

**CESED – CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO
UNIFACISA – CENTRO UNIVERSITÁRIO
CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO**

ANA CLARA CASTOR ALVES DE FARIAS

**POSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO AO *TRADE DRESS* SOB A ÓTICA DO
NÓVEL INSTITUTO DE MARCAS DE POSIÇÃO**

**CAMPINA GRANDE - PB
2021**

ANA CLARA CASTOR ALVES DE FARIAS

POSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO AO *TRADE DRESS* SOB A ÓTICA DO NÓVEL
INSTITUTO DE MARCAS DE POSIÇÃO

Trabalho de Conclusão de Curso - Artigo Científico - apresentado como pré-requisito, para obtenção do título de Bacharel em Direito pela UniFacisa – Centro Universitário.

Área de concentração: Direito Privado/Direito da Propriedade Intelectual, Mídia, Tecnologia e Informação.

Orientador: Prof.^o João Ademar de Andrade Lima, Dr.

Campina Grande - PB

2021

Trabalho de Conclusão de Curso - Artigo Científico - Possibilidade de proteção ao *Trade Dress* sob a ótica do novo instituto de marcas de posição, apresentado por Ana Clara Castor Alves de Farias como parte dos requisitos para obtenção do título de Bacharel em Direito, outorgado pela UniFacisa – Centro Universitário.

APROVADO EM ____/____/____

BANCA EXAMINADORA:

Prof.º da UniFacisa, João Ademar de Andrade Lima, Dr.

Orientador

Prof.º da UniFacisa, Nome Completo do Segundo Membro, Titulação.

Prof.º da UniFacisa, Nome Completo do Terceiro Membro, Titulação.

POSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO AO TRADE DRESS SOB A ÓTICA DO NÓVEL INSTITUTO DE MARCAS DE POSIÇÃO

Ana Clara Castor Alves de Farias*

João Ademar de Andrade Lima**

RESUMO

A premissa de que a concorrência aquece o mercado é fundamental para entender sobre a personalidade que uma empresa quer retratar. Uma empresa utilizar de uma identidade visual e de um *Branding* bem posicionado para transmitir a distintividade é o que faz o *Trade Dress* (“conjunto-imagem”) se tornar o destaque para atrair e fidelizar uma clientela. Tendo em vista que o *Trade Dress* caracteriza-se pela distintividade conferida a um produto ou serviço, muitas empresas, por meio da concorrência fraudulenta, buscam se destacar no mercado através da cópia de outras empresas já consolidadas. Portanto, quando se tem o *Trade Dress* como identidade marcária, existe a necessidade de sua efetiva proteção pela imposição de um regramento. Por intermédio do estudo realizado neste trabalho, será possível entender a importância de uma empresa que investe na sua imagem e no seu posicionamento, sendo protegida mediante uma possível previsão legal ao *Trade Dress*, partindo do princípio do novo instituto da registrabilidade da Marca de Posição.

Palavras-chave: concorrência; identidade visual; *branding*; *trade dress*.

ABSTRACT

The premise that competition heats up the market is fundamental to understanding the personality that a company wants to portray. A company using a visual identity and a well-positioned branding to convey distinctiveness is what makes the Trade Dress (“image-set”) become the highlight to attract and retain a customer base. Considering that the Trade Dress is characterized by the distinction given to a product or service, many companies, through fraudulent competition, seek to stand out in the market by copying other companies that are already consolidated. Therefore, when the Trade Dress is a trademark identity, there is a need

* Graduanda no curso de Direito da UniFacisa – Centro Universitário. E-mail: anaclaracaf@hotmail.com.

** Professor orientador. Docente do curso de Direito da UniFacisa – Centro Universitário. E-mail: professor@joaoademar.com.

for effective protection through the imposition of a regulation. Through the study carried out in this paper, will be possible to understand the importance of a company that invests in her image and positioning, being protected by a possible legal provision for your Trade Dress, based on the Position Mark institute of registration.

Keywords: competition; visual identity; *branding*; *trade dress*.

1 INTRODUÇÃO

Tendo como base fundante as relações comerciais que ocorrem de maneira rápida e dinâmica, qualquer empresa que deseje se manter competitiva deve desenvolver e desafiar potencialmente sua criatividade, aplicando a inovação no objetivo de se tornar revolucionária no seu ramo mercadológico.

A estratégia do *Branding* relacionada ao Direito de Marcas contribui para que uma empresa seja favorecida com a individualidade, sendo capaz de produzir uma identidade visual imponente e própria, agregando valor na conquista ao consumidor. O trabalho em posicionamento de *marketing* potencializa os efeitos distintivos que uma empresa aplica para influenciar o consumidor na aquisição de seus serviços, produtos ou ter sua presença no estabelecimento.

O princípio da roupagem externa ou apresentação visual de uma empresa se caracteriza por meio da aplicação do instituto do *Trade Dress* que, conceitualmente, trata da diferenciação que as empresas adotam pelo seu conjunto-imagem, com o intuito de captar admiração e fidelização de seus consumidores.

A partir disso, cabe enfatizar que o destinatário final dessas relações mercadológicas, o consumidor, necessita da aplicabilidade dos seus direitos de defesa diante das situações de indução a confusão de consumo, se fazendo necessária a previsão legal para tal.

Vale destacar, à princípio, que recentemente foi regulamentada no Brasil a chamada registrabilidade sob Marca de Posição, abordando essencialmente registros de signos nos quais sua distintividade está na forma em que determinado elemento característico se encontra posicionado.

Cumpre salientar que este novo instituto consiste em uma rica estratégia para posicionar a empresa através do *Branding* e divulgar a marca da forma mais singular possível, por intermédio da distintividade que ela pode alcançar com a posição de uma característica inovadora de um produto.

A marca de posição, no caso concreto, é o meio inovador de tornar uma marca única e, mediante sua registrabilidade, garantir que ela seja protegida legalmente contra possíveis violações do direito de Propriedade Industrial, permeando pela autenticidade. Diante do desenvolvimento econômico e tecnológico do país, é fator primordial assegurar e reconhecer cada inovação no que tange a proteção de propriedade das marcas.

A marca de posição deveria, portanto, servir como base para a possibilidade de o ordenamento jurídico brasileiro fazer cumprir a necessidade da previsão legal ao *Trade Dress*, tendo em vista que sua violação é combatida por meio do crime da concorrência desleal, não havendo direito resguardado à utilização de meios distintivos por empresas que estão sempre inovando.

Assim, é oportuno debruçar-se sobre a pretensão deste estudo em demonstrar a problemática da necessidade de proteção nacional específica para o *Trade Dress*, a partir dos aspectos positivistas existentes na registrabilidade de signos distintivos através da Marca de Posição.

2 BRANDING E IDENTIDADE MARCÁRIA

A todo momento somos submetidos a diversas informações no campo visual e é a partir desse estímulo sensorial que as empresas devem se valer para conquistar seu posicionamento como marca, de forma assertiva. A identidade representa tudo o que a empresa quer que ela signifique para seu nicho.

O *Branding* se refere diretamente a postura empresarial, o fator que coloca a marca como sendo o centro das decisões da empresa, fazendo com que ela não seja apenas formada, por exemplo, por um símbolo como a logo, mas sim no sentimento que o consumidor real terá pelo serviço, produto e empresa no geral.

Nesse sentido, o *Branding* suscita que tudo comunica e faz jus a marca, então uma estratégia bem ou mal sucedida serão reflexos para a imagem que o consumidor terá. Com a concorrência cada vez mais ativa, desempenhar o fator *Branding* para que a marca permaneça numa postura única consiste em uma exigência difícil de ser cumprida, pois as mudanças que não estão inseridas no posicionamento já consolidado podem confundir o consumidor, gerando instabilidade à marca.

A palavra inglesa *brand*, por sua tradução, significa marca, e possui a função basilar de intermediar e gerar sentimento nas relações entre o consumidor e o produto ou serviço adquirido. Na convicção de Kotler e Keller (2006, p. 270), o *Branding* pode ser entendido como

“criar estruturas mentais e ajudar o consumidor a organizar seu conhecimento sobre produtos e serviços, de forma que torne sua tomada de decisão mais esclarecida e, nesse processo, gere valor à empresa”.

A partir dessa premissa, é possível entender que o *Branding* é uma filosofia de gestão que molda as relações entre o mercado em que a marca está inserida e seu público consumidor, através de um diferencial próprio.

Acerca da marca, o Código da Propriedade Industrial, regido pela Lei nº 9.279/96, estabelece que ela se caracteriza como sendo todos os sinais visualmente perceptíveis utilizados para distinguir e caracterizar produtos ou serviços (BRASIL, 1996), ou ainda, como afirma Negrão (2012, p. 168):

Considerada em seu tríplice aplicação exposta no art. 123 do Código da Propriedade Industrial, marca é o sinal distintivo visualmente perceptível usado para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa, bem como para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas e, ainda, para identificar produtos ou serviços provindos de membros de determinada entidade.

A marca é produzida pelo intelecto humano, sendo impulsionada pelas empresas de *marketing*, para que através da sua construção possa representar de maneira forte e valorativa uma empresa e atrair seu consumidor. No entendimento de Negrão (2012, p. 176), as marcas são classificadas como bens imateriais, integrantes do estabelecimento empresarial.

Soares (2003, p. 116) aponta que a marca representa um sinal pelo qual um produto é distinguido no mercado entre seus usuários. Antes de apresentar base legal e caráter patrimonial, a marca era utilizada como meio de um comerciante distinguir seu produto diante dos seus concorrentes. Atualmente, ela permanece com a mesma finalidade, porém com uma potencialização e com características ainda mais valiosas e peculiares, além de uma regulamentação legislativa.

As marcas também podem se classificar de duas formas: quanto a sua natureza, que está diretamente relacionada a maneira como surgiu e a função final que possui, prevista legalmente no artigo 123 da Lei nº 9.279/96, sendo subclassificadas como marcas de produtos e serviços, marcas de certificação e marcas coletivas; e quanto a sua configuração, ou seja, ao modo como a marca é oferecida ao seu consumidor e os elementos que a compõe, ficando a cargo do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) distingui-las taxativamente como marcas nominativas, figurativas, mistas ou tridimensionais (BRASIL, 1996).

Mozota, Klöpsch e Costa (2011) sustentam que a marca é o conjunto de percepções que são direcionadas por comunicações e experiências. De fato, a marca é a forma que a empresa

irá gerar o vínculo com seus clientes e, sendo assim, ela possui o seu valor, pois é a partir dela que se remeterá a empresa a seu produto, podendo ainda ser considerada uma forma de “status”, já que em diversas situações a marca se torna o bem mais valioso da empresa.

Desse modo, uma identidade que distingue a oferta que uma empresa possui sob determinado bem, produto, objeto ou serviço contribui para que ela tenha sua particularização através da marca.

3 DIREITO MARCÁRIO

O Direito Marcário no Brasil está regulamentado pela Lei nº 9.279/96, a qual trata sobre os conceitos de marca e os meios e formas de aquisição do direito de utilização de um símbolo distintivo como representação de um serviço ou produto em determinado ramo mercadológico (BRASIL, 1996).

O referido diploma legal adveio com o intuito de realizar a proteção e o registro das marcas, diante da observação da necessidade de um impedimento de práticas indevidas, como a cópia, que ao longo do tempo foi se propagando, fazendo com que a proteção garanta autenticidade a todo processo criativo, além de ser uma área que constantemente se adapta às mudanças e necessidades do ramo (BRASIL, 1996).

Em 1875, o Decreto nº 2.682 foi o primeiro regulamentador acerca do tema, agraciando o surgimento de novas leis e decretos. Atualmente, a propriedade industrial é regulamentada pela Lei nº 9.279 de 1996, que revogou a Lei nº 5.772 de 1971 (BRASIL, 1996).

A partir da Lei de Propriedade Industrial, comprehende-se por marca todo sinal distintivo visualmente perceptível, utilizada para diferenciar um determinado produto ou serviço de outro que lhe seja idêntico, semelhante ou afim, mas que possua uma origem diversa. Esta mesma Lei possui 11 capítulos que regulam sobre as normas para registro e proteção das marcas, estando disposto quais marcas são ou não registráveis, os direitos que os detentores possuem, quem pode requerer esse registro, sua vigência, condições para seu uso e as hipóteses nas quais poderão ocorrer a perda do uso (BRASIL, 1996).

A proteção direcionada a marca tem como principal objetivo afastar a concorrência desleal que será posteriormente tratada neste trabalho, bem como proteger o consumidor de prováveis enganos. Vale ressaltar que os titulares de marcas possuem seus direitos assegurados constitucionalmente, conforme o artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal, que preceitua o seguinte:

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 (BRASIL, 1988).

A instituição responsável por garantir os direitos previstos na Lei de Propriedade Industrial é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal que garante a proteção do direito marcário por meio do registro da marca. É livre para requerer o registro de marca tanto pessoa física como jurídica, sejam empresas particulares ou órgãos públicos (BRASIL, 1996).

Segundo a própria lei, o tempo em que uma marca passará em vigor é de 10 (dez) anos, sendo contabilizados a partir da concessão do registro. Ainda assim, é permitido prorrogar este prazo por igual período e de maneira sucessiva, contudo, o titular da marca deverá solicitar a prorrogação durante o último ano de vigência do registro, mediante pagamento da respectiva retribuição (BRASIL, 1996).

O artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial prevê as marcas que são passíveis de registro e que possuem sinais distintivos que sejam visualmente perceptíveis e que não estejam compreendidas nas proibições legais elencadas no rol taxativo do artigo 124 da mesma lei, ficando a cargo do Título V - “Dos crimes contra a propriedade industrial” e do Capítulo III - “Dos crimes contra as marcas” tipificar, além do Código Penal, as condutas consideradas como crimes marcários (BRASIL, 1996).

No que tange à transferência marcária, esta é possível de ser realizada para um terceiro interessado, sendo a marca registrada ou ainda em processo de registro. Todo o procedimento de qualquer tipo de transferência deve seguir o que prevê o artigo 135 da Lei de Propriedade Industrial, *in verbis*:

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 (BRASIL, 1996).

Evidencia-se que não será admissível que um titular de uma marca efetue a concessão de parte ou alguns dos seus registros de marca ou pedidos de registro de marca, caso estes registros sejam de marcas iguais ou semelhantes, com a finalidade de eludir que titulares diferentes possuam registros de marcas idênticas.

Sendo assim, o Direito Marcário possui a intenção de proteger os direitos aludidos diretamente tanto aos detentores de marcas, quanto a quem deposita a confiança de adquirir algum produto ou serviço na pretensão que ele cumpra a finalidade a que se propõe.

4 O INSTITUTO DO TRADE DRESS

A busca pela diferenciação no mercado acaba levando as marcas a não serem mais identificadas pelo público consumidor apenas por um sinal visual formado por letras ou imagens, mas por todo o significado e relevância que possuem, compostas também pelos demais elementos de que sua identidade visual carrega. A esse conjunto de características distintivas que formam a identidade visual de serviços, estabelecimentos ou produtos tem se dado o nome de *Trade Dress*.

A sociedade atual comanda o evidente e crescente consumo em massa e, como exemplo disso, há uma grande diversidade de produtos de gêneros idênticos sendo disponibilizados ao consumidor. Com efeito, ocorre que se é necessário diferenciá-los através de uma identificação própria, sendo a partir disso que surge o instituto do *Trade Dress*.

O *Trade Dress*, conceitualmente, adveio dos Estados Unidos, tutelado pelo *Lanham Act*, principal estatuto legal que versa sobre marca registrada no País, pelo qual se prevê a reparação civil no caso de cometimento de violação ao *Trade Dress*. No Brasil, sua tradução e denominação é “conjunto-imagem”, que se define pelo conjunto de elementos característicos, como os visuais ou sensoriais, distintivos de determinado produto, serviço ou estabelecimento comercial, que fazem com que os consumidores sejam capazes de diferenciar aquele dos demais existentes no mercado.

Além disso, o *Trade Dress* pode ser entendido como a roupagem externa ou apresentação visual de um produto ou serviço, ou seja, é uma característica própria e distintiva. Dessa forma, o *Trade Dress* pode ser representado, por exemplo, através de um cheiro característico de uma marca, uma embalagem própria de um produto, as cores características de um estabelecimento que revela sua diferenciação, um *post* em rede social com linguagem específica utilizada pela marca, entre outras especificidades que os fazem ser únicos.

Discorre Soares (2004, p. 213) sobre o *Trade Dress*:

Trata-se da exteriorização do objeto, do produto ou de sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido. É pura e simplesmente a ‘vestimenta’, e/ou ‘uniforme’, isto é, um traço peculiar, uma roupagem ou a maneira particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor ou diante dos usuários.

A proteção para sinais na legislação brasileira utiliza o critério da distintividade como fundamental para diferenciar os produtos e serviços. Na Lei de Propriedade Industrial, apenas

os sinais visualmente perceptíveis estão protegidos como marca, ficando sem proteção específica diversos outros sinais igualmente distintivos, como, por exemplo, sinais auditivos, olfativos e o próprio *Trade Dress*.

Os sinais distintivos estão caracterizados e previstos na Constituição da República Federativa do Brasil em seu artigo 5º, inciso XXIX:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...] XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico do País (BRASIL, 1988).

De certo que a necessidade da concorrência em um mercado dinâmico, que visa alcançar crescimento para os negócios e manter eficiente o capitalismo, através de inovação e investimento, tendo em vista que há um jogo da oferta e da procura, quanto mais ocorre a concorrência em determinado produto, maior se torna a qualidade dos produtos, dos preços e dos serviços pós-venda.

Contudo, muitas empresas adentram no mercado por meio da cópia de determinadas características de outras empresas já consolidadas, com o desígnio de conquistar mais clientes, o que acaba causando-lhes confusão devido à reprodução de características identitárias, levando os consumidores a adquirirem os serviços ou produtos de uma empresa que se utiliza de meio fraudulento para recrutar e confundir o mercado.

Portanto, quando se existe a presença do *Trade Dress* como identidade marcária, há consequentemente a necessidade de sua regulamentação, visando a proteção dos Direitos de Propriedade Industrial daqueles que estão suscetíveis a serem copiados ou enganados por uma concorrência que utiliza da má fé para cometer ilícitos, como o desvio de clientela. Nos casos da aplicabilidade da concorrência desleal diante da violação ao *Trade Dress*, a análise será individualizada e dependerá do conjunto probatório apresentado.

O *Trade Dress* não deve ser confundido com a proteção legislativa já conferida à marca, desenho industrial e patente, os quais são os institutos legais difundidos na regulamentação brasileira. Ele refere-se ao conjunto de elementos que distingue e torna um produto ou serviço único em face ao mercado consumidor.

Tem-se, por exemplo, a embalagem de um produto, o estilo dos *posts* em uma rede social, o cheiro específico de um produto, uma combinação de cores ou a arquitetura do estabelecimento. Sendo assim, nada mais é do que o agregado de características de uma marca

no mercado.

Ocorre que a nossa legislação não detém de expressa previsão ao instituto do *Trade Dress*, nem guarda a possibilidade de registro a um conjunto-imagem, como ocorre nos Estados Unidos, através do *Lanham Act*. No Brasil, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXIX, prevê que a lei assegurará a devida proteção a “outros signos distintivos” (BRASIL, 1988). Todavia, ainda que alguns doutrinadores entendam que este dispositivo engloba o *Trade Dress*, não se pode dizer que no ordenamento jurídico brasileiro há previsão específica para este instituto, pois sua proteção é amparada pela concorrência desleal, prevista no artigo 195 da Lei 9.279/96 e por meio de jurisprudências.

Assim, no território nacional, a proteção consolidada ao *Trade Dress* se baseia no sentido do combate ao crime de concorrência desleal, fazendo com que a sua violação se configure pela execução de atos e infrações a este crime já previsto.

À titulo de informação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aplicou o artigo 195, inciso III, da Lei de Propriedade Industrial, reconhecendo a concorrência desleal praticada por um posto de combustível, em virtude do uso indevido de *Trade Dress* do seu concorrente:

POSTO DE COMBUSTÍVEL. USO INDEVIDO DE TRADE DRESS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DANOS MATERIAIS. O réu-apelado utilizou testeira nas cores verde e amarela, com uma fixa branca no meio, em medidas semelhantes às empregadas pelos postos vinculados à autora apelante. Cartaz com a marca ‘BR’ estrategicamente posicionado. Placa com o valor do litro da gasolina e do álcool, na qual constavam os dizeres ‘De olho no produto’, cartaz muito similar ao da recorrente, o qual anuncia os preços e também o programa de qualidade ‘De olho no combustível’. Uso ilícito de elementos característicos do trade dress da apelante. Concorrência desleal específica. Artigo 195, inciso III, da Lei nº 9.279/1996. O recorrido deverá pagar à recorrente indenização por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes), em valor a ser apurado na fase de liquidação. Recurso provido, com alteração do ônus da sucumbência (BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (10ª Câmara de Direito Privado). Apelação nº 0340728-98.2009.8.26.0000/SP. Relator: Roberto Maia, 10 de abril de 2014).

Torna-se indispensável que a empresa que zela por sua diferenciação no mercado e que queira se sobressair em relação à sua concorrência se adeque através da aplicabilidade do *Trade Dress* e da imponência da distintividade por meio de um *Branding* bem posicionado. E é a partir daí que surge a necessidade de a legislação brasileira proteger especificamente o conjunto-imagem que as empresas possuem, sendo o registro de marcas de posição um nobre instituto relacionado a importância conferida para o estudo sobre a efetiva regulamentação do *Trade Dress*.

4.1 A MARCA DE POSIÇÃO COMO ASCENÇÃO À PROTEÇÃO DO TRADE DRESS

À luz do estudo da semiótica no que tange à importância de entender os signos e como o ser humano atribui um significado a diversos elementos ao seu redor, surge na legislação brasileira uma norma que regulamentará registros de signos, nos quais sua distintividade diz respeito a forma em que características determinantes são posicionadas, chamada de registrabilidade sob Marca de Posição.

Trata-se de uma revolucionária novidade aplicada no quesito visual de uma marca. Considerável notar que quanto mais uma marca buscar se distinguir de outra idêntica ou que proporcione serviços e produtos semelhantes, mais vantagem no seu ramo mercadológico ela terá. Assim, a partir do ponto de necessidade de distintividade e de regulamentação para tal, entra a função primordial da Marca de Posição, qual seja, tornar o produto o mais singular possível, através do posicionamento de uma característica própria.

Dispõe a Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021 sobre a definição de Marca de Posição, como sendo:

[...] aquela formada pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte, resultando em conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins, desde que a aplicação do sinal na referida posição do suporte possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional (BRASIL, 2021a).

Coube a Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021 e a Portaria INPI/PR nº 37, de 13 de setembro de 2021, disciplinarem sobre todos os requisitos da registrabilidade da Marca de posição (BRASIL, 2021b). Aduz a própria Nota Técnica (BRASIL, 2021a), em seu item 3 e seguintes, que a singularidade da posição deverá ser peculiar no suporte, não sendo como as usadas comumente na aplicação de sinais marcários, fazendo-se evidente a exigência de exclusiva distintividade. Além disso, vale enfatizar que a proteção que será conferida por intermédio do registro de Marca de Posição referir-se-á ao conjunto formado tanto pela aplicação do sinal na posição singular no suporte, quanto ao próprio suporte em si, jamais isoladamente quanto a posição.

Atentando para o fato de que a proteção é conferida à marca e não apenas ao produto, seu pedido de registro deverá ser apresentado de maneira detalhada, com todos os pontos que a marca enseja titularidade. Os itens 7 e 8 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021 afirmam que o suporte deverá ser representado por meio de linhas pontilhadas ou tracejadas e o sinal que será aplicado a ele deverá ser indicado em linhas contínuas ou em áreas preenchidas. Ademais, há a necessidade de apresentação de descrição textual da marca, objetivando-se delimitar ao máximo a proteção a que virá ser reivindicada, informando o que pretende proteger com o pedido de registro da marca (BRASIL, 2021a).

Destaca-se que em pedidos já realizados, porém configurados como marca mista, figurativa ou tridimensional, caso a Marca de Posição seja a forma adequada de registro, será formulada exigência para que o requerente informe se concorda com a alteração da forma de apresentação do pedido. Caso concorde, o requerente deverá anexar à descrição da marca a imagem principal adequada e outras vistas do suporte e, se não possuir a anuênciia, deverá informar acerca da discordância em resposta a esta exigência.

Atualmente, uma marca não se limita apenas ao registro de um produto ou serviço. Por efeito da evolução e da grandiosidade do intelecto criativo, empresas estão buscando técnicas a partir da aplicação do *Branding* para se estabelecerem no mercado e, principalmente, se protegerem da concorrência. Nesse ponto, é imprescindível que uma marca esteja munida de proteção e nada mais necessário que o estudo sobre a fundamental importância que a regulamentação do *Trade Dress* é capaz de agregar na busca pelo poder de confiança.

O nôvel instituto da registrabilidade da Marca de Proteção, associado ao primeiro passo de reconhecimento conferido a proteção do *Trade Dress*, está cada vez mais próximo. As marcas almejam desenvolver uma imagem para passar ao público, mediante uma roupagem externa de seu estabelecimento ou até mesmo por meio de detalhes, como embalagens ou representatividade olfativa única, que até então não são viabilizadas por registro pela legislação existente no Brasil.

Ainda que haja uma doutrina que procura efetivar a aplicação do *Trade Dress*, não há no ordenamento jurídico brasileiro previsão para este instituto. Sendo assim, o registro de Marca de Proteção pode ser base para a iniciação à busca efetiva pela sua proteção.

Tendo em vista que este nôvel instituto trata sobre especificações, como um conjunto de cores e traços sendo conferidos exclusivamente a uma marca, é a partir daí que o *Trade Dress*, conceitualmente considerado como o “conjunto-imagem”, se torna objeto de potencial regulamentação, uma vez que a sua violação é tratada apenas por analogia através do crime de concorrência desleal.

Diante da busca real de uma empresa se tornar cada vez mais um fenômeno no mercado em que atua, existe subjetivamente o intuito de ela diferenciar-se por intermédio de uma identidade visual imponente e que agregue valor visualmente e, consequentemente, financeiramente.

Entretanto, todo esse destaque decorrente do investimento em *Branding* aguça a percepção da concorrência, a qual se faz valer da má-fé concorrencial para plagiar ou reproduzir os serviços, os produtos ou a imagem que a empresa detentora da autenticidade transmite ou, por ventura, pretende transmitir.

Haja vista o *Trade Dress* não possuir regulamentação legislativa no Brasil, a matéria fica suscetível à análise pelos julgadores, baseado no que se tem estritamente sobre o tema, para solucionar os conflitos existentes no que se refere à violação do conjunto-imagem de uma empresa.

A registrabilidade da Marca de Posição surgiu como um adendo à necessidade de proteção jurídica ao *Trade Dress*, visando caracterizar uma concorrência desleal de uma factualmente legítima, tendo como premissa que o que será avaliado é o critério visual, considerando que é a característica fundante deste instituto.

Segurança jurídica é o fator preponderante para que a garantia sobre os negócios, investidores e empresa se mantenham coesos e alinhados, determinando, assim, o regramento da situação, ou seja, o que deverá ser feito e o que será ilegítimo de realizar.

Isto posto, diante da inovadora previsão legal da Marca de Posição, tem-se o *Trade Dress* (conjunto-imagem) como axioma máxima para necessidade de proteção jurídica, visto que a marca em si é o sinal distintivo visualmente perceptível, enquanto o *Trade Dress* consiste em um conjunto de características de um produto, serviço ou estabelecimento.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Estado é um incentivador da competição, de forma que estimule o mercado, e é a partir daí que controla seus abusos por meio de regras coercitivas. Com isso, vale ressaltar que o destinatário final das relações mercadológicas, o consumidor, necessita da aplicabilidade dos seus direitos de defesa diante das situações de indução a confusão de consumo. Além disso, o empresário também deve ter seus direitos resguardados ao buscar sua diferenciação no mercado através do investimento em seu conjunto-imagem.

Tendo em vista que a concorrência compõe o mercado econômico, analisar a inserção do instituto do *Trade Dress*, a ser tutelado juridicamente como objeto de violação por meio da concorrência desleal frente às empresas que inovam em seus produtos e serviços, é ter uma visão de crescimento econômico sem desrespeitar o direito alheio.

Na legislação brasileira, os direitos conferidos ao *Trade Dress* restam demonstrados pela repressão aos atos de concorrência desleal. Ademais, para que esses direitos sejam conferidos, precisam ser demonstradas a distintividade e a possibilidade de confusão sobre a identidade visual em questão do produto, serviço ou estabelecimento.

Portanto, além do estudo acerca da necessidade da devida proteção jurídica que deve ser

conferida ao *Trade Dress*, este trabalho demonstrou que, muito embora não tenhamos uma estrutura jurídica positiva própria para este instituto, a inovação da registrabilidade da Marca de Posição já demonstra que a tutela sob a proteção legislativa ao conjunto-imagem está cada vez mais próxima e necessária, a partir do direito conferido à especificidade deste tipo de registro, uma vez que a marca de posição consiste em uma forma de *Trade Dress*.

REFERÊNCIAS

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Brasília, DF: Presidência da República, [2021]. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 27 out. 2021.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.** Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Presidência da República, [2021]. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Acesso em: 28 out. 2021.

BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. **Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021.** Rio de Janeiro, 21 set. 2021. Disponível em:
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/NT_INPI_CPAPD_02_21.pdf. Acesso em: 16 nov. 2021.

BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. **Portaria INPI/PR nº 37, de 13 de setembro de 2021.** Dispõe sobre a registrabilidade de marcas sob a forma de apresentação marca de posição, à luz do estabelecido pelo art. 122 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Disponível em:
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2021/9/74E340A5DBFFDF_PortariaINPIMarcadePosio.pdf. Acesso em: 16 nov. 2021.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (10ª Câmara de Direito Privado). **Apelação nº 0340728-98.2009.8.26.0000/SP.** Posto de combustível. Uso indevido de *Trade Dress*. Concorrência desleal. Danos materiais. Relator: Roberto Maia, 10 de abril de 2014. Disponível em: <https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/120911272/apelacao-apl-3407289820098260000-sp-0340728-9820098260000/inteiro-teor-120911281>. Acesso em: 2 nov. 2021.

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. **Administração de Marketing.** 12. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.

MOZOTA, Brigitte Borja de; KLÖPSCH, Cássia; COSTA, Filipe Campelo Xavier da. **Gestão do Design:** usando o design para construir valor de marca e inovação corporativa. 1. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.

NEGRÃO, Ricardo. **Manual de direito comercial e de empresa.** 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

SOARES, José Carlos Tinoco. “Concorrência desleal” vs. “Trade Dress” e/ou “Conjunto-Imagem”. São Paulo: Ed. do Autor, 2004.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Tratado da propriedade industrial**: marcas e congêneres. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2003.