUMO

O presente trabalho busca colher e traçar os elementos que pautam a proteção de produtos e serviços compreendidos no âmbito do “mercado da moda”, incluindo segmentos como a indústria têxtil, calçadista e de joias. Tendo em vista o pioneirismo norte-americano no estudo e sistematização de conceitos da propriedade intelectual visando à proteção das criações oriundas da indústria da moda, o estudo foi realizado a partir de uma metodologia de direito comparado, valendo-se da experiência jurisprudencial daquele país. Neste sentido, o escopo da pesquisa foi direcionado a elencar e analisar os parâmetros aplicados atualmente pela jurisprudência a fim de aferir possíveis violações de produtos e serviços comercializados em território nacional, em especial aqueles compreendidos no âmbito do “mercado da moda”. Em um segundo momento, foram enfatizados possíveis pontos divergentes presentes na experiência jurídica, de modo a contribuir para uma melhor compreensão e aplicação dos institutos voltados à proteção dos aspectos concorrenciais - marcas, patentes, ornamentos, desenhos e o *trade dress* de produtos e serviços do mercado em questão. A vertente teórico-metodológica que dá sentido ao presente estudo é a jurídico-compreensiva, porquanto o objetivo visado consiste na identificação de similitudes e diferenças na aplicação de elementos internos ligados à proteção da propriedade intelectual dos ordenamentos jurídicos postos.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual; *Trade Dress*; *Fashion Law*.

ABSTRACT

This paper seeks to collect and trace the elements that guide the protection of products and services included in the scope of the "fashion market", including segments such as textile, footwear and jewelry industries. Considering the North American pioneerism in the study and systematization of intellectual property concepts aiming at the protection of creations originated from the fashion industry, the study was carried out from a comparative law methodology, making use of the jurisprudential experience of that country. In this sense, the scope of the research was directed towards listing and analyzing the parameters currently applied by jurisprudence in order to assess possible violations of products and services marketed in the national territory, especially those comprised in the "fashion market". In a second moment, possible divergent points present in the legal experience were emphasized, in order to contribute to a better understanding and application of the institutes aimed at protecting the competitive aspects - trademarks, patents, ornaments, designs and the trade dress of products and services of the market in question. The theoretical and methodological approach that gives meaning to the present study is the legal-comprehensive one, since the objective is to identify similarities and differences in the application of internal elements related to the protection of intellectual property in the legal systems in force.

Key words: Intellectual Property; Trade Dress; Fashion Law

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	7
2 DAS FORMAS DE PROTEÇÃO JURÍDICA DOS ARTIGOS DE MODA	10
2.1 Arcabouço normativo internacional	10
2.2 Da proteção no âmbito nacional.....	13
2.2.1 Dos direitos autorais e a “dualidade” de modelos	15
2.2.2 Desenhos industriais	19
2.2.3 Marcas	25
2.2.4 Patentes.....	30
2.3 Das formas de proteção não registráveis no Brasil	33
2.3.1 Trade dress.....	33
2.3.2 Color marks	38
3 DA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL.....	43
3.1 Panorama geral.....	43
3.2 Cópias, contrafações e inspirações	46
4 APLICAÇÃO DO FASHION LAW NOS TRIBUNAIS.....	49
4.1 Sistematização e formação de precedentes.....	49
4.2 Casos analisados	53
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	63
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	69

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Configuração aplicada em caixa de relógio Casio “BR 302019005296-2”.....	20
Figura 2 - Configuração aplicada em anel Tiffany “BR 30 2019 006426 0”.....	21
Figura 3 - Patente “US D708,424 S” de Christian Dior Couture S.A.	31
Figura 4 - US Trademark 3936105 de Hermés International - “Hermés Birkin”.....	36
Figura 5 - Comparação entre a Birkin, o produto acusado de cópia e a marca registrada.	36
Figura 6 - Padrão xadrez de titularidade da “Burberry”.....	37
Figura 7 - Combinação de cores em pedido de registro da Red Bull na União Europeia.	39
Figura 8 - Cor “Vermelho Chinês” da Pantone.	40
Figura 9 - Sola vermelha registrada como marca, de propriedade de Christian Loubotin.	42
Figura 10 - "Menthol 10s" de Ari Forman	49
Figura 11 - Exterior do restaurante “Taco Cabana”.....	53
Figura 12 - Exterior do restaurante "Two Pesos".....	53
Figura 13 - Planta do restaurante "Taco Cabana".....	55
Figura 14 - Planta do restaurante "Two Pesos".....	56
Figura 15 - Patente de invenção do Jaeger LeCoultre Reverso.....	65

1 INTRODUÇÃO

Por trás dos números expressivos de faturamento da indústria global da moda¹, o ramo da propriedade intelectual desponta como um fator e condição de crescimento cada vez mais essencial.

O cenário é desafiador: basta recordar os inúmeros avanços produzidos nas áreas da comunicação e informação para constatar o poderio do aparato tecnológico apto a facilitar atividades como a produção em larga escala de cópias não autorizadas e a contrafação de marcas e bens protegidos por direitos de propriedade intelectual. Sobressalta, da mesma forma, as profundas mudanças ocorridas no âmbito das cadeias logísticas de produção, distribuição e comercialização dos mais variados artigos deste mercado e o crescente reconhecimento da moda enquanto forma de expressão artística e criativa².

No núcleo da indústria da moda, os vestuários, acessórios e artigos de luxo representam apenas uma parte de um quebra-cabeça complexo, permeado por diversas etapas até chegar ao consumidor final. Assim, muito mais do que a confecção em massa de itens cotidianos, a capacidade criativa de uma empresa de construir - e rentabilizar - uma marca distinta e reconhecível através de ativos valiosos que vão desde elementos de marca distintos a estampas, padrões, costuras e arranjos de design próprios.

A Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT) estima que as manufaturas têxteis e de vestuário devem crescer, respectivamente, 8,3% e 23% na comparação com 2020, sendo que o setor estima gerar 25 mil empregos com carteira assinada³.

As produções de manufaturas têxteis e de peças de vestuário no Brasil devem alcançar, em 2021, 2,09 milhões de toneladas e 5,81 bilhões de peças, marcas semelhantes às registradas em 2019 (2,05 milhões de toneladas e 5,94 bilhões de peças, respectivamente), último ano antes

¹ Na casa dos 2 trilhões de dólares por ano, cf. WIPO. **The role of IP rights in the fashion business: a US perspective**. WIPO Magazine, 2018. Disponível em: <https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/04/article_0006.html>. Acesso em: jul. 2020.

² SCAFIDI, Susan. **Intellectual property and fashion design**. In: YU, K. Peter. Intellectual property and information wealth. 2007.

³ ABIT - Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção. **Para 2021, ABIT projeta produção semelhante à de 2019**. Disponível em: <<https://www.abit.org.br/noticias/para-2021-abit-projeta-producao-semelhante-a-de-2019>>. Acesso em: dez. 2020.

que o setor sentisse os impactos econômicos resultantes da pandemia de Covid-19. Os valores representam crescimentos de 8,3% e 23% na comparação com as projeções para o fechamento deste ano. Ainda no contexto nacional, o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos (IBGM) reportou um crescimento de 80% nas vendas de joias através de canais digitais⁴, indicando uma certa tendência de consumo, sobretudo em tempos de pandemia.

Essa multiplicidade de atores, não se restringe à propriedade intelectual, sendo que outros campos do direito também são “chamados” a intervir nessa jornada, como o direito concorrencial, o direito contratual e as questões atinentes ao licenciamento de marcas, as regulamentações publicitárias, direito do consumidor, direito do trabalho, as regras de direito do comércio internacional, como também as questões tributárias.

Tendo isso em mente, enquanto a propriedade intelectual representa um importante ramo do direito, em quase todas as indústrias, devido a sua finalidade precípua de proteger as “criações da mente humana”, tais como invenções, aspectos ornamentais de produtos úteis, obras literárias e artísticas, fotografias, nomes de marcas, logotipos, aspectos de projetos e desenhos arquitetônicos, entre outras coisas, sua importância é particularmente crucial para a moda.

Neste sentido, e partindo de uma visão abrangente da propriedade intelectual, que trata desde os direitos autorais até a questão patentária, do âmbito constitucional até à pragmática administrativa e judicial, e sobretudo, estabelecendo as conexões e interfaces entre os diferentes aspectos da proteção jurídica dos bens imateriais, é possível dizer que o direito da moda ou *fashion law* é uma especialidade emergente, de feição notadamente mercadológica, constituindo uma interseção de várias áreas e disciplinas, nas quais figuram, restringindo-nos a uma visão jurídica, nomeadamente o direito da propriedade industrial (desenho ou modelo e marca, em especial, e o combate à contrafação), o direito de autor, o direito do comércio internacional, os direitos de personalidade e a publicidade. Apesar desta pluralidade jurídica, o núcleo essencial do direito da moda gravita à volta da propriedade intelectual, em sentido amplo.

Apesar da enorme importância da propriedade intelectual na indústria da moda, as inúmeras disposições não raramente são um corpo de leis geralmente mal compreendido, e os

⁴ IBGM - Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. **Vendas online cresceram até 80% em 2020**. Disponível em: <<https://ibgm.com.br/vendas-online-de-joias-cresceram-ate-80-em-2020/>>. Acesso em: dez. 2020.

seus vários elementos são frequentemente utilizados de forma intermutável quando, de fato, são distintos.

Vale dizer, as construções doutrinárias desenvolvidas pelos autores mencionados refletem, ainda que sucintamente, parte do arcabouço teórico que dá ensejo a problematização da temática, propugnando por uma visão ampla a respeito, tendo em vista a ausência de maiores enunciados normativos.

Nesse sentido, o *trade dress* representa uma forma adicional de proteção dos elementos e características particulares de produtos e bens perante o público consumidor, para além dos institutos tradicionais de proteção da propriedade industrial, como as marcas, desenhos industriais e indicações geográficas.

A necessidade de compreensão e sistematização do *trade dress* no ordenamento jurídico pátrio, por si só, representa um esforço essencial para coibir práticas e comportamentos indesejáveis no âmbito da concorrência entre os vários atores da economia; e, de outro modo, garantir a exploração legítima daqueles titulares dos ativos de propriedade industrial presentes nos produtos e serviços comercializados.

No mercado da moda, incluindo setores como a indústria têxtil, calçadista e de joias, a utilização do *trade dress* como forma adicional e complementar de proteção dos elementos distintivos dos produtos em questão, torna-se sobremaneira imprescindível, porquanto tratar-se de segmentos mercadológicos altamente dependentes da atividade intelectual e criativa de profissionais como estilistas e *designers*.

Na ausência de previsão normativa expressa, como é o caso dos demais institutos supramencionados, quais parâmetros devem ser observados a fim de aferir possíveis violações ao conjunto-imagem de produtos que guardam certa semelhança em mercados altamente competitivos, como é o caso daqueles que se encontram na chamada “indústria da moda”? Quais aspectos devem ser protegidos com maior eficácia e rigor no que tange à criação de novos produtos desse segmento?

Tendo em vista a ausência de previsão normativa expressa e a necessidade que alguns parâmetros sejam observados a fim de aferir possíveis violações ao conjunto-imagem de produtos que guardam certa semelhança em mercados altamente competitivos, especialmente aqueles que se encontram no mercado da moda, a presente pesquisa tem por escopo elencar, analisar e propor uma sistematização dos parâmetros a serem aplicados pela jurisprudência pátria no que se refere à contrafação do *trade dress* de tais produtos e serviços através da análise da *ratio decidendi* dos casos paradigmáticos extraídos das jurisdições em comento, no que tange à violação do *trade dress*.

Para tanto, a primeira parte deste trabalho será dedicada ao exame dos principais tipos e institutos jurídicos manejados para a proteção de artigos de moda, descrevendo e comparando, sempre que possível e pertinente, as similaridades e diferenças, entre os regimes aplicáveis à propriedade intelectual nas jurisdições norte-americana e brasileira, sendo destacadas, esporadicamente, contribuições da experiência europeia, dado o protagonismo continental no mercado da moda, especialmente quanto aos artigos de luxo. Em um segundo momento, os objetivos principais de pesquisa serão enfatizados a partir da análise de dois casos emblemáticos selecionados.

Tendo isso em mente, eis um breve olhar sobre as diferentes formas de propriedade intelectual e como elas se aplicam na moda.

2 DAS FORMAS DE PROTEÇÃO JURÍDICA DOS ARTIGOS DE MODA

2.1 Arcabouço normativo internacional

O sistema de proteção das criações intelectuais, do modo como o conhecemos, remonta ao século XIX, inaugurado a partir da Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial e da União de Berna para Proteção das Obras Literárias e Artísticas, em 1883 e 1886, respectivamente.

A Convenção de Paris foi elaborada, após trabalhos preparatórios em 1873 e 1878, em uma Conferência Diplomática em Paris em 1880, assinada, com um Protocolo Final adicional, por 11 Estados, entre os quais o Brasil, em uma Conferência similar em 1883 e ratificada por esses Estados em 1884. Ela entrou em vigor um mês após o depósito dos instrumentos de ratificação, em 7 de julho de 1884. A Convenção especificou que os Estados contratantes se constituíram em uma União para a proteção da propriedade industrial.

A Convenção de Berna, assinada em 1886 por dez nações, está inserida em um contexto de desenvolvimento gradual das leis nacionais de direitos autorais durante os séculos XVIII e XIX. A falta de normas internacionais de regulamentação significava que as obras literárias podiam ser livremente reimpressas, traduzidas e apropriadas no exterior. Como resultado da crescente internacionalização da literatura, os autores mais vendidos do século XIX começaram a reivindicar um direito autoral universal. Seu ativismo provou ser um importante catalisador do primeiro tratado internacional de direitos autorais.

Durante mais de cinquenta anos, os sistemas das duas Uniões, de Paris e de Berna, reunidas, oficialmente, em novembro de 1892, através de verdadeiras Secretarias das Uniões (*Bureaux Internationaux Réunis Pour la Protection de la Propriété Intellectuelle* - BIRPI), permaneceram inalterados, ainda que algumas reorganizações tenham sido levadas a efeito,

somente sendo absorvidas com a criação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI na década de 60⁵.

Tratando especificamente dos Estados Unidos, principal referencial no presente trabalho, temos que o sistema jurídico norte-americano (tal como distinto das proteções nacionais previstas nos países dos seus homólogos internacionais da moda, tais como Itália, França, e Reino Unido) fornece certos direitos e proteções aos titulares de vários tipos de propriedade, incluindo a propriedade intelectual.

De fato, é possível afirmar que a preocupação do legislador americano com a proteção dos inventores e artistas em relação às suas obras e inventos, remonta ao século XVIII, quando da ratificação da Constituição dos Estados Unidos⁶. Mais precisamente, a cláusula oitava, da oitava seção, do artigo primeiro, assim prescreve que o Congresso, a fim de “promover o progresso da ciência e das artes úteis,” terá poderes de modo a assegurar “por tempo limitado aos autores e inventores o direito exclusivo a seus respectivos escritos e descobertas;”

A referida cláusula representa a base constitucional sobre a qual se baseiam as leis nacionais de patentes e direitos autorais, muito embora não seja feita nenhuma referência a estes termos.

Para merecer a proteção dos direitos autorais, uma obra deve exibir originalidade, incorporar alguma expressão criativa⁷; para merecer a proteção de patentes, uma invenção deve ser um avanço inovador, “empurrar as fronteiras para trás”. Também derivada da frase “promoção da ciência e das artes” é a questão de saber se o Congresso só pode prever concessões de proteção que ampliem a disponibilidade de novos materiais⁸.

Neste sentido, os direitos e proteções para os titulares de propriedade intelectual baseiam-se nas leis federais de patentes, marcas registradas e direitos de autor, e em alguns

⁵ POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot. **Contribuições ao Estudo do Direito Internacional da Propriedade Intelectual na era pós Organização Mundial do Comércio: fronteiras da proteção, composição do equilíbrio, e expansão do domínio público**, p. 104.

⁶ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **Constituição dos Estados Unidos da América**. Disponível em: <https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm#a1>. Acesso em: ago. 2020.

⁷ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **Código de Leis dos Estados Unidos da América: Título 17 (“Copyrights”)**. Disponível em: <<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17>>. Acesso em: ago. 2020.

⁸ Neste sentido, cf. WALTERSCHEID, Edward C. **To Promote the Progress of Science and the Useful Arts: The Background and Origin of the Intellectual Property Clause of the United States Constitution**. *Journal of Intellectual Property Law*, vol. 2, pp. 37-38, 1994. Disponível em: <<https://digitalcommons.law.uga.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1070&context=jipl>>. Acesso em: ago. 2020.

casos, podem ser utilizados para garantir direitos fora dos EUA com base em tratados de propriedade intelectual, tais como o Protocolo de Madrid ou a Convenção de Paris.

Em geral, estes direitos consistem em patentes, que protegem invenções novas e úteis, bem como os aspectos ornamentais de tal invenção (dependendo do tipo de patente em jogo); direitos de autor, que se estendem às várias formas de expressão artística; e marcas registradas, ou seja, os nomes e/ou símbolos que servem para identificar a origem dos bens/serviços de uma fonte e distingui-los dos de outras.

Ao encontrar o equilíbrio certo entre os interesses dos criadores e os do interesse público em geral, o sistema de propriedade intelectual visa promover um ambiente em que a criatividade e a inovação possam florescer, e em que os consumidores sejam ajudados a identificar os produtos dos vários atores no mercado.

Historicamente, no entanto, a normativa de propriedade intelectual dos Estados Unidos tem sido resistente a mudanças devido à relutância do Congresso em legislar novos tipos de proteção. A título de exemplo, os EUA se recusaram a adotar legislação de implementação internacional tratados, tais como certos aspectos do TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property*)⁹ e o Artigo 6bis da Convenção de Berna¹⁰. Destaca-se, na oportunidade, que a Convenção de Berna é considerada o mais antigo e extenso tratado multilateral e internacional a tratar dos direitos autorais. Os Estados Unidos estiveram presentes na conferência inaugural, porém não firmaram o tratado. O país somente aderiu ao tratado apenas em 1989, mais de cem anos depois.

Com respeito à proteção do design do produto, os EUA assumem a posição de que as leis de patentes, direitos autorais e marcas registradas existentes oferecem proteção com respeito à proteção de desenhos. Isto significa que as novas realidades e conceitos têm que ser tratadas dentro do conjunto existente de doutrinas tradicionais de propriedade intelectual, que estão, conseqüentemente, sendo manipuladas para se encaixarem nesses novos avanços da indústria e das artes plásticas e visuais.

⁹ BARBOSA, Denis Borges. **O Acordo TRIPs da Organização Mundial do Comércio**. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/acordo_trips.pdf.

¹⁰

A Lei de Direitos Autorais dos Estados Unidos não reconhece os direitos morais, exceto em uma disposição muito limitada aplicável a criações de arte visual. Neste sentido, cf. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **Código de Leis dos Estados Unidos da América: Título 17 (“Copyrights”), § 106A (“Visual Artists Rights Act”)**. Disponível em: <<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/106A>>. Acesso em: ago. 2020.

Referindo-se à evolução do sistema norte-americano no que tange à proteção da propriedade intelectual, preleciona Posner:

Mas foi só nos anos 70 que se sustentou a publicação de análises econômicas das várias formas de propriedade intelectual começou. Desde então, a literatura tem crescido. Isto é um reflexo do crescimento da análise econômica do direito em geral, a crescente importância da propriedade intelectual no país e economia mundial, e um poderoso movimento, mais uma vez nacional e internacional, por direitos ampliados sobre essa propriedade; esse movimento resultou em várias iniciativas legislativas, executivas e judiciais discutidas neste livro. Durante toda a década de 1970 e até a década de 1980 (e em alguns nos anos 90), havia uma crença generalizada nos Estados Unidos de que a nação estava em declínio, que estava sendo derrotada por outras nações, particularmente o Japão, e que o declínio só poderia ser interrompido por uma nova ênfase na inovação tecnológica como um estímulo ao crescimento econômico. Uma era de mudanças legais rápidas começou em 1976 com uma grande revisão da lei de direitos autorais pelo Congresso. De particular importância para a política judicial foi a criação, em 1982, do Tribunal de Recursos do Circuito Federal dos Estados Unidos, que foi concedido um monopólio de recursos em casos de patentes¹¹.

A análise sistemática da proteção dos artigos oriundos da indústria da moda perpassa por várias especialidades do saber jurídico, isolada ou cumulativamente, a depender da questão a ser enfrentada. Neste sentido, a conjugação de institutos jurídicos protetivos relativamente à estratégia concorrencial dos agentes responsáveis pela produção e comercialização de tais bens assume um papel crucial no tocante ao êxito de determinada peça ou coleção.

2.2 Da proteção no âmbito nacional

Muito embora ainda exista na doutrina discussões acerca da sua natureza jurídica, o certo é que a propriedade industrial, nos termos da Constituição Federal de 1988, e desde a Constituição do Império de 1824, é uma espécie de propriedade com matriz constitucional, sendo um conceito de propriedade paralelo ao sentido clássico.

De fato, a Constituição Imperial de 1824 previa em seu inc. 24, art. 179, que “os inventores terão a propriedade das suas descobertas, ou das suas produções. A Lei lhes assegurará um privilégio exclusivo temporário, ou lhes remunerará em ressarcimento da perda, que hajam de sofrer pela vulgarização”.

¹¹ LANDES, William M.; POSNER, Richard A. **The economic structure of intellectual property law**, p. 2.

Uma breve incursão pela tradição constitucional brasileira, e nota-se que até a Carta de 1946¹² era possível, pelo menos como alternativa à patente, a concessão de um prêmio estatal. A Constituição Federal de 1988 não prevê alternativa à proteção das criações intelectuais e tecnológicas senão a restrição à concorrência através da exclusiva. Assim, a única proteção possível para todos os direitos da propriedade intelectual é uma restrição à concorrência. Ocorre, porém, o paradoxo de que em nossa Constituição a tutela da concorrência é princípio básico – que supera e predomina no plano constitucional:

Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

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;

A proteção à propriedade intelectual se insere neste berço principiológico¹³. Em dispositivos autônomos para os direitos autorais e para a propriedade industrial, se estabelecem preceitos de proteção aos bens e investimentos da propriedade intelectual que se contrapõem essencialmente à tutela da livre concorrência. Assim é que prescreve a Constituição Federal de 1988, no tocante à Propriedade Industrial:

Art. 5º.

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;

E, por sua vez, quanto aos direitos autorais:

¹² CRETELLA JÚNIOR, José, **Comentários à Constituição de 1988**, p. 403. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1997.

¹³ BARBOSA, Denis Borges. **Bases constitucionais da propriedade intelectual**. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/propriedade13.pdf>. Rio de Janeiro: 2002. Acesso em: ago. 2020.

Art. 5º.

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

- a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;
- b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas.

A instituição da propriedade intelectual é uma medida de caráter essencialmente econômico. Esse é o entendimento, inclusive, de eminentes constitucionalistas brasileiros. José Afonso da Silva, ao tratar do inciso XXIX do rol de direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal, assim diz: “O dispositivo que a define e assegura está entre os direitos individuais, sem razão plausível para isso, pois evidentemente não tem natureza de direito fundamental do homem. Caberia entre as normas da ordem econômica”¹⁴.

E, estando a propriedade, do art. 5º, inciso XXII, num sentido genérico, submetida ao atendimento de sua função social (art. 5º, inc. XXIII), é possível relacionar essa condição também ao exercício da propriedade industrial. Ainda, a respeito do sentido constitucional de propriedade, valendo-se do ensinamento de José de Oliveira Ascensão¹⁵:

Quando se fala em propriedade na Constituição abrangem-se todos os direitos patrimoniais privados, e que são esses que se justificam, que se asseguram, que se limitam. Os direitos intelectuais exclusivos são, sem dúvida, direitos patrimoniais privados. A eventual presença de faculdades pessoais não lhes retira essa característica.

2.2.1 Dos direitos autorais e a “dualidade” de modelos

Em que pese a relativa convergência do sistema internacional de proteção da propriedade intelectual, no que tange aos direitos autorais duas matrizes distintas são costumeiramente evidenciadas pela doutrina, sendo elas o *copyright*, de origem anglo-saxã, e o *droit d’auteur*, de origem francesa.

¹⁴ SILVA, José Afonso da. **Curso de Direito Constitucional Positivo**, pp. 245-246.

¹⁵ ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito intelectual, exclusivo e liberdade**. 2.ed. São Paulo: Renovar, 1997.

O *copyright*, difundido nos Estados Unidos, na Inglaterra e demais países da tradição *common law*, tem como foco principal a proteção da obra em si, objetivamente considerada. O resguardo das obras e criações provenientes dos autores destes países encontra-se intimamente ligado à proteção da própria cultura nacional, sendo que daí se extrai que a concepção do *copyright* é, por certo, essencialmente comercial.

Não obstante a gênese moderna dos direitos de autor, o *copyright* constitui o instrumento jurídico de proteção de investidores, compreendendo os autores, editores, tradutores, etc. contra agressões aos seus investimentos de natureza material (corpo físico) ou espiritual (corpo místico).

Por outro lado, o sistema do *droit d'auteur*, presente nos países de tradição jurídica da Europa continental, como França, Itália e Alemanha, reforça o caráter subjetivo da relação jurídica, centrado na proteção do autor. Com efeito, os interesses individuais dos criadores são evidenciados, e a consequente outorga da exclusividade permite a exploração das respectivas obras e criações do espírito humano através de mecanismos jurídicos mais amplos e generosos.

Aqui merece destaque outra diferenciação entre o sistema do *copyright* e o de direitos autorais (também chamado *diritto di autore* ou *Autorrecht*) visto que o *copyright* requer o registro como requisito obrigatório para a garantia do direito, para que seja possível ingressar com a respectiva ação de proteção, diferentemente do sistema de direitos autorais, onde não há a obrigatoriedade do registro.

Neste sentido, o legislador constituinte garantiu aos autores o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras. Garantiu, ainda, a transmissibilidade do referido direito aos herdeiros. Tal norma, na ordem constitucional, tem status de direito fundamental, previsto no artigo 5º, inciso XXVII. *In verbis*:

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar

O direito do autor é híbrido e, portanto, composto de direitos morais (cujas natureza jurídica é a de direitos da personalidade) e patrimoniais. Logo, “enquanto direitos morais são inalienáveis, incessíveis, imprescritíveis, impenhoráveis, intransmissíveis; os direitos patrimoniais, ao contrário, alienáveis, cessíveis, prescritíveis, penhoráveis, transmissíveis”¹⁶.

¹⁶ CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. **Requisitos fundamentais para a proteção autoral de obras literárias, artísticas e científicas. Peculiaridades da obra de artes plásticas.** In.

No cenário americano, no entanto, as peças de vestuário são consideradas “artigos úteis” e, em decorrência dessa qualidade, não protegidas por direitos autorais, exceto na medida em que o componente expressivo do artigo é “separável” de sua utilidade¹⁷.

O recente caso histórico envolvendo a Star Athletica, LLC e Varsity Brands, Inc. foi suscetível de produzir impactos na indústria da moda dos Estados Unidos, porém, na ocasião de sua conclusão restou aquém das “expectativas”. O caso, que chegou até a Suprema Corte americana, centrou-se na possibilidade de direitos de autor de desenhos na superfície de uniformes de torcida e no conceito de “separabilidade”, que é um pré-requisito para uma peça de vestuário ou outro artigo útil a ser protegido ao abrigo da lei de direitos autorais dos Estados Unidos¹⁸.

O *Copyright Act* de 1976 introduziu uma nova definição estabelecendo a medida em que componentes dos projetos de artigos úteis podem ser protegidos por direitos autorais:

O design de um artigo útil, conforme definido nesta seção, deve ser considerado um trabalho pictórico, gráfico, ou escultural, somente se, e somente na medida em que, tal projeto incorpora características pictóricas, gráficas ou esculturais que podem ser identificados separadamente, e são capazes de existir independentemente dos aspectos utilitários do artigo¹⁹.

Vale dizer, as peças de vestuário, seja um par de macacão ou aquelas da *haute couture* - alta costura -, tradicionalmente eram consideradas como itens dotados de utilidade e, portanto, fora do escopo da proteção de direitos autorais. E assim, muito embora as minutas do *Copyright Act* tivessem incluído disposições para a proteção da moda, o estatuto, tal como promulgado, não previa nenhuma neste sentido.

MAMEDE, Gladston; FRANCA FILHO, Marcílio Toscano; RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz (Orgs.). **Direito da arte**. p. 307-308.

¹⁷ “Uma característica separável do design deve ser “capaz de existir independentemente” do artigo útil como um trabalho artístico separado, que não seja o próprio artigo útil”. Neste sentido, cf. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Suprema Corte dos Estados Unidos da América. **STAR ATHLETICA, L.L.C. v. VARSITY BRANDS, INC., ET AL.** Docket No. (15-866) 529 U.S. 205. Decidido em: 22/03/2017. Disponível em: <https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-866_0971.pdf>. Acesso em: dez. 2020.

¹⁸ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Suprema Corte dos Estados Unidos da América. **STAR ATHLETICA, L.L.C. v. VARSITY BRANDS, INC., ET AL.** Docket No. (15-866) 529 U.S. 205. Decidido em: 22/03/2017. Disponível em: <https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-866_0971.pdf>. Acesso em: dez. 2020.

¹⁹ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **Código de Leis dos Estados Unidos da América: Título 17 (“Copyrights”)**. Disponível em: <<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17>>. Acesso em: ago. 2020.

Como o sistema do *copyright* não procura proteger ou criar um monopólio sobre artigos úteis, e como peças de vestuário, vestidos, sapatos, bolsas etc., são considerados artigos úteis, elas não se qualificam para a proteção dos direitos de autor como um todo, apenas as características do desenho que podem ser separadas de uma peça de vestuário ou outro item utilitário ou útil, por assim dizer, qualificam-se para a proteção dos direitos de autor nos Estados Unidos.

Toda esta questão tem sido uma grande fonte de frustração para os designers nos Estados Unidos já há algum tempo, porque, na prática, significa que apenas certos aspectos do seu vestuário, e não o vestuário como um todo, são passíveis de proteção.

O caso *Star Athletica* estabeleceu que alguns elementos do design de roupas podem gozar de proteção de direitos autorais. Mas o teste que forneceu não parece ter encorajado muitos designers de moda a perseguir o registro de direitos autorais, nem para aqueles que já possuem registros a perseguir reclamações de infração que tenham levado a decisões. Embora os designers de moda tenham apoiado a decisão da Suprema Corte e os estudiosos do direito de propriedade intelectual a tenham notado como um desenvolvimento interessante no campo do direito autoral, uma análise mais detalhada da decisão da Suprema Corte é muito insuficiente na redação do caso e nos princípios do teste de “separabilidade”. A decisão deixa muito espaço para ambiguidades, não apenas na interpretação de como a legislação de direitos autorais pode ser efetivamente aplicada, mas também no quanto esta decisão afetará a restrição da expressão criativa na indústria da moda. Embora ainda não seja claro qual será o impacto prático da decisão na indústria da moda dos EUA, oferece aos estilistas alguma esperança de poderem utilizar a lei dos direitos de autor para defenderem pelo menos alguns aspectos criativos das suas peças de vestuário.

A fim de sintetizar o tópico referente aos direitos autorais, eis um breve quadro comparativo entre os sistemas adotados pelos Estados Unidos e Brasil, respectivamente.

	Copyright (EUA)	Direitos autorais (Brasil)
Definição	O copyright é a proteção legal que o autor tem exclusivamente em relação à impressão, reprodução ou venda de uma obra. Protege-se a obra (ênfase econômica).	O direito autoral é a proteção legal que o autor tem sobre a obra. Protege-se o autor (ênfase pessoal).

Objetos da Proteção	Obras literárias, artísticas e musicais; as obras coreográficas e pantomímicas; ilustrações, gráficos e obras esculturais; obras audiovisuais, gravações de som e obras arquitetônicas.	Criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, tais como os textos de obras literárias, artísticas, dentre outras.
Registro da obra	Requisito essencial no caso de ações por infração aos direitos autorais. Caso não haja o registro, não é possível o ingresso da ação.	Não é obrigatório. A proteção legal independe do registro.
Requisitos de validade	Originalidade e disponibilização em um meio tangível de expressão.	Novidade e originalidade.
Prazo da proteção	Vida do autor + 70 anos; ou 95 anos da publicação ou 120 anos da criação (o que expirar antes).	Vida do autor + 70 anos; ou 70 anos após a publicação (obras anônimas e pseudônimos; obras audiovisuais e fotográficas).

2.2.2 Desenhos industriais

As primeiras leis de proteção aos desenhos industriais foram criadas na França ainda no século XVI. Tratava-se de uma proteção local, vigente unicamente na cidade de Lyon, não extensível às violações praticadas em outras cidades ou países²⁰ e destinada à coibir as oficinas que copiavam indevidamente os tecidos de seda recebidos para costura.

²⁰ POUILLET, Eugène. **Traité théorique et pratique des dessins et modèles de fabrique**, pp. 4-6.

Em 1793, foi aprovada na França uma lei de proteção à propriedade literária e artística, que conferiu exclusividade aos “autores de escritos de todos os gêneros, compositores de música, pintores e desenhistas que fazem gravar os quadros ou desenhos”²¹. O texto não era suficientemente claro quanto à tutela dos desenhos e modelos industriais, o que levou a França a promulgar uma lei específica para tanto em 1806.

Em 1902, uma nova lei estendeu os direitos autorais previstos na lei de 1793 a toda escultura ou desenho, qualquer que fosse seu mérito ou destinação. Com isso, a legislação francesa passou a prever uma duplicidade de proteção, pois os desenhos industriais podiam ser tutelados quer pela lei específica de 1806, quer pela legislação genérica de direitos autorais.

Em 1909, a França aprovou uma nova lei de desenhos e modelos, prevendo expressamente a possibilidade de cumulação de direitos autorais ou industriais sobre os desenhos e modelos usados na fabricação de produtos.

O regime francês de dupla regulamentação levou ao desenvolvimento da teoria da unidade da arte, segundo a qual toda expressão de arte deve ser protegida, independentemente de seu mérito ou destinação. Como ressalta Eugène Pouillet, “a obra não tira seu caráter artístico ou industrial do modo como ela é empregada, de sua destinação a este ou àquele; a arte, mesmo na aplicação industrial, persiste, ela é indelével”²².

O objeto ornamental não perde seu caráter artístico pelo fato de desempenhar uma função utilitária na vida cotidiana. Por essa razão, Stephen Ladas afirma que nem toda forma de arte se destina a servir passivamente de objeto de contemplação num museu, podendo ter o escopo de embelezar mercadorias produzidas em massa, como um frasco de perfume, um abajur ou um pé de mesa²³. Ao coibir qualquer discriminação, a teoria da unidade da arte estende à arte aplicada na indústria a mesma proteção que a legislação de direitos autorais confere às obras de arte, no sentido “puro” do termo.

Figura 1 - Configuração aplicada em caixa de relógio Casio “BR 302019005296-2”.

²¹ FRANÇA. **Projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information**. Disponível em: <<https://www.senat.fr/rap/105-308/105-3084.html>>. Acesso em: dez. 2020.

²² POUILLET, Eugène. **Traité théorique et pratique des dessins et modèles de fabrique**, pg. 46-47.

²³ LADAS, Stephen P. **Patents, trademarks and related rights: national and international protection**, pg. 848-851.

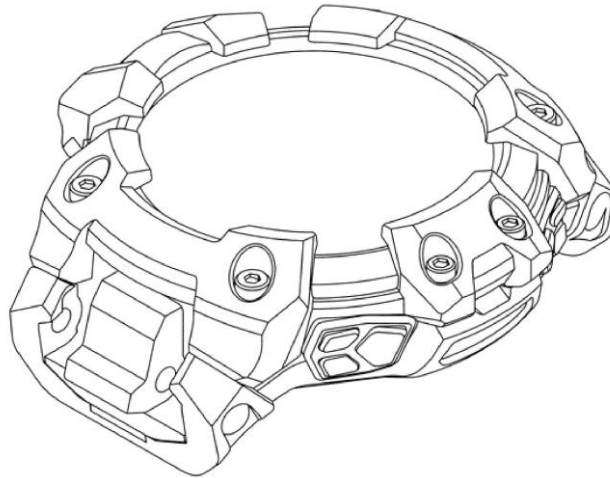


FIG. 1.1

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI (2019).

Figura 2 - Configuração aplicada em anel Tiffany “BR 30 2019 006426 0”.



Fig.1.1

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI (2019).

Em 1934, o Brasil promulgou o Decreto 24.507, para proteger de modo específico os desenhos e modelos industriais. A partir do Decreto-Lei 7.903 de 1945, os desenhos e modelos

industriais passaram a ser regulamentados em capítulo próprio dentro do Código da Propriedade Industrial, situação que perdurou nas leis subsequentes, como acontece no caso da Lei 9.279/1996, atualmente em vigor. Contudo, a legislação brasileira não veda que os desenhos industriais também sejam protegidos por outros direitos de propriedade intelectual, quando atendidos os requisitos específicos.

Nesse sentido, e tendo como pano de fundo o crescente desenvolvimento do comércio mundial, a necessidade de dispor sobre a proteção dos desenhos e modelos industriais logo se fez sentir no plano internacional. Em 1958, por ocasião da Conferência de Lisboa, o texto da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (vigente no Brasil nos termos do Decreto 635 de 21 de agosto de 1992) foi acrescido do art. 5º que determina que “os desenhos e modelos industriais serão protegidos em todos os países da União”. Tal dispositivo, no entanto, é bastante problemático, uma vez que não traz uma definição clara do que seja um desenho ou modelo industrial, nem estipula a forma de proteção que eles devem ter. O texto original da proposta de emenda trazia definições, estipulava regras para o exame de novidade e dispunha sobre o prazo de proteção, mas este detalhamento foi rejeitado²⁴. Optou-se por aprovar apenas a referência genérica à proteção dos desenhos e modelos industriais, deixando sua regulamentação a cargo da legislação interna de cada país membro.

A Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas (vigente no Brasil nos termos do Decreto 75.699, de 6 de maio de 1975) também confere liberdade para que os países membros estipulem a forma de proteção dos desenhos industriais. Temos que art. 2º, § 7º, dispõe que:

os países da União reservam-se a faculdade de determinar, nas legislações nacionais, o âmbito de aplicação das leis referentes às obras de arte aplicada e aos desenhos e modelos industriais, assim como as condições de proteção de tais obras, desenhos e modelos, levando em conta as disposições do art. 7.4 da presente Convenção. (...)

Discussão de certa relevância para este trabalho refere-se ao posicionamento adotado por alguns autores no que se refere à possibilidade de proteger um desenho industrial através da legislação de direitos autorais. Segundo José de Oliveira Ascensão²⁵, os desenhos industriais são eminentemente utilitários, voltados para uma aplicação prática, de modo que só

²⁴ BODENHAUSEN, G.H.C. **Guide to the application of the Paris Convention for the protection of the industrial property: as revised at Stockholm in 1967**, p. 86.

²⁵ ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito autoral**, pp. 60-61 e 414-415.

excepcionalmente poderiam ser protegidos por direito autoral, quando efetivamente tivessem um caráter artístico. Conforme o posicionamento do eminente autor, seria descabida a aplicação subsidiária da legislação de direito autoral em benefício de formas ornamentais que não foram registradas como desenho industrial.

No escopo do presente trabalho, sustenta-se que a produção em massa, notadamente de vestuários, calçados e demais artigos de moda, não é incompatível com a proteção da obra por direito autoral, ainda que se trate de categoria de produtos que são produzidos e vendidos aos milhares.

Nesse sentido, não é possível restringir a aplicação dos direitos autorais apenas a um único exemplar de obra artística, produzido de forma artesanal. A violação se configura não só quando o desenho é reproduzido no papel, mas também em um objeto tridimensional que o represente²⁶. Nas palavras de Gama Cerqueira, “a reprodução de uma obra de arte por processos industriais ou a sua aplicação à indústria não a desnaturam, não lhe tiram o caráter artístico”²⁷.

Ainda, conforme ensinamento de Lélío Schmidt:

O inciso XI do art. 6º da antiga Lei de Direitos Autorais (Lei 5.988/1973) era expresso ao proteger as “obras de arte aplicada, desde que seu valor artístico possa dissociar-se do caráter industrial do objeto a que estiverem sobrepostas”. A Lei 9.610/1998 não reproduz tal disposição. Isso não significa, porém, que deixe ao desamparo as obras de arte aplicadas. Seu art. 7º confere direitos autorais a todas as “criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte tangível ou intangível”. Em seus incisos, alude exemplificativamente às obras consistentes em “desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética”²⁸.

O inciso VII do art. 8º da Lei 9.610/1998 esclarece que a proteção conferida aos direitos autorais não incide sobre o “aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras”. Tal dispositivo, porém, não impede que os direitos autorais se estendam aos desenhos industriais, uma vez que o aproveitamento industrial das ideias abstratas contidas na obra não se confunde com o aproveitamento industrial da própria obra em si (a ideia corporificada sob

²⁶ CORNISH, William; LLEWELYN, David. **Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights**.

²⁷ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial - volume I**, p. 656.

²⁸ SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Desenho industrial**. In: CAMPILONGO, Celso Fernandes; GONZAGA, Álvaro Fernandes de; FREIRE, André Luiz (coord.) **Enciclopédia Jurídica da PUC-SP**. 1ª ed., São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: <<https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/226/edicao-1/desenho-industrial>>. Acesso em: dez. 2020.

determinada forma)²⁹. Ninguém pode ter exclusividade sobre a ideia geral e abstrata de escrever um livro sobre determinado assunto ou de projetar um interior de um prédio no estilo “*art decó*”.

Ainda nesse sentido, conforme o § 3º do art. 7º da Lei 9.610/1998, “no domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária ou artística, não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos direitos que protegem os demais campos da propriedade imaterial”.

A mesma diretriz se aplica no domínio da indústria. Não existe óbice, para que os direitos autorais sejam cumulados com outros direitos de propriedade intelectual, como é o caso do desenho industrial.

A despeito das posições em contrário, a legislação brasileira adota o regime de cumulação, que permite que o desenho industrial desprovido de registro seja protegido pela lei de direitos autorais. Tal entendimento é adotado por Pontes de Miranda³⁰, Newton Silveira³¹, José Roberto Gusmão³², Denis Borges Barbosa³³, dentre outros autores.

Entretanto, a possibilidade de cumulação não é absoluta. Nem todas as criações protegidas por direitos autorais são passíveis de registro como desenho industrial. A obra artística desprovida de aplicação industrial não se constitui num desenho industrial. O art. 98 da Lei 9.279/1996 não considera como desenho industrial as obras de caráter puramente artístico, como uma tela, uma música ou um livro, pois eles se diferenciam das outras obras congêneres por seu conteúdo e não propriamente por sua dimensão.

Se é certo que nem toda criação artística, literária ou científica se habilita a ser protegida como desenho industrial, questiona-se, ao revés, se todo desenho industrial seria apto a ser protegido como direito autoral, sobretudo dada a impossibilidade do julgador, em um caso concreto, discriminar seu mérito criativo. No entanto, a própria Lei 9.610/1998, no inciso II do art. 100, determina que a forma necessária, comum ou vulgar do objeto não é passível de ser protegida por desenho industrial, posição que é respaldada por autores como Pontes de

²⁹ Ibid.

³⁰ PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. **Tratado de direito privado**, v. XVI, p. 428.

³¹ SILVEIRA, Newton. **Direito de autor no design**, pp. 33 e 88.

³² GUSMÃO, José Roberto. **Desenhos industriais**. Tratado de direito comercial, p. 287.

³³ BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da propriedade intelectual**, p. 867.

Miranda³⁴, Newton Silveira³⁵, Gama Cerqueira³⁶, que asseveram que nem todo desenho industrial possui valor artístico que justifique a incidência da proteção por direitos autorais. Ora, o que é comum e banal não representa criação alguma e não pode ser protegido nem como desenho industrial, nem como direito autoral.

Embora no Brasil a vigência do registro de desenho industrial perdure por, no máximo, 25 (vinte e cinco) anos, isso não impede que ele permaneça registrado como marca por mais tempo. A cumulação das proteções não suprime sua dualidade, de modo que é preciso observar as especificidades de cada tutela. A extinção da proteção por desenho industrial não ocasiona a perda das demais tutelas existentes, pois tais direitos têm fulcro em registros distintos, sujeitos a prazos diferenciados de vigência. Como destaca Nuno Pires de Carvalho, “a aparência ornamental de objetos que possuem ou adquiriram uma natureza distintiva pode constituir uma marca e ser protegida como tal, seja durante o período de proteção do desenho industrial ou após sua expiração”³⁷.

Outra distinção reside no campo de aplicação. A proteção dada pela marca é relativa: vigora apenas no âmbito dos produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, sem vedar que terceiros usem a marca em produtos ou serviços totalmente diversos, ressalvados os casos de alto renome ou notoriedade, regidos pelo art. 125 da Lei 9.279/1996. Já o desenho industrial é dotado de uma proteção mais abrangente, pois tutela o objeto ou desenho ornamental qualquer que seja o produto no qual ele seja empregado³⁸.

A categoria equivalente aos desenhos industriais no sistema jurídico norte-americano é classificada como “*design patents*” e, portanto, será tratada na seção referente às patentes.

2.2.3 Marcas

³⁴ PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. **Tratado de direito privado**, volume XVI, p. 424.

³⁵ SILVEIRA, Newton. **Direito de autor no design**, p. 121.

³⁶ GAMA CERQUEIRA, João da. **Tratado da propriedade industrial**, pp. 647-652.

³⁷ CARVALHO, Nuno Pires de. **The TRIPs regime of trademarks and designs**, p. 396.

³⁸ SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Desenho industrial**. In: CAMPILONGO, Celso Fernandes; GONZAGA, Álvaro Fernandes de; FREIRE, André Luiz (coord.) **Enciclopédia Jurídica da PUC-SP**. 1ª ed., São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: <<https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/226/edicao-1/desenho-industrial>>. Acesso em: dez. 2020.

A Constituição Federal de 1988 eliminou a referência às “marcas de indústria e comércio”, que vinham da tradição histórica. O constituinte, ao formular a proposta de redação do texto constitucional, optou pela simples expressão “marcas”, em preferência à adição das marcas de serviços à lista dos objetos protegidos. A disposição constitucional, que se refere ao direito exclusivo marcário, não exclui, entretanto, a proteção da marca não registrada. A obter a proteção assegurada na lei ordinária, e direito regido pela lei comercial no tocante à exclusividade resultante do registro³⁹. É tal direito público, de sede constitucional, que ampara a objeção do pré-utente ao registro, solicitado por terceiros; mas prevalece o registro caso não objetada a pretensão, pelo usuário anterior, até a expiração do prazo reservado para tanto. É de notar-se que, também para o caso das marcas, a cláusula constitucional finalística vincula a propriedade ao seu uso social - o que representa um compromisso necessário com a utilidade (uso do direito), com a veracidade e licitude, sem falar de seus pressupostos de aquisição: a distinguibilidade e a chamada novidade relativa.

Assim, mesmo não sendo a única função exercida pela marca, é pacífico na doutrina que a primeira e mais importante função é, de fato, a distintiva. Mais uma vez, com fulcro na doutrina referencial de Pontes de Miranda: "a marca tem de distinguir. Se não distingue, não é sinal distintivo, não “assinala” o produto”⁴⁰.

Quanto à regulamentação do registro de marca, o art. 122 da LPI determina o que pode ser registrado como marca, sendo que no artigo seguinte encontram-se as variedades de marca passíveis de proteção junto ao INPI:

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

³⁹ PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. **Tratado de Direito Privado**, vol. XVII, p. 570.

⁴⁰ Ibid, p. 07.

Pela leitura dos dispositivos, afere-se a opção do legislador em conferir proteção legal somente às marcas visuais, restando as marcas olfativas e sonoras fora do escopo de proteção.

Valendo-nos de Barbosa, temos que:

Caso extremo deste tipo de contrato, com participação relevante dos signos distintivos (marcas, trade dress, padronização visual etc.) é o da franquia comercial, ou franchising. Quem opera sob franquia, estrutura sua empresa (ou, nos casos mais brandos, seu setor de vendas) segundo padrões uniformes, alheios, pelos quais passa a alcançar a clientela potencial do franqueador, explorando-a com a máxima eficácia. Na franquia, como o operador se disfarça inteiramente sob a pele do franqueador, a clientela se transforma de potencial em efetiva. Mas fica sempre sendo do dono da *franchise*, não de quem trabalha a empresa e lhe assume os riscos⁴¹.

A par das infinitas discussões acerca do racional por trás da proteção marcária, e até mesmo da propriedade industrial como um todo, temos que, essencialmente, sua lógica de proteção concentra-se principalmente no bem-estar do consumidor⁴².

As marcas registradas não são protegidas em si, mas meramente como símbolos de boa-fé e como verdadeiros vetores de informações direcionadas aos consumidores, e apenas na medida que seu uso impróprio seja suscetível de confundir o público consumidor.

Estes limites ao escopo da proteção têm sido historicamente justificados pelo custo social das marcas, ou seja, o direito de excluir terceiros do uso de palavras ou símbolos comuns para identificar produtos idênticos ou similares por um período praticamente ilimitado.

Assim, para evitar monopólios injustificados de palavras e símbolos por parte da marca proprietários, a lei de marcas geralmente tem protegido apenas a boa vontade de uma marca e sua função de informar os consumidores sobre a origem e a qualidade dos produtos marcados⁴³.

⁴¹ BARBOSA, Denis Borges. **Contratos em propriedade intelectual**, p. 7. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/contratos_pi.pdf>. Acesso em: ago. 2020.

⁴² As marcas têm sido protegidas, historicamente, porque fornecem informações sobre os produtos aos quais são afixadas, garantem uma qualidade previsível e reduzem os custos de coleta de informações do consumidor quando este decide realizar uma compra. “[...] a lei de marcas [...] pode ser mais bem explicada a partir da hipótese de que a lei está tentando promover eficiência econômica.”, cf. LANDES, William M.; POSNER, Richard A. **Trademark law: an economic perspective**. Journal of Law and Economics, vol. 30, n. 2, 265-66. The University of Chicago Press: 1987.

⁴³ Cf. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **Senate Report n. 79-1333**. Espécie de exposição de motivos, o relatório no Senado americano que introduziu o *Lanham Act* reconheceu a relação entre a boa-fé e uma marca registrada: “As marcas registradas, de fato, são a essência da concorrência, porque tornam possível uma escolha entre artigos concorrentes, permitindo que o comprador possa distinguir

Como resultado direto desta posição, a lei de marcas tem exigido tradicionalmente que as marcas sejam atribuídas com boa-fé.

Neste sentido, a Lei de Propriedade Industrial brasileira dispõe:

Art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro.

Art. 135. A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.

No entanto, o argumento de que uma marca pode, por si só, representar o mais valioso patrimônio de um negócio, e como tal deve merecer absoluta proteção e livre alienabilidade, tem se repetido ao longo das décadas.

Assim, no escopo do presente trabalho, pode-se inferir que, originalmente, os tribunais de *common law* protegiam as marcas tão somente enquanto direitos de propriedade. Esta interpretação foi abandonada no início do século XX com base na proteção ao consumidor.

A adoção do *Lanham Act*⁴⁴, em 1946, confirmou esta posição e representou um marco na teoria do direito marcário até os dias atuais, promovendo uma ampla proteção em nível federal com base no combate à concorrência desleal.

A seção 10(a) do *Lanham Act* assim prevê, no que tange aos requisitos para a transferência ou cessão de marca:

a marca registrada ou a marca para a qual foi apresentado um pedido de registro será atribuível com a boa-fé do negócio em que a marca é usada, ou com a parte da boa-fé do negócio que esteja relacionada com o uso e simbolizado pela marca.

um de o outro. As marcas comerciais incentivam a manutenção da qualidade, garantindo ao produzir o benefício da boa reputação que a excelência cria. Proteger as marcas é, portanto, proteger o público do engano, fomentar a justa concorrência, e garantir à comunidade empresarial as vantagens da reputação e boa-fé, impedindo que se desviem daqueles que os criaram para aqueles que não o fizeram. Este é o fim para o qual este projeto de lei é direcionado.” Publicado em: 05/03/1946. Disponível em: https://ipmall.law.unh.edu/sites/default/files/hosted_resources/lipa/trademarks/PreLanhamAct_026_HR_1333.pdf. Acesso em: ago. 2020.

⁴⁴ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **Código de Leis dos Estados Unidos da América: Título 15, Capítulo 22 (“Lanham Trademark Act”)**, § 1051-1127. Disponível em: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2011-title15/html/USCODE-2011-title15-chap22.htm>. Acesso em: ago. 2020.

A concessão de marcas registradas sem a boa-fé associada ao produto ou serviço comercializado é inválida e pode levar ao cancelamento da marca atribuída se ela for usada para deturpar a fonte dos produtos marcados⁴⁵. De acordo com a seção 14 do *Lanham Act*:

a petição para cancelar uma marca pode ser apresentada, a qualquer momento, se a marca registrada estiver sendo usada pelo titular, ou com a permissão deste, para deturpar a origem dos bens ou serviços sobre ou em conexão com os quais a marca é usada⁴⁶.

Como indicado pela Seção 45 do *Lanham Act*, as atribuições de marcas, uma vez ausente o requisito da boa-fé, também poderão levar ao abandono da marca concedida: “quando qualquer curso de conduta do proprietário, incluindo atos de omissão como bem como a comissão, faz com que a marca perca seu significado como uma marca”⁴⁷.

Neste sentido, a distintividade assume um papel central na proteção da marca, pois do contrário, não haveria que se falar em “boa-fé” atrelada à marca reivindicada. Como frisa Denis Borges Barbosa, não se protege propriamente a literalidade do certificado de registro, mas a função distintiva da marca nele retratada⁴⁸.

Tradicionalmente, e de maneira até mesmo intuitiva, as disputas envolvendo marcas registradas dizem respeito ao uso de palavras ou imagens pictóricas bidimensionais empregadas pelos fabricantes ou prestadores de serviços para identificar seus produtos.

A situação se altera progressivamente, ao menos no cenário norte americano, uma vez que os fabricantes passam a reivindicar, com base na lei federal de marcas, o *Lanham Act*, a proteção das características de design de seus produtos (incluindo elementos tridimensionais

⁴⁵ USPTO - United States Patent and Trademark Office. **TRADEMARK MANUAL OF EXAMINATION PROCEDURES**. § 501.01(a), 2018. “O objetivo principal desta disposição é assegurar que uma marca só possa ser atribuída juntamente com algum negócio ou de boa-fé, e prevenir o “tráfico” de marcas”. Disponível em: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-500d1e25.html>.

⁴⁶ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **Código de Leis dos Estados Unidos da América: Título 15, Capítulo 22 (“Lanham Trademark Act”)** § 14(3), 15 U.S.C. § 1064(3), 2000. Disponível em: <<https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2011-title15/html/USCODE-2011-title15-chap22.htm>>. Acesso em: ago. 2020.

⁴⁷ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **Código de Leis dos Estados Unidos da América: Título 15, Capítulo 22 (“Lanham Trademark Act”)** § 45, 15 U.S.C. § 1127, 2000. Disponível em: <<https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2011-title15/html/USCODE-2011-title15-chap22.htm>>. Acesso em: ago. 2020.

⁴⁸ BARBOSA, Denis Borges. **Da tecnologia à cultura: ensaios e estudos de propriedade intelectual**, p. 25.

como forma ou tamanho) contra a imitações e cópias passíveis de confusão, como veremos na seção 4.2 que trata dos casos analisados.

Por definição, o *Lanham Act* oferece proteção, apenas para palavras, símbolos ou desenhos que identificam a origem de um produto - que são, em linguagem marcária, “distintivo”. Os tribunais, no entanto, há muito reconhecem que consumidores podem identificar um produto por sua embalagem, justificando assim a uso do *Lanham Act* para proteger contra o uso enganoso de uma empresa rival com embalagens similares.

Extensão recente da proteção para além de uma embalagem de produto (por exemplo, a aparência da caixa que contém um tênis comercializado) refere-se às características do próprio produto (por exemplo, a aparência do tênis), cuja configuração é, em alguns aspectos, um mero reconhecimento judicial da igual capacidade do projeto do produto para identificar sua fonte para os consumidores.

Na maioria dos países, incluindo o Brasil e os Estados Unidos, um registro de marca é válido por 10 anos e pode ser renovado indefinidamente através da apresentação de sucessivos pedidos de renovação. O não exercício desse direito de renovação de maneira oportuna, entretanto, pode resultar na perda dos direitos inerentes ao titular da marca.

Um aspecto importante na elaboração dos signos distintivos é que não se pode usar marcas com o propósito de frustrar o equilíbrio constitucional básico relativo a patentes ou outros títulos, como por exemplo, utilizando-se do sistema de marcas para proteger matéria própria de patentes. A Suprema Corte dos Estados Unidos, em julgado referente à Lei de Marcas (*Lanham Act*) assim estabeleceu:

Quando a operação da Lei Lanham perturbar o equilíbrio alcançado pela Lei de Patentes, o Lanham Act deve ceder. A doutrina da funcionalidade serve a este propósito, eliminando a possibilidade de um direito exclusivo perpétuo às características utilitárias de um produto sob a lei de marcas registradas, o que seria impossível (assim como inconstitucional) sob a Lei de Patentes⁴⁹;

Atualmente temos o Protocolo de Madri, cuja adesão por mais de 120 países, objetiva facilitar para os requerentes o depósito e a administração de pedidos de registro de marca em vários países, por meio de uma gestão centralizada desses registros. Os requerentes podem

⁴⁹ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Suprema Corte dos Estados Unidos. **Feist Publications, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co.**, 499 U.S. 340. Decidido em: 27/01/1991. Disponível em: <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/499/340/#tab-opinion-1958569>>. Acesso em: dez. 2020.

requerer proteção marcária em diversos países por meio do depósito de um só formulário de pedido internacional, em um único idioma, e com pagamento centralizado de retribuições.

No cenário atual, o Protocolo de Madri desempenha um papel fundamental no tocante à uniformização internacional de procedimentos relativos ao registro de marcas. O mecanismo, criado em 1989, e que desde o final dos anos 90, vem sendo discutido no Brasil angariou cada vez mais defensores e começou a ser aplicado em nível mundial no ano de 1996.

Após o amadurecimento da discussão sobre o tema, a Presidência da República enviou ao Congresso Nacional, em 2017, uma Mensagem referente ao Protocolo de Madri. Já em 2019, a proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados, em abril, e no Senado Federal, em maio, sendo promulgado o respectivo decreto legislativo. Em julho daquele ano, o Brasil depositou junto à OMPI o instrumento de adesão ao Protocolo e, na última etapa para ratificar o acordo, o Governo Federal publicou, no Diário Oficial da União de 2 de outubro de 2019, o Decreto nº 10.033, que promulgou o tratado e, desta forma, deu início a vigência do instrumento internacional no país.

Pelo sistema, os pedidos são iniciados no escritório nacional/regional onde foram depositados (caso do INPI, para os brasileiros), enviados à OMPI e redirecionados a todas as outras nações/regiões indicadas pelo solicitante da marca. A partir daí, o trâmite do pedido de marca segue os procedimentos e a legislação de cada país/região, mantendo a autonomia de cada um para decidir se registra ou não a marca naquele território.

2.2.4 Patentes

Temos, segundo a definição da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patentado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

Figura 3 - Patente “US D708,424 S” de Christian Dior Couture S.A.



Fonte: United States Patent and Trademark Office (2014).

Complementando a definição supra, conforme lição de Barbosa:

Tomando como exemplo a patente de invenção, o titular do privilégio tem a exclusividade do emprego da tecnologia descrita e caracterizada nos documentos da patente. Ninguém pode fabricar o produto ou empregar o processo resultante de tal tecnologia, senão o titular ou quem por ele for autorizado; em compensação nenhum direito de exclusividade existe fora dos limites da tecnologia descrita e caracterizada na patente. Se o privilégio é de um medidor de corrente contínua, por sensores radioativos, por exemplo, nenhum direito tem o titular contra a fabricação, por terceiros, do mesmo medidor, mas que use sensores elétricos.

Quanto às patentes, a legislação moderna dos Estados Unidos remonta ao Estatuto dos Monopólios de 1623, pelo qual o Parlamento britânico concedeu aos inventores o direito exclusivo a suas invenções por quatorze anos⁵⁰. A legislação de direitos autorais, por sua vez, remonta ao Estatuto da Rainha Ana de 1710⁵¹, como ficou conhecida a abreviação para a “Lei de Incentivo ao Aprendizado, através da proteção das cópias de livros impressos aos autores ou compradores de tais cópias, durante os prazos mencionados”, que garantiu aos autores e editores

⁵⁰ REINO UNIDO. **Estatuto dos monopólios de 1623**. Disponível em: <https://www.legislation.gov.uk/aep/Ja1/21/3>. Acesso em: ago. 2020.

⁵¹ Id. **Estatuto da Rainha Ana de 1710**. Disponível em: https://avalon.law.yale.edu/18th_century/anne_1710.asp. Acesso em: ago. 2020.

de livros os direitos exclusivos de publicação pelo período de quatorze anos a partir do início da vigência do estatuto. Também concedeu, pelo prazo de vinte e um anos, proteção para qualquer livro que já estivesse em circulação. Quando da expiração do primeiro prazo de quatorze anos previsto para a garantia dos direitos autorais, ao autor, caso ainda estivesse vivo, seria novamente concedido um prazo adicional de quatorze anos de proteção.

Os estatutos promulgados restringiram a prerrogativa real de conceder monopólios às obras e produtos tidos como favoritos da Coroa inglesa, que, apesar de não contribuir com a criação, há muito tempo eram desfrutados pelo público.

Então, informados por estes precedentes e pela prática colonial, os *Framers*⁵² restringiram o poder de conferir monopólios sobre o uso da propriedade intelectual através da Cláusula de Direitos Autorais e Patentes. Por exemplo, o “direito exclusivo” conferido aos escritos dos autores e às descobertas dos inventores deve ser limitado no tempo. Outra limitação fundamental está contida na própria redação da cláusula: “promover o progresso da ciência e das artes úteis”.

Uma patente para uma invenção é a concessão de um direito de propriedade ao inventor, emitido pelo Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos. Geralmente, o prazo de uma nova patente é de 20 anos a partir da data em que o pedido de patente foi depositado nos Estados Unidos ou, em casos especiais, a partir da data em que um pedido relacionado anteriormente foi depositado. As concessões de patentes americanas são efetivas somente dentro dos Estados Unidos, territórios americanos e possessões americanas. Sob certas circunstâncias, podem estar disponíveis extensões ou ajustes de prazo de patente.

O direito conferido pela concessão da patente é, nos termos da própria legislação americana e da própria concessão, “o direito de excluir outros de fazer, usar, oferecer para venda

⁵² O termo “Framers” é usado, em determinadas obras, para especificar aqueles que ajudaram a elaborar a Constituição americana. Os famosos “Founding Fathers”, por sua vez, referem-se às pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da independência e da nação. No entanto, a noção de “Framer” ou de “Founding Father” não é facilmente definida. Para fins deste trabalho, “Founding Fathers” são aqueles indivíduos que tiveram um impacto significativo na Constituição, direta ou indiretamente. A lista a seguir não é de forma alguma completa, mas identifica pessoas que tiveram um grande papel no desenvolvimento da Constituição neste momento crucial da história americana, incluindo, Richard Henry Lee, Patrick Henry, Thomas Jefferson, John Adams, Samuel Adams, e John Hancock. Os estados originais, com exceção de Rhode Island, nomearam coletivamente 70 indivíduos para a Convenção Constitucional. Vários desses indivíduos não aceitaram ou não puderam comparecer. Ao todo, 55 delegados participaram das sessões da Convenção Constitucional, mas apenas 39 destes de fato assinaram a Constituição. **Arquivo Nacional dos Estados Unidos da América**. Disponível em: <https://www.archives.gov/founding-docs/founding-fathers>.

ou vender” a invenção nos Estados Unidos ou importar a invenção para os Estados Unidos⁵³. O que é concedido não é o direito de fazer, usar, oferecer para venda, vender ou importar, mas o direito de excluir outros de fazer, usar, oferecer para venda, vender ou importar a invenção.

Segundo a classificação adotada, três são os tipos de patentes naquele país:

1) As patentes de utilidade podem ser concedidas a qualquer pessoa que invente ou descubra qualquer processo novo e útil, uma máquina, artigo de fabricação ou composição da matéria, ou qualquer melhoria nova e útil dela;

2) patentes de desenho podem ser concedidas a qualquer pessoa que invente um desenho novo, original e ornamental para um artigo de fabricação; e

3) As patentes de plantas podem ser concedidas a qualquer pessoa que invente ou descubra e reproduza de maneira assexual qualquer variedade distinta e nova de plantas.

Uma patente de desenho industrial (*design patents*) fornece 14 anos de direitos exclusivos de desenho industrial para desenhos ornamentais novos e não óbvios de itens funcionais. Entretanto, o processo de exame do órgão americano competente para patentes de desenho geralmente dura mais de um ano⁵⁴, o que muitas vezes excederia a expectativa de vida útil ou a vida útil real de muitos desenhos compreendidos no mundo da moda, cuja principal característica são as rápidas mudanças.

2.3 Das formas de proteção não registráveis no Brasil

2.3.1 Trade dress

O *trade dress* ou conjunto-imagem representa o complexo de elementos distintivos e perceptíveis - cores, formas, letras, slogans, embalagens – de um determinado produto, bem ou serviço, de modo a diferenciá-lo suficientemente perante o público consumidor.

Apesar de inicialmente encontrar-se ligado à noção de concorrência desleal, o *trade dress* vem se tornando cada vez mais objeto de estudo de demais áreas correlatas do ramo da propriedade industrial, como o direito marcário. Nesse sentido, Denis Borges Barbosa leciona:

⁵³ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **Código de Leis dos Estados Unidos da América: Título 35 (“Patents”), Capítulo 14, § 154**. Disponível em: <https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title35-section154&num=0&edition=prelim>.

⁵⁴ Cf. estatísticas declaradas pelo USPTO. Disponível em: <https://www.uspto.gov/dashboard/patents/design.html>.

O trade dress é em princípio matéria exclusiva de concorrência desleal. Mas também é possível a proteção do trade dress (pelo menos o relativo à embalagem ou forma do produto) através do art. 124, XXI do CPI/96. Tal dispositivo nega proteção à forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, mas também à forma que não possa ser dissociada de efeito técnico⁵⁵.

Acrescenta, que, apesar do silêncio normativo do legislador ao tratar da proteção do instituto em tela, tal fato não ensejou maiores óbices à evolução do conceito, atingindo o patamar de elemento jurídico autônomo. Segundo o mesmo autor:

Entretanto a noção evoluiu. Hoje, o *trade dress* pode ser entendido não apenas como a “vestimenta” de uma marca, mas como um todo que pode ser entendido pelo conjunto-imagem do produto ou serviço. É o aspecto visual como o produto ou serviço é apresentado ao público, criando o aspecto visual ou sensorial da imagem-de-marca – ou seja, do *branding*⁵⁶.

Nesse sentido, é imperioso destacar a proteção autônoma conferida pelo instituto, resultado de várias construções dogmáticas e jurisprudenciais. A respeito, Gama Cerqueira pontua:

Entre os meios de criar confusão com os produtos ou artigos de um concorrente acode à ideia, desde logo, o uso de sinais distintivos idênticos ou semelhantes aos que os assinalam. Quando esses sinais distintivos se acham registrados como marcas, a hipótese cai sob o domínio da lei respectiva, sendo punível como contrafação. Tratando-se de sinais não registrados, é condição essencial à ação baseada em concorrência desleal que esses sinais, além de reunirem os requisitos intrínsecos que os tornem distintivos e suscetíveis de constituir marcas, estejam em uso prolongado, de modo a se tornarem conhecidos como marcas dos produtos concorrentes. Aplica-se o mesmo princípio quando se trata da imitação ou reprodução do aspecto característico do produto ou à forma de sua apresentação (embalagens, envoltórios, recipientes etc.), quando não sejam vulgares ou pertencentes ao domínio público⁵⁷.

Aspecto relevante, ainda, acerca do *trade dress*, diz respeito a sua multidisciplinaridade protetiva. Denis Borges Barbosa, com fulcro em doutrina estrangeira, tenta esclarecer a questão:

⁵⁵ BARBOSA, Denis Borges. **Signos de todo gênero**. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/paginas/home/pi_tipos_signos.html>. Acesso em: ago. 2020.

⁵⁶ BARBOSA, Denis Borges. **Signos de todo gênero**. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/paginas/home/pi_tipos_signos.html>. Acesso em: ago. 2020.

⁵⁷ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**, volume II, tomo I, parte II. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1952, p. 378-379.

Stephen Ladas lecionava em seu extenso livro sobre os aspectos comuns à Propriedade Intelectual nos vários países do mundo que, o *trade dress* - a aparência, formato, modelo, detalhe, de um produto – pode ser protegido:

- 1) pelo direito autoral, quando a criação for artística e original.
- 2) através do desenho industrial, caso a criação possua as características para ser protegida por este instituto.
- 3) através da proteção marcária, se dentre as marcas passíveis de registro em determinado país abranger marcas mistas e tridimensionais.
- 4) através da concorrência desleal, quando a imitação gerar engano ou confusão ao público⁵⁸.

No cenário internacional, é comum que as leis de marcas protejam adicionalmente o *trade dress*, tal como a embalagem do produto. Contudo, em numerosos casos, os tribunais entendem que o *trade dress* representa um componente essencial de um design de vestuário de moda. Vários tribunais decidiram na medida em que a apresentação comercial envolve a imagem total de um produto, incluindo tamanho, forma, cor ou combinações de cores, textura, gráficos ou mesmo técnicas de venda específicas e, por conseguinte, é protegida por lei ao abrigo de marcas registradas.

No processo de registro das três listras da famosa marca esportiva “Adidas”, o Tribunal Geral da União Europeia decidiu contra o recurso da marca de vestuário esportivo para uma maior proteção da marca no meio de problemas crescentes de patentes na indústria de artigos desportivos e decidiu que as listras com marcas registradas “não podem ir para o lado”⁵⁹.

Da mesma forma que uma marca tradicional (ou seja, um nome de marca, logotipo etc.), o *trade dress* cria uma impressão visual que atua como um indicador da fonte. Por exemplo, a grife Hermès goza de proteção de *trade dress* em relação à aparência/design da bolsa Hermès Birkin⁶⁰ porque a bolsa, que conta com mais de 30 anos de existência, se tornou tão icônica que a sua aparência, por si só, significa a fonte do produto – Hermès - para os consumidores - tal

⁵⁸ BARBOSA, Denis Borges. **Do *trade dress* e suas relações com a significação secundária**. 2011. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade_dress.pdf.

⁵⁹ UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça da União Europeia. **Processo T-307/17**. Adidas AG v. EUIPO. Decidido em: 19/06/2019. Disponível em: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215208&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3121620>. Acesso em: dez. 2020.

⁶⁰ Disponível em: https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=76700120&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch.

como o logotipo “H” de Hermès ou a maçã da Apple, representando a famosa empresa de tecnologia.

Como tal, com fulcro em um caso concreto, os seguintes elementos da Birkin são protegidos:

um desenho distinto de aba de três lóbulos com entalhes em forma de buraco de fechadura para caber à volta da base da pega; um perfil triangular com covinhas; um fecho que consiste em duas tiras finas e horizontais concebidas para caber sobre a aba, com placas metálicas na sua extremidade que encaixam sobre uma fechadura circular de volta; um cadeado que encaixa através do olho central da fechadura de volta; e, tipicamente, uma chave for afixada a uma correia de couro, uma das extremidades da qual é afixada à bolsa enrolada à volta da base de uma das extremidades da pega⁶¹.

Figura 4 - US Trademark 3936105 de Hermès International - “Hermès Birkin”.



Fonte: United States Patent and Trademark Office (2011).

Figura 5 - Comparação entre a Birkin, o produto acusado de cópia e a marca registrada.

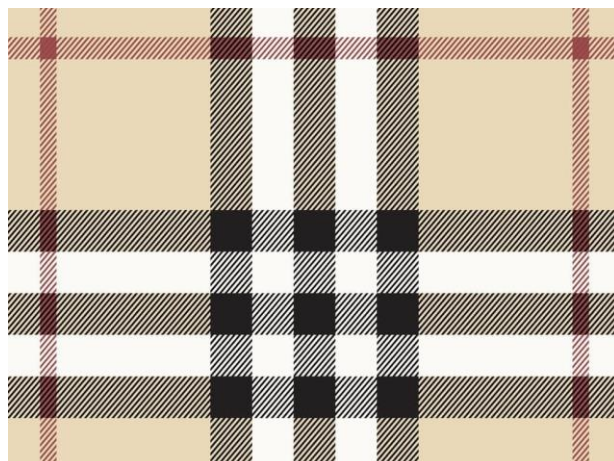
⁶¹ **Hermès prevails in Japanese case over Birkin lookalikes as court points to resale market as key factor.** Disponível em: <https://www.thefashionlaw.com/hermes-prevails-in-japanese-case-over-birkin-lookalikes-with-courting-pointing-to-resale-market-as-key-factor/>.



Fonte: The Fashion Law (2020).

Além disso, a designer Bettina Liano registrou a distintiva costura de bolso nas suas peças de vestuário como trade dress, enquanto a grife britânica Burberry detém direitos de marca tanto na marca “Burberry” como no padrão xadrez - “*Check Design*”. Por conseguinte, pode se dizer que os estilistas de moda, ao abrigo das leis de proteção marcária, para além da proteção de nomes de marcas, podem também proteger vários componentes/designs/características de um vestuário de moda que são capazes de distinguir tais vestuários dos provenientes de outros fabricantes.

Figura 6 - Padrão xadrez de titularidade da “Burberry”.



Fonte: United States Patent and Trademark Office (2008).

A falta de proteção de desenhos únicos em termos de propriedade intelectual é a principal questão por trás da vulnerabilidade dos desenhos de moda. Como resultado, muitos estilistas são frequentemente observados a processar por infração dos seus desenhos e modelos de moda. Na definição tradicional a marca comercial pode ser conceituada como uma marca capaz de ser representada graficamente e que é capaz de distinguir os produtos ou serviços de uma pessoa dos de outras e pode incluir a forma dos produtos, a sua embalagem e combinação de cores.

No mercado da moda, incluindo segmentos como a indústria têxtil, calçadista e de joias, a utilização do *trade dress* como forma adicional e complementar de proteção dos elementos distintivos dos produtos em questão, torna-se sobremaneira imprescindível, porquanto tratar-se de ramos altamente dependentes da atividade intelectual e criativa de profissionais como estilistas e *designers*. A necessidade de compreensão e sistematização do *trade dress* no ordenamento jurídico pátrio, por si só, representa um esforço essencial para coibir práticas e comportamentos indesejáveis no âmbito da concorrência entre os vários atores da economia, e de outro modo, garantir a exploração legítima daqueles titulares dos ativos de propriedade industrial presentes nos produtos e serviços comercializados. Daí se extrai a salutar a sistematização e aplicação coerente do instituto do *trade dress*.

2.3.2 Color marks

As cores - *color marks* - são geralmente vistas como um elemento decorativo dos bens, em vez de um sinal que transmite uma mensagem aos consumidores quanto à origem de um produto. Por conseguinte, para poder ser registada, uma marca de cor deve ter-se tornado distintiva de uma determinada marca através de uma utilização extensiva. Tal como acontece com outros tipos de marcas não-verbais, os requerentes de uma marca comunitária devem poder demonstrar o carácter distintivo da marca em toda a União Europeia, e assim representam a ser difíceis de obter, mas os proprietários de marcas podem tomar certas medidas para aumentar as suas hipóteses de sucesso.

Reconhecendo que as cores podem melhorar significativamente o reconhecimento da marca, os proprietários de marcas estão cada vez mais a recorrer a marcas de cor não convencionais para proteger as cores associadas às suas marcas contra a utilização por concorrentes. Estas marcas são frequentemente consideradas de grande valor para os proprietários. Contudo, não se tem revelado fácil obter tal proteção. Embora em teoria seja

possível marcar uma cor ou combinação de cores, ainda há pouca orientação quanto aos requisitos para marcas de cor válidas, e poucos têm êxito.

A título de exemplificação, uma breve pesquisa pelo Escritório de Propriedade Intelectual do Reino Unido, ilustra a escassez de cores registradas até à data⁶². Mesmo uma vez obtido o registro, os tribunais adotaram consistentemente uma abordagem restrita quanto à validade de tais marcas. A última decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) no processo Red Bull v EUIPO⁶³ pouco fez para esclarecer as questões.

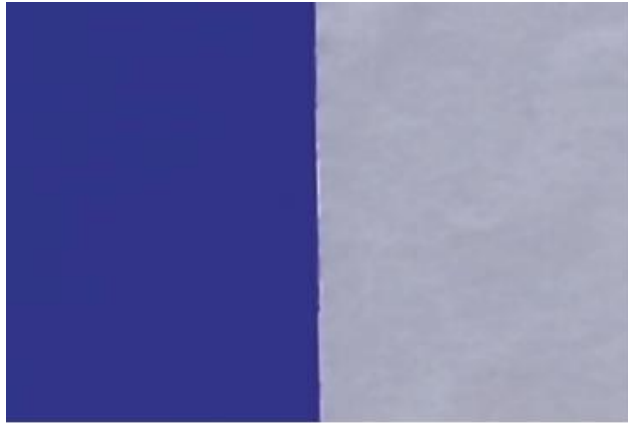
O argumento da Red Bull de que esta abordagem efetivamente limita as marcas de combinação de cores a marcas figurativas, de posição ou de padrão, tornando impossível na prática a proteção das marcas de combinação de cores *per se*, foi descartado. O TJUE enfatizou que a exigência de uma disposição sistemática de cores não significa que as cores devem ser definidas por contornos, embora pouca orientação tenha sido dada sobre quais disposições poderiam ser aceitáveis.

O TJUE adotou uma abordagem igualmente estreita em seu último julgamento sobre combinações de cores, proferido no ano de 2019. Esta decisão a respeito do azul e prata usados nas latas da Red Bull (ver Figura 7) “aplicados em proporção igual e justapostos uns aos outros”, destaca ainda mais a dificuldade em definir a disposição precisa de múltiplas cores. O TJUE confirmou a conclusão do Tribunal Geral de Justiça de que o registro cobria numerosas combinações diferentes e, portanto, não permitiria ao consumidor perceber e lembrar qualquer combinação em particular (um pré-requisito para que as cores funcionem como um sinal indicando a origem da mercadoria).

Figura 7 - Combinação de cores em pedido de registro da Red Bull na União Europeia.

⁶² Disponível em:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/403925/registered-colour-trade-marks.csv/preview.

⁶³ UNIÃO EUROPEIA. Processo C-124/18 P. Disponível em:
<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=3B2EFFFC35A58A8EE8FCCE71A05EE5E4?text=&docid=216554&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=22300064>.



Fonte: European Union Intellectual Property Office - EUIPO (2002).

No entanto, apesar deste limiar elevado, ainda existem casos bem-sucedidos de marcas de cor que provam a distinção através do uso, tais como a cor vermelha (Pantone 18-1663TP) aplicada à sola de um sapato em Louboutin⁶⁴. Neste caso, a marca tinha adquirido caráter distintivo através do uso antes do registro, inclusive através de uma extensa campanha publicitária. Outro exemplo bem-sucedido é a marca Mars Petcare UK para a tonalidade de roxo utilizada na sua comida para gatos “Whiskas”. Em 2007, o Instituto de Harmonização do *Boards of Appeal*, no âmbito do Escritório da Propriedade Intelectual da União Europeia (Processo R 1620/2006-2), sustentou que a *color mark* tinha adquirido caráter suficientemente distintivo através do uso efetivo em 15 Estados-membros no momento do pedido de registro, de modo a permitir-lhe funcionar como uma marca comercial registrada com base nas provas de inquérito de alta qualidade apresentadas⁶⁵.

Figura 8 - Cor “Vermelho Chinês” da Pantone.

⁶⁴ UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça da União Europeia. **Processo C-163/16**. Christian Loubotin v. Van Haren Schoenen BV. Decidido em: 12/06/2018. Disponível em: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202761&doclang=EN&cid=6709044>. Acesso em: dez. 2020.

⁶⁵ EUIPO - European Union Intellectual Property Office. **Boards of Appeal: yearly overview of decisions**. Disponível em: http://euiipo.europa.eu/en/office/aspects/pdf/BoAcaseLaw2007_en.pdf.



Fonte: Pantone (2021).

No início de 2008, o Escritório de Marcas americano concedeu ao estilista Christian Louboutin uma marca registrada para solas vermelhas envernizadas⁶⁶, que ele tem utilizado continuamente como característica dos seus desenhos de sapatos desde 1992⁶⁷.

No seu pedido de registro de marca, Louboutin alegou que as solas não eram funcionais no sentido utilitário porque “o linguado vermelho não é um subproduto do processo de fabricação; adição de verniz vermelho a sola dos sapatos é mais cara do que produzir solas sem verniz”⁶⁸. Louboutin explicou que selecionou vermelho “porque é cativante, flertante, memorável, e a cor da paixão e atrai os homens para as mulheres que usam os meus sapatos”⁶⁹. Louboutin também alegou que as solas vermelhas eram identificadoras e distintas na natureza:

A cor vermelha brilhante não tem nenhuma função a não ser identificar ao público que os sapatos são meus.
[...] Os sapatos de sola vermelha foram uma sensação imediata, e clientes entraram especificamente nas minhas lojas à procura dos meus sapatos de sola vermelha. A sola vermelha rapidamente tornou-se a minha assinatura. O meu calçado é instantaneamente reconhecível pelo vermelho imaculadamente lacado solas; ao ver a sola vermelha do sapato, porque é tão bem conhecido, que as pessoas sabem que os sapatos são desenhados por mim⁷⁰.

⁶⁶ USPTO - United States Patent and Trademark Office. **Trademark Application 77,141,789** (registrada em 01/01/2008). Disponível em: <<https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseId=sn77141789&docId=ORC20080101002026#docIndex=26&page=1>>. Acesso em: ago. 2020.

⁶⁷ Declaração emitida por Christian Loubotin em documento anexo ao pedido de registro de marca das solas vermelhas de sapato, cf. nota supra.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid

⁷⁰ Ibid.

Figura 9 - Sola vermelha registrada como marca, de propriedade de Christian Loubotin.



Fonte: United States Patent and Trademark Office (2007).

No âmbito da União Europeia, todas as marcas de cor devem também satisfazer o “teste Libertel”⁷¹, que exige que a tonalidade precisa da cor para a qual o registro é solicitado seja identificada através de um sistema de identificação reconhecido internacionalmente, como o Pantone. As combinações de cores devem também ser organizadas sistematicamente de uma forma “pré-determinada e uniforme”⁷². Com o objetivo de proporcionar maior flexibilidade no registro de marcas não tradicionais, tais como sons e cheiros, as recentes reformas de marcas da UE eliminaram a exigência de representação gráfica de uma marca. No entanto, na ausência de quaisquer diretrizes específicas sobre como registrar tais marcas, não é claro o que constitui representação suficiente ao abrigo do novo regime legal. A jurisprudência recente⁷³ sugere que os sete critérios “Sieckmann” - exigindo que uma marca seja clara, precisa, autônoma, facilmente acessível, inteligível, durável e objetiva - continuam a ser a pedra de toque para determinar a validade de uma marca de cor.

⁷¹ UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça da União Europeia. **Processo C-104/01**. Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau. Disponível em: <<https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-104/01>>. Acesso em: dez. 2020.

⁷² UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça da União Europeia. **Processo C-49/02**. Heidelberger Bauchemie. Disponível em: <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62002CJ0049&from=EN>>. Acesso em: dez. 2020.

⁷³ UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça da União Europeia. **Processo R 200/2017-2**. Giro v. Andreas Stihl. Disponível em: <<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=47585&doclang=EN>>. Acesso em: dez. 2020.

Embora seja evidente que a lei prevê que as marcas de cor, incluindo as marcas de combinação de cores, são suscetíveis de registro, a questão de como um requerente pode descrever a aplicação da cor ou a combinação de várias cores com precisão suficiente para obter uma marca válida mantém-se.

As decisões proferidas em *Louboutin* e *Whiskas* aqui discutidas mostram que é possível obter com sucesso uma marca de cor onde a forma do sinal é clara, as cores são especificamente definidas utilizando um sistema de identificação reconhecido e a delimitação espacial do sinal é suficientemente precisa. No entanto, as marcas para combinações de cores enfrentam dificuldades particulares. Os proprietários de marcas terão de esperar que os casos futuros forneçam orientações mais claras sobre o registro de marcas de combinação de cores.

Recentemente, entretanto, no âmbito dos Estados Unidos, o Tribunal de Recursos do Circuito Federal declarou uma nova regra com relação a marcas coloridas em embalagens de produtos, derrubando prévia decisão do Trademark Trial and Appeal Board (órgão recursal do Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos), que declarou que uma *color mark* não pode ser inerentemente distintiva. Ao fazer isso, o Circuito Federal anulou o precedente do *Trademark Trial and Appeal Board* e abriu um caminho para o registro de *color marks* que não foram usadas por um período substancial⁷⁴.

A corte extraiu sua opinião essencialmente do “triunvirato” do *trade dress* no âmbito da Suprema Corte americana, quais sejam: *Qualitex Co. v. Jacobson Prod. Co.*; *Two Pesos Inc. v. Taco Cabana, Inc* e *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros*, sendo os dois últimos casos objetos de análise no presente trabalho.

3 DA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

3.1 Panorama geral

As práticas lesivas aos produtores ocorrem de diversas maneiras, na forma de importações clandestinas, elucidando questões como a sonegação de impostos, o *dumping* e até mesmo o descaminho.

Existem, no entanto, argumentos que buscam fundamentar um possível “efeito dominó” positivo para os criadores, no que se refere à proliferação das cópias não autorizadas.

⁷⁴ Disponível em: <https://www.ipupdate.com/2020/04/federal-circuit-confirms-color-marks-of-certain-character-can-be-inherently-distinctive-for-product-packaging/#more-2125>.

De acordo com Kal Raustiala e Jon Sprigman (2006: 1717-1731), a proliferação de cópias não é prejudicial para os criadores de moda uma vez que não impede o aparecimento de produtos novos e originais. O benefício das cópias é fundamentado, pelos referidos autores, na relação entre o comportamento dos consumidores e a velocidade com que as tendências de moda aparecem, terminam e voltam a reaparecer. Ou seja, o consumidor deseja o produto que começa a ser usado por algumas pessoas, nomeadamente, estrelas de cinema, modelos, bloggers ou influenciadores de estilo. O desejo por esse produto original faria aumentar o seu valor. A cópia serviria, assim, para tornar o modelo do produto original acessível a um maior número de pessoas e em seguida, após a popularidade do mesmo, haveria um desinteresse pela sua compra uma vez que muitas pessoas usariam o mesmo modelo. Tal desinteresse daria um impulso à criação de novos produtos originais e, por conseguinte, ao consumo de novas tendências, iniciando-se, desta forma, um novo ciclo: desejo pelo novo produto → proliferação de cópias → aumento do consumo e das vendas → consolidação da tendência → popularidade da tendência → desinteresse pelo modelo objeto de cópia → criação de um novo produto original → desejo pelo novo produto original, repetindo-se a partir daqui as referidas etapas do ciclo. Consequentemente, a existência destes ciclos ininterruptos promoveria a criatividade, a competitividade e o aumento das vendas para as marcas e designers que criam os novos produtos originais e para aquelas que os copiam⁷⁵.

Um outro argumento utilizado para minimizar a questão das violações dos direitos de propriedade intelectual na indústria da moda diz respeito à própria questão financeira e de alocação de recursos. É dizer, esse ramo investe quantias vultosas para criar designs novos e originais a cada estação. Apesar deste investimento significativo, pouco se faz uso das leis nacionais e/ou mesmo os instrumentos de abrangência internacional para registrar e proteger estes desenhos.

Assim, uma explicação frequentemente citada para não registrar desenhos é que o curto ciclo de vida do produto não justifica o tempo e os custos financeiros envolvidos. Na prática, os argumentos para registrar um novo projeto tem que ser considerado caso a caso. O registro de um desenho deve ajudar a impedir que outros o copiem, e ajudar a combater concorrentes inescrupulosos que o façam.

Nesse sentido, a Lei da Propriedade Industrial, em seu art. 198, limita as medidas de fronteira à violação da marca. Este dispositivo permite que as autoridades aduaneiras brasileiras apreendam *ex officio* mercadorias falsificadas, se suspeitarem que infringem direitos sobre uma marca registrada no Brasil. Desta maneira, em princípio, não se encontram claramente previstas em lei medidas alfandegárias para cessar a importação de mercadorias que alegadamente

⁷⁵ ABREU, Lígia Carvalho; COUTINHO, Francisco Pereira (coord.). **Direito da moda (vol. 1)**. Lisboa: Asprint, 2019.

infringem segredos de negócio. No entanto, em alguns casos específicos, os detentores de direitos oriundos de patentes, desenhos industriais, segredos de negócio e outros direitos de propriedade intelectual podem alegar violação das leis aduaneiras e tributárias para requerer a aplicação das chamadas “medidas de fronteira” contra o infrator.

Por fim, cabe valer-se mais uma vez da doutrina especializada:

Talvez a maior dificuldade nas ações indenizatórias no âmbito da propriedade industrial resida na comprovação do dano sofrido pelo prejudicado, ou seja, demonstrar que, de fato, o proprietário do direito lesado sofreu perdas e danos em virtude da contrafação praticada por terceiro. Nesse sentido, João da Gama Cerqueira, em seu memorável Tratado da Propriedade Industrial, vol. 1, Editora Revista dos Tribunais, 2ª ed., p. 284, salienta que "a prova dos prejuízos, nas ações de perdas e danos, merece, entretanto, especial referência. Esta prova, geralmente, difícil nos casos de violação de direitos relativos à propriedade industrial, é particularmente espinhosa quando se trata de infração de registros de marcas, não podendo os juízes exigi-la com muita severidade. Os delitos de contrafação de marcas registradas lesam forçosamente o patrimônio do seu possuidor, constituindo uma das formas mais perigosas da concorrência desleal, tanto que as leis, em todos os países, destacam-na como delito específico. Frequentemente, porém, verifica-se que, não obstante a contrafação, os lucros do titular da marca não diminuem, mantendo-se no mesmo nível ou na mesma progressão, não sendo raro os casos em que se verifica o seu aumento. Não se deve concluir, entretanto, só por esse fato, que a contrafação não tenha causado prejuízos, porque estes não se revelam, necessariamente, na diminuição dos lucros ou na sua estabilização em determinado nível. O que o bom senso indica é que o dono da marca realizaria lucros ainda maiores, se não sofresse a concorrência criminosa do contrafator. É preciso ter em vista que, reproduzindo ou imitando a marca legítima, o contrafator, graças à confusão criada para iludir o consumidor, consegue vender os seus produtos, o que leva à presunção de que as vendas por ele realizadas teriam desfalcado o montante das vendas do dono da marca." Resumindo a lição de Gama Cerqueira, diante da dificuldade em provar o dano patrimonial, deve o julgador, ao analisar as ações ressarcitórias no campo da propriedade industrial e da concorrência desleal, limitar a fase probatória à simples existência de violação, visto que as perdas e danos são decorrência natural da contrafação. [...] Independentemente do critério eleito pelo prejudicado, os lucros cessantes somente serão efetivamente apurados na fase de liquidação de sentença, como previsto no art. 603 do Código de Processo Civil ("procede-se a liquidação, quando a sentença não determinar o valor..."). Isso porque, na esmagadora maioria dos casos, a sentença que condena o réu ao pagamento de lucros cessantes é ilíquida, devendo o quantum debeatur ser apurado mediante liquidação por arbitramento (arts. 606 e 607 do Código de Processo Civil). Assim, será nomeado um perito, que irá apurar os lucros cessantes a que tem direito o prejudicado, com base em um dos critérios previstos no art. 210 da Lei da Propriedade Industrial, previamente indicado no pleito inicial. [...] Talvez a única exceção, que dispensaria a liquidação por arbitramento, seja na hipótese de o prejudicado ter optado pelo critério previsto no inciso III, do art. 210 para apurar os lucros cessantes. Nesse caso, o prejudicado poderá fornecer, independentemente de perícia técnica, todos os elementos necessários para a apuração do quantum debeatur, já que os lucros cessantes serão determinados pela 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. Vale lembrar que o único legitimado para determinar qual o real valor dessa licença é o próprio prejudicado, tomando por base licenças por ele anteriormente concedidas para terceiros⁷⁶.

No mercado da moda, incluindo segmentos como a indústria têxtil, calçadista e de joias, a utilização do *trade dress* como forma adicional e complementar de proteção dos elementos distintivos dos produtos em questão, torna-se, neste sentido, imprescindível, porquanto trata-se de ramos altamente dependentes da atividade intelectual e criativa de profissionais como estilistas e *designers*.

3.2 Cópias, contrafações e inspirações

A distinção entre categorias afetas às violações de produtos do mercado da moda é sobremaneira relevante para o presente trabalho. Assim, esta seção busca abordar e contextualizar o debate sobre a proteção da propriedade intelectual e as criações da moda, primeiramente em um sentido prático das violações mencionadas, um debate no qual a própria indústria da moda encontra-se dividida⁷⁷.

Há uma preocupação, referendada pela doutrina, no que tange ao uso incorreto dos termos pirataria e contrafação, bem como para os problemas que tal uso pode ocasionar:

O uso da palavra “pirataria” pelo discurso público e pela mídia, igualmente, costuma pecar pela falta de técnica. Pirataria é confundida com contrafação e, em alguns casos, até com infrações que não têm relação necessária com a pirataria, como evasão fiscal, contrabando, tráfico de entorpecentes e “crimes virtuais”. O que pode, à primeira vista, não parecer um grande problema, acaba dificultando muito a compreensão de todos esses fenômenos, esvaziando-se o conteúdo do termo “pirataria”, principalmente por questões de estratégia de lobby, comunicação e coordenação entre as indústrias de PI. Quanto mais tópicos se insere sob o mesmo termo “guarda-chuva”, maiores as oportunidades de aproveitamento de resultados de pesquisas entre grupos tão distintos quanto a indústria de medicamentos e a indústria fonográfica, bem como maiores as facilidades para a articulação entre esses atores em atividades de lobby⁷⁸.

⁷⁶ SIEMSEN, Instituto Dannemann. **Comentários à lei da propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, pgs. 433-442.

⁷⁷ WILSON, Eric. **When Imitation’s Unflattering**. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2008/03/13/fashion/13ROW.html>.

⁷⁸ BRANCO, Sérgio, LEMOS, Ronaldo; SOUZA, Carlos Affonso Pereira de; et al. **Direitos Autorais em Reforma**.

Assim, temos que os produtos falsificados são (1) bens não genuínos, (2) não autorizados a serem produzidos, (3) distribuídos e vendidos através de canais não autorizados, e (4) utilizam a propriedade intelectual da marca (ou seja, desenhos de marcas e assinaturas). Como os bens falsificados são produzidos fora da fábrica autorizada da marca, geralmente há qualidade, construção e falhas de assinatura da marca que sinalizam que se trata de uma falsificação.

Os produtos falsificados enganam intencionalmente os clientes, exploram o nome, a assinatura e a marca de terceiros e, muitas vezes, são usados para financiar atividades criminosas a partir dos lucros obtidos.

Por sua vez, temos aqueles bens oriundos do chamado “mercado cinza” ou paralelo, cujas características principais são (1) um bem genuíno (criado na fábrica da marca), (2) distribuídos e vendidos através de canais não autorizados, e (3) utilizam a propriedade intelectual da marca. Muitas vezes, os bens deste mercado se manifestam como o “terceiro turno” em que os funcionários fabricam produtos extras que são vendidos através de canais de porta traseira. Outro exemplo vívido: produtos produzidos na fábrica que “caem do caminhão” durante a fase de distribuição em canais não autorizados de venda. Ou, por último, esse exemplo pode tomar a forma de distribuidores autorizados que manipulam o mercado através da venda a varejistas não autorizados.

Como os produtos do mercado cinza são criados dentro das próprias fábricas e dependências das marcas, pode ser quase impossível distingui-la de sua contraparte autorizada. Da mesma forma, como não são vendidos através de canais autorizados, os bens do mercado cinza não são acompanhados por um recibo da marca ou por um revendedor autorizado. Muitas vezes, os esses bens podem ser sinalizados através de uma linguagem na listagem como “direto da fábrica”, bem como os vendedores justificarão seus preços ou métodos de fornecimento dizendo que têm um “relacionamento” com a fábrica.

Nos tribunais, os bens do mercado cinza têm recebido tratamento variável, porém, como se tratam de bens afetos à indústria da moda, estes bens são geralmente tratados como ilegais, dependendo de quão grave é a ofensa, quais direitos contratuais a marca tem contra a fábrica, e também considerando questões relevantes pertinentes à importação e exportação internacional.

Além das ofensas criminais, as marcas podem buscar uma ação civil contra a fábrica com base em direitos contratuais se a produção dos produtos adicionais violar uma disposição de seu acordo. Caso contrário, as marcas podem buscar amparo na lei sob concorrência desleal, violação de propriedade intelectual e reclamações de publicidade falsa ou enganosa.

Num primeiro exemplo, a Omega, famosa marca de relógios, se sagrou vitoriosa em um caso de violação de propriedade intelectual contra a Costco por vender seus relógios abaixo do preço de mercado nos Estados Unidos depois que a Costco comprou os relógios de um distribuidor no exterior que agiu sem autorização da Omega⁷⁹.

O segundo caso é referente a Ari Saal Forman, um notório *sneakerhead*⁸⁰ e designer gráfico de Los Angeles que se mudou para a Filadélfia e mais tarde para Nova York, e percebeu, quando ainda adolescente, o apelo muito forte na publicidade que os cigarros de mentol Newport tinham feito, particularmente nas comunidades afro-americanas⁸¹.

Dos anos 50 aos anos 2000, a porcentagem de uso de cigarros mentolados entre os fumantes afro-americanos passou de 5% para 80% no início do novo milênio. A Newport, do ponto de vista de marketing, foi desta forma, muito bem-sucedida, embora o produto por trás fosse naturalmente muito menos que desejável, essencialmente vendendo uma “morte precoce”, que tinha uma forte natureza dualista na mente de Ari.

Primeiro, a caixa de sapatos se assemelhava a um enorme maço de cigarros, onde a clássica etiqueta de advertência de cigarros havia sido editada para que o consumidor visualizasse os seguintes dizeres: “*General warning: get off the bandwagon!*”, em uma clara referência à gíria da cultura americana “*get on the bandwagon*”, que alude a uma tendência popular, que está em voga, e portanto, tem o sentido de um convite para “entrar na onda”, mas, desta vez, em sentido diametralmente oposto, no que poderia ser interpretado como um convite para que as pessoas deixassem essa moda passageira. O texto “Ari” substituiu o logotipo da marca Nike e o *spinnaker* – como é conhecido o ícone da Newport - de cabeça para baixo substituiu o icônico *swoosh* da Nike.

No próprio sapato, a etiqueta interna veio com o texto provocante: “Este tênis é dedicado às duas marcas que levaram o máximo e deram o mínimo. Obrigado pela motivação, agora é nossa vez”.

A palmilha, por sua vez, remetia a um filtro de cigarro, e para aqueles que conhecem bem o modelo Air Force 1, as estrelas logo abaixo do dedo do pé haviam sido substituídas por

⁷⁹ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Suprema Corte dos Estados Unidos da América. **Costco Wholesale Corporation v. Omega SA**. Disponível em: <https://www.oyez.org/cases/2010/08-1423>.

⁸⁰ Termo que designa aqueles que colecionam ou acumulam pares de tênis como uma espécie de hobby ou mesmo como uma atividade lucrativa.

⁸¹ **Advisory panel urges F.D.A. to re-examine menthol in cigarettes**. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2011/03/19/business/19tobacco.html>.

sinais de dólar. Finalmente, o clássico texto "Air" no verso da sola havia sido substituído por "Ari"⁸².

Figura 10 - "Menthol 10s" de Ari Forman



Fonte: NSS Magazine (2019).

Ari acabou recebendo uma carta de cessar e desistir⁸³ de ambas as empresas, Nike e Newport, esta última através de sua companhia controladora Lorillard, e, posteriormente, enfrentou uma ação judicial ferrenha por parte das empresas aludidas. Até hoje, ele nem sequer está legalmente autorizado a possuir um par de "Menthol 10s"⁸⁴.

4 APLICAÇÃO DO FASHION LAW NOS TRIBUNAIS

4.1 Sistematização e formação de precedentes

Os esforços de pesquisa, nesse ínterim, foram condicionados a uma vertente metodológica de caráter jurídico-compreensivo, visando à intelecção dos elementos internos

⁸² **Ari Menthol 10s.** Disponível em: <https://kickstory.co/en/ari-menthol-10-en/>

⁸³ Espécie de notificação extrajudicial popularmente utilizada nos países de tradição *common law*.

⁸⁴ Disponível em: <https://fashionunited.uk/news/fashion/when-trademark-infringement-becomes-a-force-for-good/2019011741079>.

ligados à proteção do *trade dress* nos ordenamentos jurídicos em questão. Para tanto, serão levantadas as principais construções doutrinárias, bem como a *ratio decidendi* dos casos paradigmáticos na jurisdição americana, no que tange à violação do *trade dress* na indústria da moda, procedendo-se à análise e ao cotejo dos parâmetros aplicados nas jurisdições em questão para aferir eventuais violações e à proposta de sistematização do instituto no ordenamento jurídico pátrio.

Não obstante, a opção pelo uso privilegiado da jurisprudência comparada a fim de extrair a *ratio decidendi* dos casos analisados, como forma de avançar o debate acerca da efetividade e sistematização da proteção do *trade dress* em âmbito nacional, também encontra maiores justificativas. Assim, é importante pontuar, no âmbito dos direitos de propriedade intelectual, a tendência natural à internacionalização de sua estrutura normativa, vinculada, sobretudo, aos influxos do comércio mundial e da globalização.

Este processo gradual, no entanto, pode ser observado de um ângulo ainda mais amplo, encontrando guarida em reflexões acerca dos sistemas jurídicos como um todo. Neste sentido:

É necessário sublinhar, todavia, que já de algum tempo vem emergindo um fenômeno que não se enquadra na definição de precedente, e em consequência deveria ser reconduzido à categoria do exemplo, mas é fenômeno de grande interesse e parece destinado a assumir uma relevância cada vez maior. Trata-se da tendência, que se encontra em numerosas jurisdições supranacionais e nacionais, sobretudo, no nível das cortes supremas e constitucionais, de levar em conta as decisões tomadas por cortes não pertencentes ao mesmo ordenamento. Esta tendência, é, na realidade, um aspecto de um fenômeno mais amplo, que se manifesta quando os juízes fazem referência à legislação estrangeira. É claro que quando uma corte de um Estado faz referência às decisões de cortes de outros Estados ou de cortes internacionais se está fora do recurso ao precedente, porque não tem a direção vertical e nem a dimensão horizontal do precedente. [...] Fora de vínculo de qualquer natureza, de fato, este representa um instrumento potente de circulação transnacional e de tendência homogeneizante das regras de julgamento que se colocam no nível dos princípios gerais e das garantias fundamentais⁸⁵.

É conveniente notar para os fins da presente pesquisa, ainda, que os traços distintivos entre as jurisdições cotejadas, embora relevantes, não implicam, necessariamente, em uma atribuição de maior ou menor força aos precedentes que versam sobre a temática. Valendo-se mais uma vez das lições de Taruffo:

⁸⁵ TARUFFO, Michele. **Precedente e jurisprudência**. Trad. Chiara de Taffé. Civilistica.com. Rio de Janeiro, a. 3, n. 2, jul.-dez./ 2014, p. 12-13. Disponível em: < <http://civilistica.com/precedente-e-jurisprudencia/>>. Acesso em: ago. 2020.

De um lado, não é apropriado dizer que o precedente da *common law* é vinculante, no sentido que derive uma verdadeira e própria obrigação do segundo juiz de acompanhar o precedente. É notório que, mesmo no sistema inglês, que parece ser aquele em que o precedente é dotado de maior eficácia, os juízes usam numerosas e sofisticadas técnicas argumentativas entre as quais os *distinguishing* e o *overruling*, a fim de não se considerarem vinculados ao precedente que não pretendem seguir. [...] No sistema americano, então, a força do precedente existe, mas em um menor grau: os juízes americanos aplicam os precedentes com grande discricionariedade, isto é, por assim dizer – quando não encontram razões suficientes para não o fazer.

[...] Nos ordenamentos de *civil law*, o grau de força que vem atribuído ao precedente é, provavelmente, menor do que aquele atribuído ao precedente da *common law*, mas nada exclui que existam precedentes tão influentes e persuasivos a ponto de serem impostos aos juízes sucessivos⁸⁶.

Nesse sentido, é mister buscar maiores fontes e elementos que auxiliem na compreensão dos diversos usos do *trade dress* a partir, sobretudo, da *ratio decidendi* extraída dos casos que irão compor o presente trabalho de pesquisa.

A fim de atingir o objetivo geral proposto, prezando pela densidade e precisão teórica e prática do instituto em questão, faz-se mister (i) realizar uma análise prévia acerca da utilização do *trade dress* em alguns dos casos de grande repercussão selecionados da jurisdição estrangeira, tendo em vista a notoriedade dos aspectos concorrenciais dos produtos e serviços apreciados em juízo, bem como as eventuais consequências decorrentes das decisões em comento, em termos de segurança jurídica e proteção da criatividade concorrencial; (ii) compreender como se dá o uso do referido instituto na jurisprudência selecionada para efeito de comparação, a partir da identificação da *ratio decidendi* e das construções dogmáticas presentes nos julgados selecionados; (iii) cotejar as diversas utilizações encontradas, tendo em vista as diferenças intrínsecas dos sistemas jurídicos em questão, que, no caso norte-americano, representa o sistema do *Common Law*, pautado na ampla referência à jurisprudência, ao passo que, no caso brasileiro, o sistema utilizado é o *Civil Law*, de ampla utilização de leis, códigos e demais atos normativos; (iv) identificar e demonstrar eventuais lacunas do sistema de proteção da propriedade industrial no que tange ao uso do *trade dress* (v) propor uma sistematização teórica que possua aplicação prática coerente para aferição de possíveis contrafações ao *trade dress* de produtos e serviços, sobretudo aqueles pertencentes aos segmentos selecionados.

⁸⁶ TARUFFO, Michele. **Precedente e jurisprudência**. Trad. Chiara de Taffé. Civillistica.com. Rio de Janeiro, a. 3, n. 2, jul.-dez./ 2014, p. 12-13. Disponível em: < <http://civillistica.com/precedente-e-jurisprudencia/>>. Acesso em: ago. 2020.

Neste sentido, temos que o princípio estruturante da atuação do magistrado nos Estados Unidos:

O princípio do *stare decisis* (latim para “ficar de olho nas coisas decididas”) guia o juiz de *common law*, pelo menos em teoria. Se um tribunal superior que tem a capacidade de revisar a decisão do juiz se dirigiu a uma situação análoga, o juiz deve seguir a decisão desse tribunal. Quando nenhum tribunal com o poder de revisar a decisão do juiz abordou a questão, o juiz pode considerar as opiniões de outros tribunais ou mesmo de estudiosos e especialistas, mas ele é livre para ignorá-las⁸⁷.

A ênfase na questão do precedente não tem a pretensão de proibir a litigância de questões já decididas, mas, ao revés, visa conferir sentido à atualização do próprio direito e abrir oportunidade para o seu desenvolvimento. É por esse motivo que o precedente opera mediante a técnica do *distinguishing*, mediante o qual a Corte pode ampliar ou restringir o alcance do precedente, adaptando-o às novas situações conflitivas que se apresentarem conforme o decurso do tempo.

Neste sentido, é que mediante o *distinguishing* as Cortes têm a oportunidade de incrementar o direito, regulando casos e questões que, até então, não eram especificamente disciplinados por qualquer precedente. Isso obviamente só é possível quando os casos e as questões não são os mesmos ou idênticos. Quando um precedente simplesmente não se aplica, este é irrelevante para a tarefa de julgar o caso e desenvolver o direito. Nesse caso poderia haver, como adverte Joseph Raz⁸⁸, no máximo uma visão ingênua (*the tame view*) do *distinguishing*.

Por fim, algumas ressalvas tanto em relação aos casos analisados quanto ao escopo deste trabalho são dignas de nota nesta seção e na seguinte.

De fato, como pontua Diniz:

O desenho institucional do arcabouço normativo internacional que tutela os direitos de propriedade intelectual apresenta duas características marcantes que nortearão a discussão acerca do tema: por um lado, o regime apresenta um certo grau de coordenação multilateral, institucionalizado dentro do sistema de regras do comércio internacional; por outro lado, a aplicação ainda opera dentro do conceito de jurisdição territorial, termos nos quais tais direitos foram acordados. Isso significa que os principais meios de garantia do cumprimento

⁸⁷ ENRIQUEZ, Ana. LINDSAY, Tatum. **Understanding Judicial Opinions**. Disponível em: <http://copyx.org/understanding-judicial-opinions-2/>. Acesso em: ago. 2020.

⁸⁸ RAZ, Joseph. **The authority of law – Essays on law and morality**, p. 191 et seq.

de determinada norma (*enforcement*), no que tange à proteção internacional da propriedade intelectual, ainda é circunscrito aos Estados domesticamente⁸⁹.

Muito embora nem todos versem sobre disputas envolvendo aspectos de criadores, estilistas e profissionais em geral do nicho econômico proposto, a intenção perpassa por justamente promover a necessidade de compreensão e sistematização do *trade dress* no ordenamento jurídico pátrio, por si só, representa um esforço essencial para coibir práticas e comportamentos indesejáveis no âmbito da concorrência entre os vários atores da economia, e de outro modo, garantir a exploração legítima daqueles titulares dos ativos de propriedade industrial presentes nos produtos e serviços comercializados.

4.2 Casos analisados

Two Pesos v. Cabana

Em 1978, a Taco Cabana inaugurou um restaurante em San Antonio, estado do Texas, com uma “roupagem” comercial baseada no estilo mexicano. Em 1985, a Taco Cabana abriu mais 5 unidades em San Antonio. Em 1985, em Houston, localizada no mesmo estado, outro restaurante com motivos similares abriu sob o nome de Two Pesos, e começou a abrir novos restaurantes agressivamente dentro e fora do Texas, optando por não os abrir em San Antonio. Em 1986, então, o Taco Cabana se expandiu para outras cidades onde Two Pesos tinha restaurantes, e, na ocasião, processou o Two Pesos por infração de *trade dress*.

Figura 11 - Exterior do restaurante “Taco Cabana”.

⁸⁹ DINIZ, Pedro Ivo Ribeiro. **A tutela insuficiente do sistema internacional de proteção aos direitos autorais na era digital**, p. 20.



Fonte: Cornell University Law School (2010).

Figura 12 - Exterior do restaurante "Two Pesos".



Fonte: Cornell University Law School (2010).

Em questão estava o que propriamente constitui o trade dress e quais são os requisitos para o trade dress esteja configurado em uma determinada disputa.

Apresentado com pesquisas de duelo de cada parte, o júri constatou que Two Pesos infringiram o trade dress do Taco Cabana no sentido do Lanham Act porque os restaurantes Two Pesos criaram uma probabilidade de confusão para os clientes comuns.

O tribunal distrital ordenou a Two Pesos a pagar a indenização por danos totais acima de 2 milhões de dólares mais 1 milhão de dólares de honorários advocatícios⁹⁰, e também ordenou Two Pesos a remover elementos que se assemelham ao Taco Cabana. Então, a rede Two Pesos recorreu para a Suprema Corte.

Ambas as partes debateram calorosamente a definição de *trade dress*. Para ser protegido pelo *Lanham Act*, o *trade dress* deve ser intrinsecamente distinto e não funcional. Caso contrário, o *trade dress* deve ter adquirido um significado secundário. A rede Taco Cabana alegou que seu *trade dress* era:

um ambiente festivo, com refeitório interior e áreas de pátio decoradas com artefatos, cores vivas, pinturas e murais. O pátio inclui áreas internas e externas com o pátio interno capaz de ser vedado do pátio externo por portas de garagem em cima. O exterior escalonado do edifício é um esquema de cores festivo e vívido usando pintura de borda superior e listras de neon. Toldos e guarda-chuvas brilhantes dão continuidade ao tema⁹¹

Para argumentar que uma concepção tão ampla e inclusiva constitui o *trade dress*, no sentido previsto pelo *Lanham Act*, o Taco Cabana ofereceu o testemunho de seu proprietário, funcionários e especialistas da indústria. O proprietário testemunhou que seu *trade dress* deve ser protegido por causa de sua originalidade. “É um conceito original. Não há nada igual em nenhum lugar. [...] É um cruzamento entre a Taco Bell, que é um conceito muito plástico, e um restaurante tradicional sentado”⁹². Um dos especialistas, Sr. Brinker, forneceu uma explicação mais matizada de que o exterior e o interior dos restaurantes Taco Cabana, como um todo, criaram “uma experiência” com ramificações comerciais⁹³.

Mas aqueles restaurantes que são realmente bem-sucedidos, têm algo a mais. É um lugar onde você se sente confortável. ... E quando eu saio... minha experiência total vale bem a quantidade de dinheiro que paguei por essa

⁹⁰ Enquanto o júri concedeu a quantia de US\$934.300 por violação de *trade dress* e US\$150.000 por apropriação indevida de segredos comerciais, o tribunal distrital dobrou a indenização a título de danos por violação do *trade dress*. O tribunal também concedeu honorários advocatícios no valor de US\$937.550, cf. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Corte de Apelações do Quinto Circuito. **Taco Cabana Inc. v. Two Pesos, Inc.**, 932 F.2d 1113, 1117. Decidido em: 11/06/1991. Disponível em: <<https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/932/1113/289051/>>. Acesso em: dez. 2020.

⁹¹ Cf. excerto da petição aditada de Taco Cabana no apêndice anexo (91-971) em ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Corte de Apelações do Quinto Circuito. **Taco Cabana Inc. v. Two Pesos, Inc.**, 932 F.2d 1113. Decidido em: 11/06/1991. Disponível em: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/932/1113/289051/>.

⁹² Ibid.

⁹³ Ibid.

experiência. ... Bem, o trade dress é o conceito ou preceito total que você experimenta. É o método de serviço, o ambiente. É a aparência dos funcionários. É como a comida é entregue. É assim que a comida é preparada. É a palatabilização da comida. E certamente o local. Cor⁹⁴.

Figura 13 - Planta do restaurante "Taco Cabana".



Fonte: Cornell University Law School (2010).

Figura 14 - Planta do restaurante "Two Pesos".



Fonte: Cornell University Law School (2010).

Em resposta, a rede Two Pesos afirmou que, em primeiro lugar, o *trade dress* da Taco Cabana não atenderia os requisitos do teste de funcionalidade porque seus “elementos

individuais ... são funcionais”, e, em segundo lugar, “o trade dress da Taco Cabana não é distinto ... [e] descritivo geograficamente”⁹⁵. Assim, não estaria protegido pela lei.

Durante o *discovery*⁹⁶ e a oitiva das testemunhas, a rede Two Pesos obteve declarações semelhantes das testemunhas de ambas as partes. Até mesmo o proprietário da Taco Cabana concordou.

Parece que o testemunho de especialistas da Taco Cabana convenceu o tribunal. Na instrução do júri, o Juiz Singleton do Distrito Sul do Texas declarou que o *trade dress* é “imagem total do negócio. O *trade dress* da Taco Cabana pode incluir a forma e aparência geral do exterior do restaurante, a placa de identificação, a planta interna da cozinha, a decoração, o cardápio, o equipamento utilizado para servir comida, o uniforme dos servidores e outras características que refletem a imagem total do restaurante”⁹⁷.

Na instância recursal, o Two Pesos desafiou a instrução do júri porque tal definição seria muito ampla. No entanto, ao lado do tribunal distrital, o Quinto Circuito sustentou que a instrução do júri era apropriada e constatou que o trade dress pode ser “uma combinação de elementos visuais que, tomados em conjunto, [...] podem criar uma impressão visual distinta”⁹⁸. Mesmo quando as partes são funcionais, a combinação como um todo pode ser não-funcional. A existência de partes descritivas não elimina a possibilidade de distintividade inerente como um todo.

Apenas seis dias antes de mover uma ação contra Two Pesos, os dois proprietários da Taco Cabana dividiram o negócio de restaurante e um deles começou a operar sob o nome de Ta Casita. Por meio de arranjos contratuais específicos, os dois proprietários concordaram em usar o mesmo trade dress para os dois negócios⁹⁹. Para provar a probabilidade de confusão, a

⁹⁵ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Corte de Apelações do Quinto Circuito. **Taco Cabana Inc. v. Two Pesos, Inc**, 505 U.S. 763, 1991. Disponível em: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/932/1113/289051/>.

⁹⁶ Procedimento do sistema processual norte-americano, que consiste na revelação de provas e dados que possam colaborar com a elucidação do caso. Não abrange a participação e a ingerência direta do magistrado. São os advogados que realizam a maior parte dos procedimentos de produção de provas, acompanhados de um oficial de cartório que representa o juízo e confere oficialidade aos atos.

⁹⁷ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Corte de Apelações do Quinto Circuito. **Taco Cabana Inc. v. Two Pesos, Inc**, 932 F.2d 1113, Decidido em: 11/06/1991. Disponível em: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/932/1113/289051/#fn13>

⁹⁸ Ibid.

⁹⁹ “Seis dias antes de entrar com um processo contra Two Pesos, os irmãos Stehling entraram em uma série de acordos que dividiam os restaurantes Taco Cabana entre si e seguindo seus caminhos separados. Felix Stehling manteve o nome “Taco Cabana”, e Michael Stehling adotou o nome “TaCasita”. Os acordos permitiram que os dois grupos usassem o mesmo trade dress, embora uma

Taco Cabana introduziu os dados da pesquisa realizada por Gabriel M. Gelb, especialista na área de litígios em propriedade intelectual, denominada no caso como “Pesquisa Gelb”.

Os participantes da pesquisa Gelb eram clientes do Taco Cabana e da Ta Casita, e foram questionados a partir de quatro pontos:

- 1) Você já esteve em algum restaurante Ta Casita, ou Taco Cabana ou Two Pesos?
- 2) Se sim, quais?
- 3) Você acha que alguma dessas lojas pertence e é operada pela mesma empresa?
- 4) Em caso afirmativo, por que você diz isso?

Como indicado acima, a pesquisa Gelb foi realizada com os clientes da Taco Cabana e Ta Casita, e estas lojas da Taco Cabana estavam todas localizadas em Houston. Como a pesquisa deixou de fora dois consumidores de Two Pesos, a amostragem foi um problema. O próprio Gelb também alertou contra a interpretação ampla dos dados da pesquisa.

Por outro lado, como Houston foi a cidade onde Two Pesos começou a prosperar e 61% dos entrevistados em uma loja Taco Cabana relataram que também visitaram Two Pesos, a Pesquisa Gelb pode estabelecer bem a confusão entre os consumidores da Taco Cabana e Two Pesos. Devido a tal “tremenda sobreposição”, Gelb alegou que os resultados não teriam sido diferentes se a pesquisa também tivesse sido realizada nas lojas Two Pesos, e que sua conclusão sobre a probabilidade de similaridade “é extrapolável para a população em geral”¹⁰⁰. O advogado da Taco Cabana foi rápido o suficiente para acrescentar a seguinte questão: “Você não está sugerindo um paralelo direto, mas apenas uma aproximação apropriada provavelmente iria gerar o mesmo nível geral de confusão?”.¹⁰¹

A pesquisa de Two Pesos, realizada pelo Sr. Peterson, (“pesquisa Peterson”) foi considerada de “menor utilidade” pelos tribunais. A pesquisa Peterson fez três perguntas aos clientes da Two Pesos:

- 1) Por que você patrocina o *Two Pesos Restaurants*?

disposição exigisse “esforços razoáveis para modificar seu trade dress para seus respectivos restaurantes futuros o suficiente para distinguir os restaurantes de cada grupo dos restaurantes do outro grupo na mente do público”. Os Stehlings não alteraram seus respectivos trade dresses”, cf. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Corte de Apelações do Quinto Circuito. **Taco Cabana Inc. v. Two Pesos, Inc**, 932 F.2d, 1117. Decidido em: 11/06/1991. Disponível em: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/932/1113/289051/#fn13>. Acesso em:

¹⁰⁰ Cf. apêndice anexo (91-971) em ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Suprema Corte dos Estados Unidos da América. **TWO PESOS INC. v. TACO CABANA INC.**, 505 U.S. 763, Docket No. 91-971., Decidido em: 26/06/1992. Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/505/763/case.pdf>. Acesso em: nov. 2020.

¹⁰¹ Ibid.

2) Você já foi a outro restaurante por engano quando pretendia ir a um restaurante Two Pesos?

3) Você já foi a um restaurante Two Pesos por engano, quando pretendia ir a outro restaurante?

O resultado não foi surpreendente. A Corte de Apelações do Quinto Circuito descobriu que “previsivelmente, um número estatisticamente insignificante de pessoas confessou o que pareceria ser um erro bastante bobo”¹⁰².

Não desanimado, Peterson até testemunhou que a confusão real poderia ter sido menos provável porque um respondente da pesquisa disse que ele chegou a Two Pesos por acaso ao tomar um rumo errado. Peterson afirmou que tais erros provaram que as escolhas individuais de Two Pesos sobre Taco Cabana “não têm nada a ver com trade dress”¹⁰³. Espantado, o Quinto Circuito afirmou que “tais respostas ... sugerem que as pessoas não entenderam o que a pergunta significava por erro”, e descobriu que a pesquisa de Peterson apenas procurou saber “se os consumidores podem ler sinais e cardápios que identificam restaurantes diferentes”.

Ainda assim, as pesquisas não seriam o único meio de um advogado a fim de provar a probabilidade de confusão. O Quinto Circuito declarou que os dados da pesquisa eram sim um indício de confusão, e outros indícios incluem “a semelhança do trade dress; a coincidência de produtos, mercados e mídia publicitária; e a intenção [do réu] de adotar seu trade dress”. Quando um dos proprietários de Two Pesos argumentou que obteve a ideia de seu restaurante a partir do Alfonso's, um outro restaurante mexicano em San Antonio, o proprietário do Taco Cabana testemunhou que tal alegação não era provável porque o de Alfonso's não era similar ao de Two Pesos.

O tribunal distrital considerou este testemunho ao determinar as características proeminentes do *trade dress* do Taco Cabana. Quando o tribunal distrital deu ordens de

¹⁰² “Buscando o rigor, os entrevistadores chamaram doze dos indivíduos que o fizeram para saber mais sobre a natureza de seu “erro”. Peterson testemunhou durante o exame direto que as respostas específicas demonstraram ainda menos probabilidade de confusão entre Two Pesos e Taco Cabana, porque, por exemplo, uma pessoa disse que havia tomado um rumo equivocado, entrado no estacionamento errado e acabou em Two Pesos “por engano”. Assim, até mesmo os poucos chamados erros, no brilho de Peterson, acabaram não tendo nada a ver com trade dress. Tais respostas, longe de demonstrar nada de relevante sobre a confusão do trade dress, sugerem que as pessoas não entenderam o que a pergunta significava “por engano””, cf. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Corte de Apelações do Quinto Circuito. **Taco Cabana Inc. v. Two Pesos, Inc.**, 932 F.2d 1113, 1122 n.10, Decidido em: 11/06/1991. Disponível em: <<https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/932/1113/289051/>>. Acesso em: dez. 2020.

¹⁰³ Cf. nota 101.

construção a Two Pesos, as ordens se referiam especificamente a portas de garagem, toldos e linha de telhado - todas identificadas pelo proprietário da Taco Cabana como características do próprio restaurante.

Wal-Mart Stores Inc. v. Samara Bros. Inc. – “Distinguishing case”¹⁰⁴

Samara Brothers Inc. projetou e fabricou uma linha de roupas infantis. À época, a principal linha de roupas dos Samara Brothers consistia em uma linha de roupa de primavera/verão de uma só peça, decorada com apliques de corações, flores, frutas e afins¹⁰⁵, sendo produzida com o clássico tecido de anarruga.

Em 1995, o Wal-Mart, uma rede de varejo nacional que vendia, entre outras coisas, roupas de criança, contratou um fornecedor para fabricar uma linha de trajes infantis baseada na linha dos Samara Brothers à venda na primavera/verão. Para tanto, o Wal-Mart forneceu ao fabricante algumas fotografias da linha criada e desenvolvida por Samara Brothers, sendo posteriormente provado que o fornecedor copiou devidamente dezesseis peças de vestuário “apenas com pequenas modificações”¹⁰⁶. Na ocasião, o Wal-Mart vendeu as referidas peças posteriormente em 1996 por um lucro bruto de US\$ 1,15 milhões¹⁰⁷.

O Samara Brothers tomou conhecimento das ações do Wal-Mart em junho de 1996 e, após não lograr êxito com as notificações extrajudiciais enviadas para a varejista, entrou com uma ação no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, alegando que a venda dos *knock-offs* da sua linha de roupas em anarruga por parte do Wal-Mart teria violado o *trade dress* das vestimentas¹⁰⁸. Após uma semana de julgamento, o Tribunal deu o veredicto em favor de Samara Brothers contemplando todos os aspectos da disputa, incluindo a reivindicação de violação de *trade dress*.

¹⁰⁴ Hipótese em que fatos diferentes entre o caso passado e o caso presente levam a um resultado diferente (“*distinguishing*”). Neste sentido, ver MARINONI, Luiz Guilherme. **Aproximação crítica entre as jurisdições de civil law e de common law e a necessidade de respeito aos precedentes no Brasil**. Revista da Faculdade de Direito – UFPR, n. 49, p. 11-58. Curitiba: 2009.

¹⁰⁵ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Suprema Corte dos Estados Unidos da América. **Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.**, 207. Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/529/205/#tab-opinion-1960616>.

¹⁰⁶ Ibid.

¹⁰⁷ Ibid, 208.

¹⁰⁸ Ibid.

O Wal-Mart pediu julgamento como uma questão de direito, argumentando, entre outras coisas, que não haviam provas e evidências suficientes para apoiar a decisão do Tribunal porque o *trade dress* de Samara Brothers não seria distintivo em relação às características habitualmente usadas em roupas de criança e que, portanto, o *trade dress* de Samara Brothers, não seria passível de proteção sob a Seção 43(a) do *Lanham Act*¹⁰⁹.

O tribunal distrital negou o pedido feito pelo Wal-Mart e, adicionalmente, concedeu indenização e honorários advocatícios em favor de Samara Brothers bem como impôs uma liminar impedindo a recorrente de continuar com a venda das roupas infantis¹¹⁰. Não satisfeita, a parte vencida apelou para a Corte de Apelações do Segundo Circuito, que reafirmou a decisão do tribunal de primeira instância no que diz respeito à reivindicação do *trade dress*¹¹¹.

Após mais uma interposição de recurso, desta vez perante a instância máxima do judiciário americano, a Suprema Corte concedeu *certiorari*¹¹² para resolver a seguinte questão: “O que deve ser mostrado para estabelecer que o design de um produto é inerentemente distinto para fins de proteção do *trade dress* sob o *Lanham Act*”¹¹³?

Na ocasião, o Wal-Mart argumentou, sobretudo durante a sustentação oral, que um produto, ao contrário de sua embalagem, é descritivo do produto por sua própria natureza e, portanto, nunca pode ser inerentemente distintivo. Além disso, uma vez que o projeto e/ou design de um produto é sempre um elemento descritivo do próprio produto em si, os Samara Brothers deveriam ter sido obrigados a demonstrar um significado secundário como requisito anterior a fim de que seu *trade dress* fosse protegido sob o *Lanham Act*.

A Suprema Corte americana expressou certa preocupação durante a fase da sustentação oral, uma vez que entendeu que a empresa recorrente estaria pedindo a anulação da decisão

¹⁰⁹ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Corte Distrital para o Distrito Sul de Nova Iorque. **Samara Bros., Inc. v. Judy-Philippine, et al.**, 969 F. Supp. 895 (S.D.N.Y. 1997). Disponível em: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/969/895/1808253/>. Acesso em: dez. 2020.

¹¹⁰ Ibid.

¹¹¹ A Corte de Apelações, na oportunidade, recusou-se a endossar a medida cautelar determinada pelo tribunal distrital de primeira instância e solicitou uma medida mais adequada., cf. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Corte de Apelações do Segundo Circuito **Samara Bros., Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc.** 165 F. 3d 120, 125-7, Decidido em: 28/12/1998. Disponível em: <<https://casetext.com/case/samara-brothers-inc-v-wal-mart-stores-inc>>. Acesso em: set. 2020.

¹¹² O *certiorari* normalmente encontra-se associado ao mandado que a Suprema Corte dos Estados Unidos emite para rever o julgamento de um tribunal inferior. Um caso não pode, unicamente como questão de direito, ser apelado para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Como tal, uma parte que busca apelar para a Suprema Corte de uma decisão de um tribunal inferior deve apresentar um mandado de *certiorari* (“*writ of certiorari*”).

¹¹³ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc.**, 528 U.S. 808 (1999).

prévia de Two Pesos, que, essencialmente, estabelecia que o *trade dress* único de um restaurante mexicano era inerentemente distintivo e, portanto, passível de proteção sem prova de significado secundário.

A fim de superar o desentendimento, a resposta do Wal-Mart foi que não era necessário anular o caso Two Pesos porque embora o precedente estabelecesse que algum *trade dress* pudesse ser intrinsecamente distinto, também deixou margem para a possibilidade de certos tipos de *trade dress* exigirem uma demonstração ou prova do significado secundário antes que pudessem ser protegidos sob a seção 43(a) do *Lanham Act*, como a cor dos *press pads* em questão no caso *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc*¹¹⁴. Nesse sentido, o argumento do recorrente foi que, ao invés de anular a decisão proferida em Two Pesos, a Suprema Corte deveria limitar sua *ratio decidendi* a casos que não envolvessem a configuração de um produto. Além disso, sustentou que esta abordagem era inteiramente consistente com as decisões anteriores¹¹⁵.

A Corte concordou de maneira unânime com o Wal-Mart, no sentido de que seria mais adequado limitar o escopo da decisão proferida no caso Two Pesos, para, conseqüentemente, frear a expansão da proteção concedida ao *trade dress* não registrado sob a Seção 43(a). Ao revés, manter o *status quo*, significaria, na visão dos juízes, permitir que o escopo de proteção positivado na Seção 43(a) se expandisse ainda mais.

O juiz Antonin Scalia, escrevendo o voto para a unanimidade dos demais integrantes, iniciou com a observação de que o *trade dress* de um produto é propriamente considerado um “símbolo” ou “dispositivo” sujeito a proteção sob a Seção 43(a) do *Lanham Act*, não obstante a falta de proteção textual para o referido instituto¹¹⁶ e que a proteção proporcionada para o comércio de vestuário sob a Seção 43(a) expandiu-se recentemente para incluir não apenas a embalagem de um produto, mas também o próprio design do produto¹¹⁷. O próprio Scalia salientou que, embora a Seção 43(a) não incluísse nenhum requisito de distinção textual, os tribunais têm universalmente aplicado um requisito de distintividade para casos de *trade dress*, uma vez que:

¹¹⁴ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Suprema Corte dos Estados Unidos da América. **Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.**, 514 U.S. 159. Decidido em: 28/03/1995. Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/514/159/>. Acesso em: dez. 2020.

¹¹⁵ Referindo-se às decisões proferidas em Two Pesos e Qualitex.

¹¹⁶ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Suprema Corte dos Estados Unidos da América. **Wal-Mart Stores v. Samara Bros., Inc.**, 529 U.S. em 209.

¹¹⁷ Wal-Mart Stores v. Samara Bros., Inc, 529 U.S. em 209-10.

(1) sem distintividade, um determinado trade dress não “causaria confusão ... quanto à origem, patrocínio ou aprovação de bens”¹¹⁸, como exigido pela Seção 43(a), e;

(2) os requisitos para o registro de uma marca (ou *trade dress*) sob a seção 2 do *Lanham Act* são geralmente aplicáveis para determinar se uma marca (ou *trade dress*) é protegida sob Seção 43(a)¹¹⁹.

Scalia também explicou que o requisito de distintividade pode ser satisfeito de duas maneiras¹²⁰. Primeiro, uma marca (ou um produto de trade dress) é “inerentemente distintivo” se sua “natureza intrínseca serve para identificar uma fonte particular”¹²¹. Em segundo lugar, uma marca ou o *trade dress* de um produto pode adquirir distintividade “mesmo que não seja inerentemente distintivo, se tiver desenvolvido um significado secundário”¹²². Uma marca ou *trade dress* desenvolve um significado secundário “quando, na mente do público, o principal significado de uma [marca] é identificar a fonte de o produto, em vez do produto em si”¹²³.

Por fim, fora observado pelo referido juiz que a base para a diferenciação entre marcas que (1) são intrinsecamente distintivas e (2) marcas que desenvolveram um significado secundário é encontrada, especificamente, na Seção 2 do *Lanham Act*¹²⁴. Não obstante, a Seção 2 da referida lei especificamente afirma que nada impede “o registro de uma marca usada pelo requerente que se tornou distinta dos bens do requerente no comércio”¹²⁵, e, a seu turno, nada na lei “exige a conclusão de que cada categoria de marca inclui necessariamente, algumas marcas [que] são intrinsecamente distintivas”¹²⁶.

Portanto, foi firmada a tese de que “o desenho de um produto é distinto, e, portanto, protegível, apenas mediante uma demonstração de significado secundário”¹²⁷.

¹¹⁸ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Suprema Corte dos Estados Unidos da América. **Wal-Mart Stores v. Samara Bros.**, Inc, 529 U.S. em 210.

¹¹⁹ Ibid. A distintividade é exigida para o registro de trade dress na Seção 2 do Lanham Act.

¹²⁰ Ibid.

¹²¹ Wal-Mart Stores, 529 U.S. 205, 210 (citando Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 768 (1992)).

¹²² **Wal-Mart Stores v. Samara Bros.**, Inc, 529 U.S. em 211.

¹²³ **Wal-Mart Stores v. Samara Bros.**, Inc, 529 U.S. em 210-11.

¹²⁴ **Wal-Mart Stores v. Samara Bros.**, Inc, 529 U.S. em 211.

¹²⁵ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **Código de Leis dos Estados Unidos da América: Título 15, Capítulo 22, § 1052 (“Lanham Trademark Act”)**. Disponível em: <<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1052>>. Acesso em: ago. 2020.

¹²⁶ **Wal-Mart Stores v. Samara Bros.**, Inc, 529 U.S. em 211.

¹²⁷ **Wal-Mart Stores v. Samara Bros.**, Inc, 529 U.S. em 205, 216.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como dito anteriormente, embora esteja ligado a um conceito de “subtópico” das marcas registradas, o *trade dress*, é um tipo particularmente relevante de proteção na moda, uma vez que abrange a imagem global de um produto, como a cor, forma, tamanho e/ou configuração, desde que o desenho tenha a mesma função identificadora de fonte que uma marca tradicional, como um logotipo ou uma marca nominativa, a marca ou configuração em questão deve ser distintiva (e, portanto, não genérica) e não funcional. A definição de *trade dress* é ampla, estendendo-se à “imagem total de um produto”, e inclui características tais como tamanho, forma, cor ou combinações de cores, textura, gráficos ou mesmo técnicas de vendas particulares.

A redução dos lucros pode ter um efeito negativo sobre a quantidade de inovação; este fenômeno pode ser explicado com maior riqueza de detalhes pela teoria econômica. Porém, há um segundo efeito indesejável.

A falta de proteção contra cópias de desenhos, combinada com a existência de marca registrada, *trade dress*, e outros tipos de proteção também pode vir a distorcer o próprio sentido da inovação. Designers desprotegidos contra a cópia de seus projetos veem um efeito desproporcional em sua rentabilidade, e por isso são desencorajados de inovar, até mesmo de se aventurarem no ramo, em primeiro lugar. Designers que são protegidos por marcas registradas e *trade dress* inovam em maneiras que jogam com estas vantagens legais. Nesse sentido, pesquisas recentes¹²⁸ indicam que 97% do lucro global do mercado *fashion* é representado por apenas 20 empresas. No entanto, nem todas as empresas são criadas de forma igual.

Tal polarização é problemática, uma vez que os 20 maiores *players* do mercado da moda – de acordo com os resultados lucro – têm um impacto econômico que se sobrepõe ao restante de toda a indústria em questão. Assim, essas empresas não só são altamente geradoras de valor e de imensa escala, mas são muitas vezes pioneiras. inovação no setor através de seu produto e interação com os consumidores. Eles também estão mais bem posicionados para atrair os recursos e talentos limitados, enquanto outros correm o risco de ficar para trás.

¹²⁸ **McKinsey Global Fashion Index.** Disponível em: <https://www.businessinsider.com/nike-zara-tj-maxx-top-list-global-fashion-brands-2018-12>. Acesso em: dez. 2020.

Uma proporção crescente de empresas de moda de capital aberto é, na verdade, “destruidores de valor”, que arrebentam com a economia negativa lucro. Em um mercado onde o “vencedor leva tudo”, as implicações para os retardatários são preocupantes.

Segundo Barbosa:

Existe um problema: a natureza dos bens imateriais, que faz com que, em grande parte das hipóteses, um bem imaterial, uma vez colocado no mercado, seja suscetível de imediata dispersão. Colocar o conhecimento em si numa revista científica, se não houver nenhuma restrição de ordem jurídica, transforma-se em domínio comum, ou seja, ele se torna absorvível, assimilável e utilizável por qualquer um. Na proporção em que esse conhecimento tenha uma projeção econômica, ele serve apenas de nivelamento da competição. Ou, se não houver nivelamento, favorecerá aqueles titulares de empresas que mais estiverem aptos na competição a aproveitar dessa margem acumulativa de conhecimento. Mas a desvantagem dessa dispersão do conhecimento é que não há retorno na atividade econômica da pesquisa. Consequentemente, é preciso resolver o que os economistas chamam de falha de mercado, que é a tendência à dispersão dos bens imateriais, principalmente aqueles que pressupõem conhecimento, através de um mecanismo jurídico que crie uma segunda falha de mercado, que vem a ser a restrição de direitos¹²⁹.

O efeito resultante sobre a direção da inovação é favorecer esse processo para parte dos designers que já desfrutam proteção por outros aspectos da lei de propriedade intelectual, sobre seus demais pares no setor - especialmente pequenos, novos designers - que não são assim protegidos¹³⁰.

A existência de alguns tipos de proteção da propriedade intelectual combinada com a ausência de proteção de desenhos também dá aos *designers* o incentivo para criar alguns tipos de produtos sobre outros.

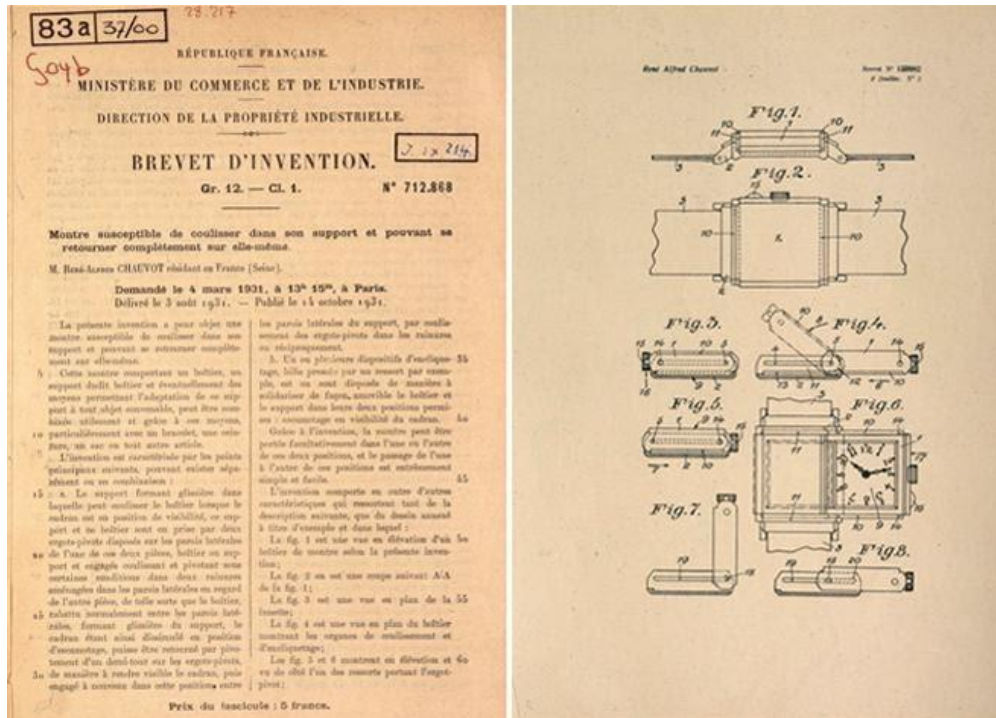
Considere, por exemplo, a patente e o *trade dress*, que, juntamente com os demais institutos já consagrados da propriedade industrial, protegem as características do produto que servem como identificador de fonte, como a caixa móvel distinta de um Jaeger LeCoultre Reverso¹³¹.

Figura 15 - Patente de invenção do Jaeger LeCoultre Reverso.

¹²⁹ BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**, pp. 71-72

¹³⁰ Como bem elucidou o lendário estilista Karl Lagerfeld. Disponível em: <https://wwd.com/fashion-news/fashion-features/lauren-fined-by-paris-court-so-is-berge-1162425>.

¹³¹ Disponível em: <https://www.hautehorlogerie.org/fr/encyclopedie/encyclopedie-des-montres/montre/reverso/>.



Fonte: Le Petit Pousoir (2019).

Em dois casos, a Suprema Corte americana considerou a seguinte questão: se a proteção do *trade dress* requer uma demonstração de que os consumidores passaram a identificar o com seu criador, o chamado “significado secundário”, ou se, ao revés, poderiam tão somente confiar o caráter distintivo inerente a uma ou mais características determinadas de um produto.

No primeiro caso, envolvendo as redes de restaurantes Two Pesos e Taco Cabana, portanto, fora do contexto de desenhos de moda, a Corte decidiu que a demonstração do significado secundário para fins de reconhecimento e violação do *trade dress* não era necessária, em parte porque reconheceu que tal exigência colocaria “um encargo para a criação de pequenas empresas”¹³², uma vez que as empresas previamente estabelecidas estão em uma melhor posição para imbuir seus produtos de um significado secundário. No entanto, a própria Suprema Corte mais tarde decidiu que o significado secundário é necessário para a configuração

¹³² ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Suprema Corte dos Estados Unidos da América. **Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.**, 505 U.S. 763, 1992. Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/505/763/>. Acesso em: dez. 2020.

do *trade dress* em vestuários e outros designs de produtos¹³³. O resultado prático é favorecer aqueles que já possuem os recursos para investir na criação de um significado secundário¹³⁴.

A marca registrada reforça o viés de incumbência de uma maneira poderosa. Logotipos de marcas oferecem uma forte proteção contra a cópia por criadores e produtores legítimos. Designers compreendem o valor dos logotipos como um mecanismo anti-cópia¹³⁵. Assim, pode-se dizer que a proteção marcária, acompanhada por uma concomitante falta de proteção do desenho, acaba por favorecer aquelas empresas que têm marcas fortes, e incentiva de forma desproporcional a produção de produtos protegidos por marcas, tais como artigos com logotipos¹³⁶.

Afinal de contas, se a Gucci pode proibir cópias de desenhos que utilizem sua marca de “G’s” entrelaçados, mas não um trabalho similar que carece dos logotipos, ele tem um claro incentivo para empregar o logotipo. Ele também incentiva a produção de tipos de como bolsas, para as quais os logotipos (e o *trade dress*) são altamente complementares. Tal “fetichização” pelo logo afeta o vocabulário comunicativo que a moda proporciona, puxando a moda para uma função de referência de status e longe da comunicação de diversas mensagens.

No caso *Wal-Mart Stores v. Samara Brothers*, a Suprema Corte determinou que os fins ou propósitos estéticos ou funcionais de um produto representaram o fator preponderante no que diz respeito ao design do vestuário infantil controvertido, superando a finalidade de identificação de fonte¹³⁷. A Corte, na ocasião, observou que:

¹³³ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Suprema Corte dos Estados Unidos da América. **Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc.**, 529 U.S. 205, 215-16. Decidido em: 22/03/2000. Disponível em: <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/529/205/>>. Acesso em: dez. 2020.

¹³⁴ As patentes de desenhos (*design patents*) fornecem proteção em alguns casos, mas seus padrões de proteção exigentes e o longo tempo de execução as tornam de uso limitado para a maioria dos artigos de moda. Para uma visão utilitária da lei e da história da proteção da propriedade intelectual e do design de moda, ver **Intellectual property and fashion design**. In: YU, K. Peter. **Intellectual property and information wealth**. 2007.

¹³⁵ Citando o renomado estilista Giorgio Armani, que era cético com relação à inclusão de monogramas como elemento decorativo exterior de seus artigos, mas acabou por recorrer a um logotipo de águia para o Emporio Armani para dissuadir eventuais copiadores, “mesmo que isso não constituísse um impedimento infalível”, cf. MOLHO, Renata. **Essere Armani: Una biografia**. 2015.

¹³⁶ Reconhecendo que as marcas podem ser utilizadas para limitar cópias dos desenhos e projetos, cf. RAUSTIALA, Kal; SPRIGMAN, Christopher Jon. **The Piracy Paradox: innovation and intellectual property in fashion design**. *Virginia Law Review*, vol. 92, pg. 1723, 2006.

¹³⁷ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Suprema Corte dos Estados Unidos da América. **Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc.**, 529 U.S. 205, 210-15. Decidido em: 22/03/2000. Disponível em: <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/529/205/>>. Acesso em: dez. 2020.

No caso do design do produto pensamos que a predisposição do consumidor para equacionar a característica [do produto] com a fonte não existe. Os consumidores estão cientes da realidade que, quase invariavelmente, mesmo o mais incomum dos projetos de produtos - como uma coqueteleira em forma de um pinguim - não se destina a identificar a fonte, mas para tornar o produto em si mais útil ou mais atraente. Ao contrário das embalagens de produtos, onde frequentemente o objetivo é identificar a fonte, o projeto do produto em si raramente é ditado por essa mesma preocupação¹³⁸.

Uma vez que as configurações do produto nunca podem ser intrinsecamente distintas (como a Suprema Corte estabeleceu em *Wal-Mart v. Samara Bros.*), a fim de reclamar direitos de trade dress numa marca não registrada, o titular dos direitos deve poder demonstrar que o trade dress adquiriu um significado secundário, que é normalmente estabelecido através de uma exibição dos seguintes elementos: questionários e pesquisas de opinião demonstrando que (1) o consumidor real associa o trade dress a uma determinada fonte; despesas de publicidade do titular dos direitos em relação ao trade dress do produto; (2) cobertura midiática não solicitada do trade dress do produto específico; (3) vendas mundiais do produto compreendido pelo trade dress; (4) duração, grau e exclusividade de utilização do trade dress; e (5) tentativas de cópias do trade dress por parte de terceiros.

A seu turno, dos critérios que informariam uma eventual violação dos direitos de propriedade intelectual compreendidos nos artigos de moda podemos elucidar o (1) o grau de distintividade do sinal infringido; (2) o grau de semelhança entre os sinais em conflito (considerando os produtos lado a lado); (3) legitimidade e perícia do infrator (conhecimento do produto original e avaliação dos riscos envolvidos na reprodução do *trade dress*); (4) estimativa do tempo de coexistência das marcas e produtos no mercado relevante; (5) qualidade e natureza dos produtos; (6) potencial para obter lucros indevidos com o uso de um design similar e/ou risco de diluição da marca ou do *trade dress*.

O atual regime de propriedade intelectual, no qual a proteção legal contra as cópias do design, tende, quando muito, a empurrar o consumo de moda e produção na direção do status e do luxo em vez de uma inovação mais polivalente.

Em suma, duas distorções são dignas de nota. A primeira é em relação à criação de desenhos que são legalmente mais difíceis de copiar.

¹³⁸ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Suprema Corte dos Estados Unidos da América. **Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc.**, 529 U.S. 205, 213. Decidido em: 22/03/2000. Disponível em: <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/529/205/1/>>. Acesso em: dez. 2020.

As tradicionais marcas comerciais já protegem os itens de sinalização de status mais salientes da moda, aqueles adornados com logotipos de marcas de alto nível. Portanto, aqueles que querem habilitar uma espécie de bloqueio efetivo do sinal de status devem ser críticos para a proteção exacerbada da marca registrada, sem que necessariamente resistam à proteção dos direitos autorais para o design de moda. Eventualmente, um portfólio de patentes sinaliza a superioridade técnica de uma empresa, por exemplo, ao inventar novos tecidos que não vincam, são mais macios, mais resistentes às intempéries, têm maior elasticidade etc. Tal portfólio de patentes pode ajudar a atrair parceiros comerciais ou investidores.

A segunda distorção é para a criação de bens que são naturalmente (em oposição a legalmente) mais difíceis de copiar, ou bens que são mais difíceis para o projeto cópia para danos - por exemplo, mercadorias que envolvem materiais incomuns ou caros ou de difícil acabamento.

A necessidade de compreensão e sistematização do *trade dress* no ordenamento jurídico, aqui ou acolá, por si só, representa um esforço essencial para coibir práticas e comportamentos indesejáveis no âmbito da concorrência entre os vários atores da economia, e de outro modo, garantir a exploração legítima daqueles titulares dos ativos de propriedade industrial presentes nos produtos e serviços comercializados. Por fim, convém salientar que os esforços neste sentido, para além do âmbito da indústria da moda, são dignos de produzirem melhorias no que tange à segurança jurídica de profissionais, segmentos e ramos que dependem, em sua essência, de atividade criativa.

Seria ingênuo afirmar que um possível esforço de uniformização dos critérios no que tange à violação do *trade dress* no cenário econômico nacional implicaria na eliminação da subjetividade dos magistrados ao se debruçarem sobre tais disputas.

Por sua vez, a moda pode ser compreendida como um conceito fluido. Numa perspectiva genérica, significa todas as tendências possíveis que podem induzir o consumo coletivo num período limitado. No reino do vestuário é uma versão de um fenômeno ubíquo, em que o fluxo e o refluxo de tendências tornam o novo inelutavelmente velho e, então, novamente leva ao novo. Moda, não obstante, é comumente pensada para expressar individualidade, e simultaneamente para exemplificar conformidade. A dinâmica da moda dá uma visão da dinâmica da inovação, de maneira mais ampla.

Portanto, a motivação aqui é tríplice. Primeiro, como a mais imediata e visível característica saliente de auto apresentação, a moda comunica significados que têm acepções no plano individual e social. A inovação na moda cria vocabulários para a auto expressão que relacionam os indivíduos com os “mundos sociais”.

Assim como ocorre com outros bens criativos, as leis de propriedade intelectual desempenham um papel na formação da quantidade e da direção da inovação produzida pela indústria da moda e disponibilizada para consumo por pessoas que usam roupas - ou seja, todos e certamente mais do que aqueles que compram arte, música ou livros.

Em segundo lugar, a indústria da moda tem uma enorme importância econômica. Compreender, portanto, as implicações de cunho econômico desta indústria em particular é um importante desafio que deve informar um eventual questionamento sobre sua regulamentação pelas leis de propriedade intelectual.

Em terceiro e último lugar, o debate sobre a proteção legal para o design de moda se conecta a um debate maior sobre o sentido e o tamanho da proteção da propriedade intelectual que queremos ter¹³⁹.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABIT - Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção. “**Para 2021, ABIT projeta produção semelhante à de 2019**”. Disponível em: <<https://www.abit.org.br/noticias/para-2021-abit-projeta-producao-semelhante-a-de-2019>>. Acesso em: dez. 2020.

ABREU, Lígia Carvalho; COUTINHO, Francisco Pereira (coord.). **Direito da moda (vol. 1)**. Lisboa: Asprint, 2019.

ADAMS, Wendy. **Intellectual Property Infringement in Global Networks: The Implications of Protection Ahead of the Curve**. International Journal of Law and Information Technology, v.10, n. 1, Oxford University Press, 2002.

ARROSI, Letícia Soster. **Contratos na fashion law**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019.

ASCENSÃO, José de Oliveira. **As funções da marca e os descritores (metatags) na internet**. Revista Estudos de Direitos do Consumidor, vol. 4. Coimbra: 2002.

_____. **Direito autoral**. São Paulo: Renovar, 1997.

_____. **Direito intelectual, exclusivo e liberdade**. 2.ed. São Paulo: Renovar, 1997.

BARBOSA, Denis Borges. **Bases constitucionais da Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro 2002. Disponível em: <https://www.dbaa.com.br/wp-content/uploads/bases_constitucionais_pi.pdf>. Acesso em: ago. 2020.

¹³⁹ Neste sentido, debatendo acerca do papel da moda como modelo para entender o trabalho de chefes de cozinha e mágicos, cf. RAUSTIALA, Kal; SPRIGMAN, Christopher Jon. **The Piracy Paradox: innovation and intellectual property in fashion design**, pgs. 1765-1774.

_____. **Contratos em propriedade intelectual.** Disponível em:
<https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/contratos_pi.pdf>. Acesso em: set. 2020.

_____. **Da tecnologia à cultura: ensaios e estudos de propriedade intelectual.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

_____. **Do *trade dress* e suas relações com a significação secundária.** 2011. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade_dress.pdf>. Acesso em: set. 2020.

_____. **O Acordo TRIPs da Organização Mundial do Comércio.** Disponível em:
https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/acordo_trips.pdf. Acesso em: ago. 2020.

_____. **Signos de todo gênero.** Disponível em:
<http://denisbarbosa.addr.com/paginas/home/pi_tipos_signos.html>. Acesso em: set. 2020.

_____. **Uma introdução à propriedade intelectual.** 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BALLARD, Marcella. **IP Protection for the Fashion Industry.** In: **Navigating Fashion Law: Leading Lawyers on Exploring the Trends, Cases and Strategies of Fashion Law (Inside the Minds).** Aspatore, 2016.

BARNETT, Jonathan. **Shopping for Gucci on Canal Street: Reflections on Status Consumption, Intellectual Property, and the Incentive Thesis.** *Virginia Law Review*, 2005.

BODENHAUSEN, G.H.C. **Guide to the application of the Paris Convention for the protection of the industrial property: as revised at Stockholm in 1967.** Genebra: WIPO, 2007.

BRANCO, Sérgio, LEMOS, Ronaldo; SOUZA, Carlos Affonso Pereira de; et al. **Direitos Autorais em Reforma.** Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2011.

BRASIL. **Constituição Federal de 1988.** Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: ago. 2020.

_____. **Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992.** Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0635.htm>. Acesso em: ago. 2020.

_____. **Decreto nº 75.699, de 6 de maio de 1975.** Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D75699.htm>. Acesso em: ago. 2020.

_____. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.** Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em: ago. 2020.

_____. **Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.** Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19610.htm>. Acesso em: ago. 2020.

CARVALHO, Nuno Pires de. **The TRIPs regime of trademarks and designs.** Haia: Kluwer Law International, 2006.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado de Propriedade Industrial.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. **Requisitos fundamentais para a proteção autoral de obras literárias, artísticas e científicas. Peculiaridades da obra de artes plásticas.** In. MAMEDE, Gladston; FRANCA FILHO, Marcílio Toscano; RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz (Orgs.). **Direito da arte.** São Paulo: Atlas, 2015.

CORNISH, William; LLEWELYN, David. **Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights.** Londres: Sweet & Maxwell, 2003.

CRETELLA JÚNIOR, José. **Comentários à Constituição de 1988.** Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1997.

DINIZ, Pedro Ivo Ribeiro. **A tutela insuficiente do sistema internacional de proteção aos direitos autorais na era digital.** Dissertação de Mestrado – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Orientador: Carlos Augusto Cânedo Gonçalves da Silva. Belo Horizonte, 2010.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **Código de Leis dos Estados Unidos da América: Título 15, Capítulo 22 (“Lanham Trademark Act”).** Disponível em:
<<https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2011-title15/html/USCODE-2011-title15-chap22.htm>>. Acesso em: ago. 2020.

_____. **Código de Leis dos Estados Unidos da América: Título 17 (“Copyrights”).** Disponível em: <<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17>>. Acesso em: ago. 2020.

_____. **Código de Leis dos Estados Unidos da América: Título 35 (“Patents”).** Disponível em: <<https://uscode.house.gov/browse/prelim@title35&edition=prelim>>. Acesso em: ago. 2020.

_____. **Constituição dos Estados Unidos da América.** Disponível em:
<https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm>. Acesso em: ago. 2020.

_____. Corte de Apelações do Quinto Circuito, **TWO PESOS INC. v. TACO CABANA INC.**, Docket No. 91-971., Decidido em: 11/06/1991. Disponível em:
<<https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/932/1113/289051/>>. Acesso em: nov. 2020.

_____. Corte de Apelações do Segundo Circuito, **WAL-MART STORES, INC. v. SAMARA BROTHERS, INC.** Decidido em: 28/12/1998. Disponível em:
<<https://casetext.com/case/samara-brothers-inc-v-wal-mart-stores-inc>>. Acesso em: dez. 2020.

_____. Corte de Apelações do Segundo Circuito, **CHRISTIAN LOUBOTIN S.A. v. YVES SAINT LAURENT AMERICA HOLDING INC.**, Docket No. 11-3303-cv., Decidido em: 08/03/2013. Disponível em: <<https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/11-3303/11-3303-2013-03-08.html>>. Acesso em: dez. 2020.

_____. Corte Distrital para o Distrito Sul de Nova Iorque. **Samara Bros., Inc. v. Judy-Philippine, et al.**, 969 F. Supp. 895, Decidido em 17/07/1997. Disponível em: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/969/895/1808253/>. Acesso em: dez. 2020.

_____. **Senate Report n. 79-1333**. Publicado em: 05/03/1946. Disponível em: https://ipmall.law.unh.edu/sites/default/files/hosted_resources/lipa/trademarks/PreLanhamAct_026_HR_1333.pdf. Acesso em: ago. 2020.

_____. Suprema Corte dos Estados Unidos da América. **COSTCO WHOLESALE CORPORATION v. OMEGA, S.A.** Docket No. (08-1423) 562 U.S. 40. Decidido em: 13/12/2010. Disponível em: <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/562/08-1423/#tab-opinion-1963406>>. Acesso em: dez. 2020.

_____. Suprema Corte dos Estados Unidos da América. **Feist Publications, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co.**, 499 U.S. 340. Decidido em: 27/01/1991. Disponível em: <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/499/340/#tab-opinion-1958569>>. Acesso em: dez. 2020.

_____. Suprema Corte dos Estados Unidos da América. **Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.**, 514 U.S. 159. Decidido em: 28/03/1995. Disponível em: <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/514/159/>>. Acesso em: dez. 2020.

_____. Suprema Corte dos Estados Unidos da América. **STAR ATHLETICA, L.L.C. v. VARSITY BRANDS, INC., ET AL.** Docket No. (15-866) 529 U.S. 205. Decidido em: 22/03/2017. Disponível em: <https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-866_0971.pdf>. Acesso em: dez. 2020.

_____. Suprema Corte dos Estados Unidos da América. **TWO PESOS INC. v. TACO CABANA INC.**, Docket No. 91-971., Decidido em: 26/06/1992. Disponível em: <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/505/763/case.pdf>>. Acesso em: nov. 2020.

_____. Suprema Corte dos Estados Unidos da América. **WAL-MART STORES, INC. v. SAMARA BROTHERS, INC.** Docket No. (99-150) 529 U.S. 205. Decidido em: 22/03/2000. Disponível em: <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/529/205/1/>>. Acesso em: dez. 2020.

ENRIQUEZ, Ana. LINDSAY, Tatum. **Understanding Judicial Opinions**. Disponível em: <<http://blogs.harvard.edu/copyrightx/files/2015/01/2015-Understanding-Judicial-Opinions.pdf>>. Acesso em: dez. 2020.

EUIPO - European Union Intellectual Property Office. **Boards of appeal: yearly overview of decisions**. 2007. Disponível em: <http://euipo.europa.eu/en/office/aspects/pdf/BoAcaseLaw2007_en.pdf>. Acesso em: set. 2020.

FERREIRA, Regina Cirino Alves. **Fashion law: direito da moda**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2019.

FHH - Fondation Haute Horlogerie. **Encyclopedie des montres (“Jaeger LeCoultre Reverso”)**. Disponível em: <<https://www.hautehorlogerie.org/fr/encyclopedie/encyclopedie-des-montres/montre/reverso/>>. Acesso em: dez. 2020.

FRANÇA. **Projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information**. Disponível em: <<https://www.senat.fr/rap/105-308/105-3084.html>>. Acesso em: dez. 2020.

GELLER, Paul Edward. **International Copyright: The Introduction**. In: BENTLY, Lionel (ed.), **International Copyright Law and Practice**. LexisNexis, 2018.

GUSMÃO, José Roberto. **Desenhos industriais**. In: COELHO, Fábio Ulhoa. **Tratado de direito comercial - volume 1**. São Paulo: Saraiva, 2015.

GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa. **(Re)pensando a pesquisa jurídica: teoria e prática**. Belo Horizonte: Del Rey, 2013.

HEMPHILL, Scott. GERSEN, Jeannie Suk. **The Law, Culture and Economics of Fashion**. Stanford Law Review, vol. 61, 2009.

IBGM - Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. **Vendas online cresceram até 80% em 2020**. Disponível em: <<https://ibgm.com.br/vendas-online-de-joias-cresceram-ate-80-em-2020/>>. Acesso em: jan. 2021.

JIMENEZ, Guillermo. KOLSUN, Barbara. **Fashion Law: cases and materials**. Carolina Academic Press, 2016.

KICKSTORY. **Ari Menthol 10s**. Publicado em: 14/01/2020. Disponível em: <<https://kickstory.co/en/ari-menthol-10-en/>>. Acesso em: dez. 2020.

LADAS, Stephen. **Patents, trademarks and related rights: national and international protection**. Harvard University Press, 1975.

LANDES, William M.; POSNER, Richard A. **The economic Structure of Intellectual Property Law**. Harvard University Press, 2003.

_____. **Trademark Law: an economic perspective**. Journal of Law and Economics, vol. 30, n. 2, 265-309. The University of Chicago Press, 1987.

MAIA, Lívia Barboza. **A proteção do direito da moda pela propriedade intelectual**. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n. 141, março de 2016. Disponível em: <<https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/a907-livia-barboza-maia.pdf>>. Acesso em: jul. 2020.

- MARINONI, Luiz Guilherme. **Aproximação crítica entre as jurisdições de civil law e de common law e a necessidade de respeito aos precedentes no Brasil**. Revista da Faculdade de Direito – UFPR, n. 49, p. 11-58: Curitiba, 2009.
- MEDINA, José Miguel Garcia. **Integridade, estabilidade e coerência da jurisprudência no Estado Constitucional e Democrático de Direito: o papel do precedente, da jurisprudência e da súmula à luz do CPC/15**. Revista dos Tribunais, 2016.
- MINADA, Luciana Yumi Hiane. **O instituto do trade dress no Brasil: a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção**. Revista Eletrônica do IBPI.
- MOLHO, Renata. **Essere Armani: Una biografia**. Milão: Baldini & Castoldi, 2015.
- POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot. **Contribuições ao Estudo do Direito Internacional da Propriedade Intelectual na era pós Organização Mundial do Comércio: fronteiras da proteção, composição do equilíbrio, e expansão do domínio público**. Teste de Doutorado. – Universidade de São Paulo, 2010.
- PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. **Tratado de direito privado, tomo XVII**. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971.
- POUILLET, Eugène. **Traité théorique et pratique des dessins et modèles de fabrique**. 2^a ed. Marchal et Billard: Paris, 1884.
- RAUSTIALA, Kal; SPRIGMAN, Cristopher Jon. **The Piracy Paradox: innovation and intellectual property in fashion design**. Virginia Law Review, vol. 92, 2006.
- RAZ, Joseph. **The authority of law – Essays on law and morality**, Oxford: Clarendon Press, 1991.
- REINO UNIDO. **Estatuto da Rainha Ana de 1710**. Disponível em: https://avalon.law.yale.edu/18th_century/anne_1710.asp. Acesso em: ago. 2020.
- _____. **Estatuto dos monopólios de 1623**. Disponível em: <https://www.legislation.gov.uk/aep/Ja1/21/3>. Acesso em: ago. 2020.
- REITZ, John C. **How to do comparative law**. The American Journal of Comparative Law, vol. 46, issue 4, pp. 617-636, 1998.
- SCAFIDI, Susan. **F.I.T.: Fashion as information technology**. Syracuse Law Review, vol. 59, p. 69, 2008. Disponível em: <<https://ssrn.com/abstract=1307735>>. Acesso em: nov. 2020.
- _____. **Intellectual property and fashion design**. In: YU, K. Peter. **Intellectual property and information wealth: issues and practices in the digital age**. Praeger Publishers, 2007.
- _____. **Towards a jurisprudence of fashion**. Fordham Intellectual Property Media & Entertainment Law Journal vol. 29, 2019. Disponível em: <https://ir.lawnet.fordham.edu/iplj/vol29/iss2/1>. Acesso em: ago. 2020.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Desenho industrial**. In: CAMPILONGO, Celso Fernandes; GONZAGA, Álvaro Fernandes de; FREIRE, André Luiz (coord.) **Enciclopédia Jurídica da PUC-SP**. 1ª ed., São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: <<https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/226/edicao-1/desenho-industrial>>. Acesso em: dez. 2020.

SIEMSEN, Instituto Dannemann. **Comentários à lei da propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

SILVA, José Afonso da. **Curso de Direito Constitucional Positivo**. 42ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2019.

SILVEIRA, Newton. **Direito de autor no design**. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

_____. **Estudos e pareceres de propriedade intelectual**. Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual - IBPI, 2017.

SOUZA, Deborah Portilho Marques de. **A propriedade intelectual na indústria da moda: formas de proteção e modalidades de infração**. 330f. Dissertação de Mestrado – Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Orientador: Ricardo Carvalho Rodrigues. Rio de Janeiro, 2015.

TARUFFO, Michele. **Precedente e jurisprudência**. Trad. Chiara de Teffé. Civilistica.com. Rio de Janeiro, a.3, n.2, jul.-dez./ 2014. Disponível em: < <http://civilistica.com/precedente-e-jurisprudencia/>>. Acesso em: ago. 2020.

UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça da União Europeia. **Processo C-104/01**. Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau. Decidido em: 03/05/2003. Disponível em: <<https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?&num=C-104/01>>. Acesso em: dez. 2020.

_____. Tribunal de Justiça da União Europeia. **Processo C-163/16**. Christian Loubotin v. Van Haren Schoenen BV. Decidido em: 12/06/2018. Disponível em: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202761&doclang=EN&cid=6709044>. Acesso em: dez. 2020.

_____. Tribunal de Justiça da União Europeia. **Processo C-49/02**. Heidelberger Bauchemie GmbH. Decidido em: 24/06/2004. Disponível em: <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62002CJ0049&from=EN>>. Acesso em: dez. 2020.

_____. Tribunal de Justiça da União Europeia. **Processo R 200/2017-2**. Giro v. Andreas Stihl. Decidido em: 24/06/2004. Disponível em: <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=47585&doclang=EN..> Acesso em: dez. 2020.

_____. Tribunal de Justiça da União Europeia. **Processo T-307/17**. Adidas AG v. EUIPO. Decidido em: 19/06/2019. Disponível em: <<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215208&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3121620>>. Acesso em: dez. 2020.

USPTO - United States Patent and Trademark Office. **Trademark Application 77,141,789** (registrada em 01/01/2008). Disponível em:

<<https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseId=sn77141789&docId=ORC20080101002026#docIndex=26&page=1>>. Acesso em: ago. 2020.

_____. **TRADEMARK MANUAL OF EXAMINATION PROCEDURES**. 2018. Disponível em: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-500d1e25.html>. Acesso em: ago. 2020.

WALTERSCHEID, Edward C. **To Promote the Progress of Science and the Useful Arts: The Background and Origin of the Intellectual Property Clause of the United States Constitution**, *Journal of Intellectual Property Law*, vol. 2, pp. 37-38, 1994. Disponível em: <<https://digitalcommons.law.uga.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1070&context=jipl>>. Acesso em: ago. 2020.

WILSON, Eric. **When Imitation's Unflattering**. Publicado em: 13/03/2008. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2008/03/13/fashion/13ROW.html>. Acesso em: ago. 2020.

WIPO – World Intellectual Property Organization. **The role of IP rights in the fashion business: a US perspective**. *WIPO Magazine*, 2018. Disponível em: <https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/04/article_0006.html>. Acesso em: jul. 2020.