PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS
PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO
ESCOLA DE DIREITO, NEGÓCIOS E COMUNICAÇÃO
CURSO DE DIREITO
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA
COORDENAÇÃO ADJUNTA DE TRABALHO DE CURSO

A PROTEÇÃO DO TRADE DRESS A LUZ DO CASO “GRENDENE VERSUS MIKALCE”

ORIENTANDA: RITA BRUNA FARIA SANT’ANA
ORIENTADOR - PROF. DRA MARINA ZAVA DE FARIA

GOIÂNIA-GO
2024

RITA BRUNA FARIA SANT'ANA

A PROTEÇÃO DO TRADE DRESS A LUZ DO CASO "GRENDENE VERSUS MIKALCE"

Artigo Científico apresentado à disciplina Trabalho de Curso II, da Escola de Direito, Negócios e Comunicação da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUCGOIÁS).
Prof. Orientador – Dr: Marina Zava de Faria.

GOIÂNIA-GO

2024

RITA BRUNA FARIA SANT'ANA

A PROTEÇÃO DO TRADE DRESS A LUZ DO CASO "GRENDENE VERSUS MIKALCE"

Data da Defesa: 27 de novembro de 2024

BANCA EXAMINADORA

Marina Zava de Faria
Orientador: Prof. Dr. Nota

Julio Anderson Alves Bueno
Examinador (a) Convidado (a): Prof. (a): Nota

AGRADECIMENTOS

Apesar de os agradecimentos serem uma formalidade em um trabalho de conclusão de curso, é inevitável refletir sobre os cinco anos de faculdade e toda a minha trajetória, no âmbito acadêmico, profissional e pessoal.

Sendo assim, vou começar agradecendo a Deus, eu acredito nele de todo o meu coração e em razão da minha fé, tenho certeza de que por conta da graça e amor dele comigo, eu consegui passar por muitos desafios e chegar até aqui.

À minha orientadora Prof. Marina Zava por sua orientação, paciência e auxílio, ela sim tem o dom de ensinar, uma pessoa linda e competente, que foi um prazer poder contar e ter a instrução de uma pessoa tão inspiradora como ela ao longo da construção do presente trabalho.

Aos meus pais, Vitor Felipe e Francielle, que nunca mediram esforços e sempre apoiaram meu sonho de estudar na Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Sem a confiança e o amor de vocês eu jamais chegaria até aqui. Passei por momentos difíceis como a distância e a saudade de estar em casa com meus pais e meus irmãos João Felipe e Alice, mas o suporte deles nunca me fizeram desistir.

Aos meus avós Idival, Maria Luzia e Mariza que sonharam junto comigo e fizeram com que o meu sonho se tornasse realidade, com palavras de apoio, muita fé, carinho e orações intercedendo pela minha vida, ao longo dessa caminhada árdua. Tenho eterna gratidão a eles que acreditam tanto no meu potencial e se orgulham de mim, obrigada por me amarem incondicionalmente.

Por fim, agradeço à Pontifícia Universidade Católica de Goiás e meus professores e colegas de curso, que foram essenciais para minha formação e fonte constante de inspiração.

SUMÁRIO

RESUMO.....06
INTRODUÇÃO.....07
1. HISTÓRICO DO DIREITO DA MODA.....08
1.1 RELAÇÃO DO DIREITO E A MODA.....11
1.1.1 LEGISLAÇÃO APLICADA PELO DIREITO BRASILEIRO NA MODA.....14
2. A DEFINIÇÃO DO TRADE DRESS.....15
2.2 A APLICAÇÃO DO DIREITO AUTORAL NO TRADE DRESS.....18
2.2.2 LEI DA CONCORRÊNCIA APLICADO NO TRADE DRESS.....22
3.O ESTUDO DO CASO CONCRETO GRANDENE EM FACE DA MIKALCE.....25
3.3 A RESPONSABILIDADE CIVIL E EMPRESARIAL.....28
3.3.3 A IMPORTÂNCIA DA REGULAMENTAÇÃO.....30
CONCLUSÃO.....31
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....32

‘’A PROTEÇÃO DO TRADE DRESS A LUZ DO CASO “GRENDENE E MIKALCE”

[1] Rita Bruna Faria Sant’ana

RESUMO

A proteção do trade dress é um tema crucial no direito da moda, especialmente à luz do caso "Grendene versus Mikalce", que ilustra uma disputa sobre a identidade visual e a aparência dos produtos. O trabalho analisou a interação entre as normas jurídicas brasileiras e a prática comercial, enfocando a responsabilidade civil e as implicações do trade dress na concorrência desleal. Utilizou-se um método analítico, considerando as legislações pertinentes, decisões judiciais e os direitos de propriedade intelectual para compreender os desafios na proteção do trade dress. Os resultados mostraram que a ausência de regulamentação específica pode gerar confusões no mercado e prejudicar tanto as marcas quanto os consumidores. Este estudo concluiu que uma proteção robusta e abrangente do trade dress é essencial para garantir a justiça e a competitividade no setor de moda, além de incentivar a inovação e a criatividade. Portanto, o caso "Grendene versus Mikalce" expõe a necessidade urgente de uma legislação mais clara, que assegure a defesa dos direitos das marcas e a confiança dos consumidores.

Palavras-chave: Trade dress. Proteção. Grendene. Mikalce. Direito da moda.

TRADE DRESS PROTECTION IN THE LIGHT OF THE “GRENDENE VERSUS MIKALCE” CASE

The protection of trade dress is a crucial topic in fashion law, especially in light of the "Grendene versus Mikalce" case, which illustrates a dispute over the visual identity and appearance of products. The work analyzed the interaction between Brazilian legal standards and commercial practice, focusing on civil liability and the implications of trade dress on unfair competition. An analytical method was used, considering relevant legislation, court decisions and intellectual property rights to understand the challenges in protecting trade dress. The results showed that the absence of specific regulation can generate confusion in the market and harm both brands and consumers. This study concluded that robust and comprehensive trade dress protection is essential to ensuring fairness and competitiveness in the fashion sector, as well as encouraging innovation and creativity. Therefore, the case "Grendene versus Mikalce" exposes the urgent need for clearer legislation, which ensures the defense of brand rights and consumer trust.

Keywords: Trade dress. Protection. Grendene. Mikalce. Fashion law.

INTRODUÇÃO

A proteção do trade dress, que se refere à aparência geral e à definição visual de um produto ou serviço, desempenha um papel crucial na manutenção da identidade das marcas e na preservação da concorrência leal no mercado.

O caso Grendene versus Mikalce proporciona uma análise significativa sobre a aplicação do direito em relação ao trade dress, especialmente em um cenário onde a interseção entre moda e jurisprudência torna-se cada vez mais relevante.

Este caso ilustra os desafios enfrentados por empresas que buscam proteger sua identidade visual e a importância de uma regulamentação clara e eficaz para resguardar os direitos dos criadores, designers e empresários em um ambiente competitivo.

O principal objetivo deste tema é discutir como a proteção do trade dress pode ser efetivada através das normas jurídicas existentes, considerando os desdobramentos do caso Grendene versus Mikalce onde questões de responsabilidade civil, concorrência desleal e direitos autorais emergem de forma preponderante.

A relevância social da temática reside na necessidade de assegurar um mercado justo e equilibrado, onde os consumidores possam fazer escolhas informadas com base na identidade das marcas, enquanto as empresas têm a garantia de que suas investigações criativas e inovações não estarão sujeitas a apropriações indevidas.

Do ponto de vista jurídico, este estudo enfatiza a necessidade de uma legislação robusta e adaptada às especificidades do trade dress, apontando para a importância de uma proteção eficaz que vá além da mera formalidade, garantindo que tanto os direitos dos criadores quanto dos consumidores sejam válidos e respeitados.

Assim, a análise do trade dress à luz do caso Grendene e Mikalce busca contribuir para o entendimento e a aplicação do direito, promovendo a justiça e a ética nas relações comerciais no setor da moda.

1.HISTÓRICO DO DIREITO NA MODA

O estudo histórico do direito na moda revela uma fascinante interação entre a evolução das normas jurídicas e as transformações na vestimenta ao longo dos séculos. Desde as sociedades antigas até o mundo contemporâneo, as leis têm

influenciado e sido influenciadas pelas tendências da moda de várias maneiras, refletindo mudanças sociais, políticas e culturais.

. Segundo Almeida, que comenta sobre o tema:

> As leis sumptuárias da Antiguidade regulavam não apenas o consumo, mas também a expressão de status social por meio da vestimenta. (ALMEIDA, 2010, p.45).

Na Grécia Antiga, as leis não eram muito rigorosas em relação à vestimenta, mas certos trajes eram usados para expressar o status social e a dignidade dos cidadãos. Os himations e chitons eram comuns, e a maneira como eram usados podia sinalizar a posição social ou a função pública de um indivíduo.

Na Roma Antiga, o vestuário tinha uma forte conotação legal e social. A toga, por exemplo, era um símbolo da cidadania romana, sendo uma peça obrigatória para os homens livres em diversas ocasiões públicas. Diferentes tipos de togas indicavam variados status e funções, como a toga para senadores e a toga candida usada por candidatos a cargos públicos.

Como destaca Costa, conforme comenta:

> A interseção entre direito e moda reflete o controle social nas sociedades medievais, onde as vestimentas eram regulamentadas pelo poder religioso e civil. (COSTA, 2017, p.67).

Durante a Idade Média, as leis sumptuárias começaram a emergir em várias partes da Europa. Essas leis regulavam o que as pessoas podiam vestir com base em sua classe social, sexo e profissão. O objetivo era manter a ordem social e prevenir o luxo excessivo que poderia ameaçar a estabilidade econômica e moral.

Nos séculos XIII e XIV, as leis sumptuárias se tornaram mais complexas, refletindo a crescente prosperidade e o surgimento de uma classe mercante. Na Inglaterra, por exemplo, o Estatuto das Vestes de 1363 determinava que apenas a nobreza podia usar certos tecidos e cores, tentando assim controlar a opulência e evitar que os plebeus imitassem a aristocracia.

Dias comenta que:

> A industrialização trouxe novos desafios para o direito na moda, incluindo questões trabalhistas e de propriedade intelectual. (DIAS, 2019, p.80).

O Renascimento trouxe consigo uma explosão de cores, tecidos luxuosos e novos estilos influenciados por intercâmbios culturais e comerciais. As regulações sumptuárias continuaram, mas muitas vezes foram desrespeitadas devido ao desejo

crescente por individualismo e autoconstrução de identidade pessoal por meio da moda.

De acordo com Gomes:

> As leis de vestimenta no Renascimento não apenas refletiam, mas também influenciavam as mudanças sociais e culturais em curso. (GOMES, 2011, p.107).

Na era moderna, o surgimento do capitalismo e a Revolução Industrial trouxeram mudanças significativas. A produção em massa democratizou o acesso a vestimentas que antes eram exclusivas da aristocracia. No entanto, surgiram novas formas de regulamentação, incluindo patentes e marcas registradas, para proteger os designs e a propriedade intelectual dos criadores de moda.

Rocha discorre que:

> A globalização trouxe a necessidade de harmonização das legislações, especialmente no que diz respeito à moda e aos direitos de propriedade intelectual. (ROCHA, 2021, p.135).

No século XX, a moda se tornou ainda mais global e diversificada. As leis começaram a focar mais em questões de direitos trabalhistas nas indústrias têxteis, questões ambientais e transgressões de propriedade intelectual. A Convenção de Paris de 1883 e a criação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) foram marcos importantes para proteger invenções e designs internacionais.

Silva sugere que:

> A legislação sobre moda digital no século XXI deve acompanhar a velocidade das inovações tecnológicas para garantir a proteção adequada (SILVA, 2022, p.56).

Durante os anos 1920, a moda feminina viu um giro revolucionário com a ascensão do estilo flapper, que desafiou as normas convencionais de modéstia e papel de gênero. Este movimento foi acompanhado por debates legais sobre moralidade e decência pública.

A Segunda Guerra Mundial teve um impacto significativo na moda, com racionamentos e regulamentações que limitavam o uso de certos materiais e incentivavam a reciclagem e a sobriedade nas roupas. As autoridades em diversos países emitiram diretrizes estritas sobre a quantidade de tecido que poderia ser usado para confeccionar roupas.

Nos anos 1960 e 1970, os movimentos pelos direitos civis e a contracultura influenciaram fortemente a moda, levando a um relaxamento das normas sociais e

legais sobre vestimenta. Surgiram novas questões legais relacionadas à liberdade de expressão e roupas como forma de protesto político.

Com a globalização no final do século XX e início do XXI, houve uma crescente preocupação com as condições de trabalho nas fábricas de moda, levando à promulgação de leis e acordos internacionais para garantir melhores práticas trabalhistas e padrões éticos na produção de roupas.

Pereira destaca que:

> Ao longo do século XX, as leis trabalhistas evoluíram para proteger os trabalhadores da indústria têxtil, refletindo as mudanças sociais e econômicas. (PEREIRA, 2016, p.78).

Atualmente, questões de sustentabilidade e impacto ambiental da indústria da moda são focos centrais das políticas e leis. Governos e organizações internacionais estão desenvolvendo regulamentos para reduzir a pegada ecológica do setor têxtil, promovendo práticas de design circular e produção sustentável.

Ainda, há um crescente movimento em direção à moda inclusiva, com leis e regulamentos que buscam combater a discriminação e promover a inclusão de todas as identidades e corpos na indústria da moda. Isto inclui políticas contra o ageismo, racismo e outras formas de exclusão social.

As leis também evoluíram para se adaptar à digitalização da moda, abordando a propriedade intelectual no contexto de moda digital e realidade virtual. Desenhos protegidos por NFT (Non-Fungible Tokens) são um exemplo de como a tecnologia está mudando a forma como os direitos de propriedade são controlados e protegidos.

O direito na moda hoje não apenas protege marcas e designers, mas também considera os consumidores, trabalhadores e o meio ambiente. Iniciativas como a Transparência na Cadeia de Suprimentos exigem que as marcas se responsabilizem por todas as etapas da produção de suas roupas.

Teixeira afirma que:

> O direito da moda no Brasil evoluiu para refletir as especificidades culturais e as necessidades de proteção à identidade local. (TEIXEIRA, 2015, p.101).

Em resumo, a moda e o direito têm compartilhado uma relação simbiótica ao longo da história. As mudanças sociais, econômicas e tecnológicas constantemente remodelam esta interação, uma vez que ambos os campos buscam refletir e influenciar a sociedade de maneiras profundas e complexas.

Como resultado, o estudo aprofundado das interseções entre legislação e moda não apenas ilumina as mudanças passadas, mas também pode oferecer previsões e soluções para os desafios futuros enfrentados por esta indústria dinâmica e vital para a cultura humana.

1.1 RELAÇÃO DO DIREITO E A MODA

A relação entre o direito e a moda é complexa e multifacetada, abrangendo diversas áreas jurídicas que interagem para regulamentar a indústria da moda. Desde a criação e proteção de designs até as práticas de comércio e consumo, o direito desempenha um papel crucial na sustentação e organização deste setor criativo e dinâmico.

Conforme comenta Abreu:

> O direito da moda é uma disciplina jurídica que incide sobre o estudo das relações jurídicas subjacentes à criação de moda. A criação de moda como objeto da análise jurídica é um conceito amplo e não se resume ao domínio das coisas tangíveis. Abrange o ato de criação de peças de moda e de embelezamento. (ABREU, 2019, p.1)

Um dos principais pontos de interseção entre o direito e a moda é a propriedade intelectual. As criações de moda, incluindo designs, padrões e marcas, são resultado do trabalho intelectual dos estilistas e das marcas. Para proteger essas criações contra a cópia e o plágio, legislações como a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) e a Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/1998) são fundamentais. Elas garantem que os criadores possam registrar suas obras e obter exclusividade em sua exploração comercial.

No campo do direito do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) é de suma importância para a moda. Esta legislação assegura que os consumidores tenham acesso a produtos de qualidade, que sejam informados de maneira clara e correta sobre os produtos e possam exercer seus direitos de devolução e reparação quando necessário. Isso garante uma relação equilibrada e justa entre os consumidores e os fabricantes ou distribuidores de moda.

> Os advogados que atuam no Direito da Moda aconselham seus clientes sobre questões jurídicas as quais enfrentam as indústrias de moda, têxteis, vestuário, luxo, calçados, joias, cosméticos, dentre outras. Tais questões vão desde o licenciamento, merchandising, distribuição e acordos de franchising para questões de propriedade intelectual, de emprego e relação de trabalho, sustentabilidade, proteção ao consumidor e muitas outras. (SCAFIDI, 2012, p.1)

A legislação trabalhista também é crucial para a indústria da moda, garantindo condições dignas e justas para os trabalhadores envolvidos na produção. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) regulamenta aspectos como jornada de trabalho, remuneração, segurança e saúde no trabalho. Isso é particularmente relevante para evitar a exploração inadequada dos trabalhadores em setores como a confecção e a costura.

A sustentabilidade é outra área em que o direito e a moda se encontram de maneira significativa. A preocupação com o impacto ambiental da indústria da moda levou à criação de políticas e leis que promovem práticas sustentáveis. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) é um exemplo disso, incentivando a gestão de resíduos e o uso responsável de materiais.

Além das obrigações ambientais, as empresas de moda também devem cumprir regulamentações que promovem a responsabilidade social e a ética na produção. Isso inclui o combate ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, regulamentado por leis específicas e fiscalizado por órgãos competentes, como o Ministério do Trabalho.

A regulamentação do comércio internacional de moda protege a indústria nacional e garante a conformidade com normas globais. A importação e exportação de produtos de moda são controladas por meio de tarifas, normas de qualidade e regras de conformidade internacional, garantindo que os produtos estejam de acordo com os padrões exigidos.

Conforme comenta Dias, sobrei assunto:

> A pirataria e a falsificação de produtos de moda são problemas globais que afetam profundamente o Brasil. A legislação nacional tem avançado, mas ainda enfrenta desafios para implementar de maneira eficaz leis que coíbam a prática ilegal. Medidas mais duras e a fiscalização constante são necessárias para garantir que os consumidores recebam produtos genuínos e que os criadores sejam justamente recompensados por seus trabalhos inovadores. (DIAS, 2021, p. 72)

Os contratos comerciais são essenciais para formalizar as relações entre diferentes partes da cadeia produtiva da moda. O direito contratual permite que empresas de moda, fornecedores, distribuidores e varejistas estabeleçam acordos claros, definindo responsabilidades e direitos, prevenindo conflitos e garantindo segurança jurídica.

A proteção da propriedade industrial é igualmente crucial para os negócios de moda, sobretudo com relação às marcas. A marca é um dos principais ativos de

uma empresa de moda, representando sua identidade e valor no mercado. O registro de marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) garante exclusividade e proteção legal contra o uso indevido por terceiros.

Conforme comenta Silva, sobre o assunto:

> A proteção dos direitos autorais e das marcas registradas é um assunto de extrema importância no setor da moda. No Brasil, essas proteções são conferidas pela Lei de Propriedade Industrial e pela Lei de Direitos Autorais, e possibilitam que os artistas protejam suas criações contra a pirataria. Passos significativos foram dados com a inclusão de requisitos específicos que consideram as peculiaridades da moda, um campo vulnerável a imitações rápidas e massificadas." (SILVA, 2020, p. 67)

Outra questão importante é a vigilância sanitária, especialmente para produtos de moda que entram em contato direto com a pele, como cosméticos e roupas íntimas. Regulamentações específicas, muitas vezes em sintonia com padrões internacionais, garantem que esses produtos sejam seguros para uso pelos consumidores.

No contexto da moda digital e do comércio eletrônico, o direito também desempenha um papel vital. As vendas online estão em ascensão, exigindo regulamentações que garantem segurança nas transações, proteção aos dados dos consumidores e cumprimento de direitos de devolução e troca de produtos.

A rastreabilidade e a transparência na cadeia de suprimentos são atualmente áreas emergentes no direito da moda. Leis e regulamentos incentivam ou exigem que as empresas forneçam informações detalhadas sobre a origem dos materiais e as condições de produção, promovendo a responsabilidade social corporativa e capacitando os consumidores a tomarem decisões informadas.

No âmbito das iniciativas de moda circular, como o aluguel de roupas e plataformas de revenda de segunda mão, o direito precisa se adaptar para regular essas novas modalidades de consumo. Isso inclui questões contratuais específicas, tributação adequada e garantias para ambas as partes envolvidas nas transações.

A educação no setor da moda é regulamentada para garantir a qualidade e a consistência do ensino. Instituições e cursos de moda seguem diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação, assegurando que os profissionais sejam bem formados para enfrentar os desafios e as inovações do mercado.

Finalmente, a relação entre direito e moda é dinâmica e está em constante evolução. A moda é um setor altamente criativo e inovador, e o direito deve acompanhar essas mudanças para fornecer uma estrutura regulatória que promova a

inovação, proteja os direitos dos envolvidos e garanta um mercado justo, ético e sustentável.

1.1.1 LEGISLAÇÃO APLICADA PELO DIREITO BRASILEIRO NA MODA

A legislação brasileira aplicada ao setor da moda é um campo vasto que abrange diversas áreas do direito, incluindo propriedade intelectual, direito do consumidor, direito trabalhista e direito ambiental. Este conjunto de normas visa regulamentar a produção, a comercialização e o consumo de produtos de moda, garantindo a proteção dos direitos dos criadores, dos trabalhadores e dos consumidores, além de promover a sustentabilidade ambiental.

Uma das principais legislações do setor é a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), que protege as criações intelectuais dos estilistas por meio de marcas, patentes e desenhos industriais. Esta lei permite que os designers registrem suas criações, garantindo exclusividade na exploração comercial e evitando a reprodução não autorizada de suas obras.

Conforme comenta Almeida sobre a legislação brasileira:

> A legislação brasileira começou a olhar mais atentamente para a indústria da moda a partir do momento em que o setor se tornou uma significativa fonte de geração de empregos e investimentos. (ALMEIDA, 2019, p. 45)

No âmbito do direito autoral, a Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/1998) também é relevante, pois protege obras artísticas e literárias, incluindo as criações de moda que possam ser consideradas obras de arte aplicadas. Isso garante que os criadores possam controlar o uso e a reprodução de suas obras, além de serem remunerados por sua utilização.

Conforme Pereira comenta sobre o assunto:

> A moda envolve uma complexa rede de direitos que vai além do simples vestir, abrangendo questões de propriedade intelectual, contratos e até mesmo de direito ao consumidor (PEREIRA, 2018, p. 113)

A legislação aplicada ao setor da moda no Brasil é, portanto, multifacetada e dinâmica, necessitando de constante atualização e adaptação para acompanhar as inovações e os desafios do mercado global. Os profissionais da moda devem estar

atentos a essas mudanças e entender a importância do cumprimento das normativas legais para o sucesso e a sustentabilidade de suas operações.

Desse modo, a legislação brasileira busca promover um equilíbrio entre a proteção dos direitos dos criadores, a ética no trabalho, a segurança dos consumidores e a sustentabilidade ambiental, fomentando uma indústria da moda inovadora, responsável e competitiva.

2.A DEFINIÇÃO DO TRADE DRESS

O Trade Dress refere-se à aparência visual de um produto ou de sua embalagem, que pode incluir elementos como forma, cor, layout, design e outros aspectos estéticos que identificam a origem de um produto ou serviço. O trade dress é considerado uma extensão do conceito de marca e pode desempenhar um papel vital na diferenciação de produtos em um mercado competitivo.

Martinelli complementa que

> Cores, Formas, desenho industrial, design, programação visual e até mesmo embalagem. Todo o conjunto de elementos que contribuam para o posicionamento de determinada marca ou produto no mercado, faz parte de seu Trade Dress. (MARTINELLI, 2018, p. 01).

No Brasil, a proteção do trade dress está embasada na Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), que protege as marcas registradas e os nomes comerciais, abrangendo também a aparência não funcional que distingue produtos ou serviços. A proteção é concedida desde que o trade dress não seja meramente funcional e possua distintividade.

Françolin explica que o Trade Dress:

> [...] no Brasil, a doutrina o define como “conjunto-imagem” ou “roupagem externa” ou ainda “embalagem” do produto ou bem. Trata-se, portanto, da percepção visual externa por um determinado bem no mercado consumidor, goza de proteção jurídica autônoma e independente dos preceitos da Propriedade Intelectual. (FRANÇOLIN, 2019, p. 01).

Os elementos que compõem o trade dress podem incluir características visuais, como a forma do produto, seus gráficos, o estilo da embalagem e a disposição de elementos que criam uma identidade visual única. É importante ressaltar que, para que um trade dress seja protegido, esses elementos devem ser capazes de identificar a origem do produto e não servir apenas a funções utilitárias.

No Conceito de Barretti:

> [...] Trade Dress trata-se do conjunto de elementos diferenciadores de produtos ou serviços, que fazem com que o público os prontamente

> identifique, sendo, pois, a sua forma de colocação no mercado, tal como ela aparece aos olhos dos consumidores. (BARRETTI, 2019, P. 01).

A distintividade é um critério crucial para o reconhecimento do trade dress. Para ser considerado válido, o trade dress deve ser capaz de diferenciar os produtos de um empresário dos produtos de outros. Ademais, a não funcionalidade é essencial, uma vez que aspectos que atendem apenas a uma necessidade funcional não podem ser protegidos como trade dress.

Barretti comenta que

> [...] A constituição Trade Dress deve ser feita da percepção causada pelo todo em detrimento de pequenos detalhes, é dizer, não decorre de simples análise de elementos diferenciadores isolados, sendo que no caso de confusão entre os produtos, necessária a caracterização efetiva da intenção de captar clientes com base em manobras desleais em face do concorrente. (BARRETTI, 2019, p. 01).

Para a autora, essa caracterização não se baseia apenas em elementos isolados, mas na impressão geral que o conjunto de características visuais e sensoriais causa no consumidor. A proteção do Trade Dress no Brasil, encontra amparo na legislação de propriedade industrial e na repressão à concorrência desleal.

Isso significa que, em casos de confusão entre produtos, é essencial demonstrar a intenção de um concorrente de atrair clientes por meio de práticas desleais, imitando o conjunto-imagem de outro produto para tirar vantagem da reputação já estabelecida.

A distintividade do Trade Dress é crucial, pois deve ser capaz de identificar a origem do produto ou serviço e diferenciá-lo de outros similares, sem ser funcional ao ponto de ser considerado um elemento técnico ou de utilidade.

Portanto, a constituição do Trade Dress é uma questão de percepção total, onde a identidade visual e sensorial deve ser reconhecida pelo público como indicativa de uma determinada origem, e não apenas uma coleção de elementos distintos sem uma imagem coesa.

Os direitos conferidos pela proteção do trade dress incluem o direito de impedir terceiros de utilizar uma aparência semelhante que possa causar confusão entre os consumidores. Essa proteção é semelhante à concedida aos direitos de marcas, garantindo que a identidade visual de um produto não seja apropriada indevidamente por concorrentes.

Martinelli explica que

> O Instituto do Trade Dress, apesar de sua importância comercial, não goza de proteção específica no ordenamento jurídico brasileiro. Entretanto, ele

> resta protegido pelo instituto da concorrência desleal, bastando ao proprietário que comprove sua distinção e a confusão causada. (MARTINELLI, 2018, p. 81).

Embora o trade dress possa ser registrado como uma marca, a legislação brasileira não exige o registro para que a proteção seja válida. No entanto, o registro proporciona uma maior segurança jurídica ao titular, facilitando a comprovação da sua autoria em eventuais litígios.

Barretti elucida que

> Conquanto possa englobar a marca, o Trade Dress não pode ser com ela confundido, tendo em vista que a marca é passível de proteção através de registro, enquanto o aludido conjunto-imagem não é registrável. (BARRETTI, 2019, p. 01).

Em situações de violação do trade dress, o titular pode buscar medidas legais para proteger seus direitos, como uma ação de indenização por danos materiais e morais, além de requerer a cessação do uso indevido. É necessário demonstrar que há risco de confusão ou associação entre os produtos envolvidos.

Nos casos de feitura de pleito judicial relacionado ao trade dress, a jurisprudência frequentemente adota a teoria da inversão do ônus da prova. Assim, cabe ao réu comprovar que não houve violação, facilitando a ação do titular dos direitos. Essa inversão é especialmente relevante em contextos em que a identidade visual é complexa e o consumidor médio pode confundir os produtos.

O julgamento da violação do trade dress geralmente envolve um exame de similaridade. O juiz deve avaliar a aparência geral dos produtos, levando em consideração as percepções dos consumidores. Para isso, considera-se a comparação entre o trade dress em questão e o trade dress utilizado por outros produtos.

A proteção ao trade dress não apenas protege o titular, mas também favorece a concorrência saudável no mercado. Ao assegurar que a aparência de produtos não possa ser copiada indiscriminadamente, a lei estimula a inovação e a criatividade, contribuindo para a diversificação do mercado.

O trade dress ocupa uma posição crucial no âmbito do direito da propriedade intelectual, permitindo que os empresários protejam a identidade visual de seus produtos.

Em um mundo cada vez mais competitivo, a compreensão e a proteção do trade dress são essenciais para assegurar a integridade e a distinção de marcas e produtos, promovendo um ambiente de negócios justo e mais inovador.

2.2 A APLICAÇÃO DO DIREITO AUTORAL NO TRADE DRESS

O trade dress refere-se à aparência visual de um produto ou embalagem, englobando características como forma, cor, textura e design que identificam e distinguem produtos no mercado.

No contexto jurídico brasileiro, o trade dress está intimamente ligado ao direito autoral, uma vez que a proteção à identidade visual e estética de um produto tende a se sobrepor à proteção por meio de marcas, considerando o caráter criativo envolvido na sua concepção.

Martinelli explica que:

> Trade Dress é uma expressão relativamente nova no direito brasileiro. Pode ser traduzida ao pé da letra como “vestimenta da marca” e seu conceito seria exatamente este, visto que o Trade Dress é o conjunto de elementos, na maior parte das vezes visuais, que definem a identidade de determinada marca ou produto. (MARTINELLI, 2018, p. 68).

No Brasil, o direito autoral é regulado pela Lei n° 9.610/98, que protege as criações literárias, artísticas e científicas. Embora a lei não mencione explicitamente o trade dress, é possível a proteção de obras que impliquem um caráter original, que possam englobar o design de produtos e a forma de sua apresentação. Essa originalidade é um requisito fundamental para a proteção autoral.

Magnanti explica que:

> Regido pela Lei nº 9.610/1998, o Direito Autoral se relaciona ao criador da obra intelectual e a sua própria criação. [...] os direitos autorais compreendem o âmbito moral do autor, o qual está diretamente ligado com o senso criativo e que surge no ato da criação e também sua personalidade. Além disso, também se referem ao uso da criação, que surge a partir da publicação ou exibição da obra que foi criada, com a finalidade econômica, que da mesma forma, é de exclusivamente do autor. (MAGNANTI, 2022, p. 125).

A originalidade é um dos requisitos essenciais para a proteção do direito autoral. Para que um trade dress receba proteção, deve-se comprovar que sua criação é resultado de esforço pessoal e criativo do autor. Isso significa que, mesmo em um design que contenha elementos comuns, a combinação única desses elementos pode resultar em uma obra protegida.

É relevante distinguir entre a proteção conferida pelo direito autoral e a proteção fornecida pelo direito de propriedade industrial. Enquanto o trade dress pode ser protegido pela lei de marcas e patentes, a concepção estética e a originalidade de um design podem também ser objeto de proteção em virtude do direito autoral, criando, assim, um espaço multidimensional de proteção.

A proteção do trade dress, quando vista sob a luz do direito autoral, oferece ao criador direitos sobre a forma e aparência de seus produtos, impedindo que outros copiem ou reproduzam esses elementos sem autorização. Tal proteção torna-se particularmente importante em indústrias onde a estética é determinante para a valorização de um produto, como na moda e na publicidade.

Para garantir que um trade dress desfrute da proteção autoral, o estilo deve ser distintivo e autêntico. A autenticidade não se refere apenas à identidade do produto, mas também à interpretação estética que o autor insere na obra. Um trade dress que se destaca pela sua singularidade é mais suscetível à proteção sob a ótica dos direitos autorais.

Entretanto, a proteção autoral possui suas limitações, especialmente no que se refere à funcionalidade. Se um trade dress é composto apenas por elementos funcionais, sua proteção poderá ser negada, visto que o direito autoral não se aplica a ideias, conceitos ou métodos. Essa análise é essencial para evitar a sobreposição das proteções garantidas pela Lei de Propriedade Industrial.

Na ocorrência de infrações que envolvam trade dress, o titular pode, em muitos casos, buscar reparação judicial tanto por violação de direito autoral quanto por violação de propriedade industrial, dependendo do caso concreto. A ação pode abranger pedidos de danos materiais e morais, além de medidas cautelares para cessar a exploração indevida da sua obra.

Os direitos autorais conferem não apenas direitos patrimoniais, mas também direitos morais ao autor no que diz respeito à integridade da sua obra. Isso implica que, mesmo que o trade dress seja utilizado por outra parte, o autor preserva seu direito de se opor a qualquer alteração que possa prejudicar sua honra ou reputação.

A jurisprudência brasileira tem, gradualmente, reconhecido a intersecção entre o trade dress e a proteção autoral. Decisões têm afirmado a validade da proteção do trade dress sob a ótica do direito autoral, especialmente em situações que envolvem a cópia de elementos estéticos que possam confundir os consumidores quanto à origem do produto.

De acordo com entendimento jurisprudencial:

> PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Trade dress – Marca de amido de milho "Maizena" e produto capilar "Alisena" – Apresentação de produtos pela ré com mesmo padrão visual utilizado por empresa que explora conjunto-imagem bastante tradicional – Hipótese em que os produtos se destinam a finalidades distintas, não estando descaracterizados, entretanto, o

> parasitismo e a deslealdade concorrencial – Possibilidade de indevida associação entre os produtos não descartada, e manifesta apropriação indevida da demandada sobre o investimento da empresa mais tradicional na construção de sua marca – Inibitória procedente – Apelação provida. RESPONSABILIDADE CIVIL – Lucros cessantes – Trade Dress – Direito de exclusividade violado pela ré – Incontroversa produção e comercialização de produtos nas configurações consideradas violadoras – Nexo causal evidenciado – Apuração do quantum debeatur na fase de liquidação da sentença, mediante exame dos livros contábeis e notas fiscais da ré (LPI, art. 210, II), e com fixação de valor correspondente a 20% do faturamento com as vendas dos produtos irregulares – Indenizatória procedente – Apelação das autoras provida para este fim. DISPOSITIVO: Deram provimento ao apelo. (TJ/SP. Apelação Cível 1093251-56.2017.8.26.0100; 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 10/9/18, Desembargador Relator Ricardo Negrão).

No caso mencionado, discute-se a proteção do trade dress da marca "Maizena", conhecida pelo seu amido de milho, contra o produto capilar "Alisena", que apresentava semelhanças visuais significativas. A controvérsia girava em torno do uso de um padrão visual semelhante pela ré, que poderia levar a uma associação indevida entre os produtos, apesar de terem finalidades diferentes.

O tribunal reconheceu o parasitismo e a deslealdade concorrencial, decidindo a favor da empresa detentora da marca "Maizena". Além disso, foi estabelecido que a ré deveria compensar a empresa por lucros cessantes, calculados como uma porcentagem do faturamento obtido com a venda dos produtos considerados violadores do trade dress.

Este caso ilustra a importância do trade dress como um ativo de propriedade industrial e a necessidade de protegê-lo contra práticas de concorrência desleal, que podem prejudicar a reputação e os negócios de uma empresa.

Em seu voto, o Ministro, Desembargador Comenta que:

> O que se tem, In Casu, é o pioneirismo da configuração visual do produto “Maisena” que, segundo descritivo da autora, está no mercado há 130 anos, oferecendo ao mercado consumidor amido de milho acomodado em tradicional embalagem retangular amarela. [...] a violação concorrencial ainda assim, se verifica de forma muito evidente se alargada a visão empregada na hipótese concreta que, conforme lucidamente argumentada a apelante, não pode se restringir a verificação de confusão em sentido estrito, de o consumidor possivelmente adquirir um produto pelo outro.

O julgamento em questão tratou de diversas questões relativas ao Trade Dress, incluindo: (i) os elementos visuais dos produtos, destacando (a) a cor e o formato das embalagens, (b) a tipografia e a disposição usadas no logotipo, e (c) a sonoridade das palavras; (ii) a possibilidade de confusão entre os consumidores, que poderiam erroneamente associar os produtos ou acreditar que têm a mesma origem; (iii) a depreciação da marca no mercado, considerando que a Maizena possui grande

prestígio e está no mercado há muito tempo, de forma que seus proprietários certamente não desejariam nenhuma associação indevida com produtos de outras marcas; (iv) a concorrência desleal de forma parasitária, visto que a empresa Muriel, ao introduzir um novo produto, tentou se beneficiar do sucesso da marca Maizena.

A proteção do trade dress sob a égide do direito autoral pode ter um impacto significativo, não apenas para o criador, mas para o mercado em geral. Proteger a identidade visual dos produtos contribui para um ambiente de negócios onde a inovação e a criatividade são incentivadas, resultando em benefícios econômicos para o setor produtivo.

Gaspar considera que:

> Trabalhar com a identidade visual da marca é uma forma de criar sua personalidade, conseguindo com isto, benefícios diversos, a exemplo do aumento da credibilidade, mais vínculo como consumidor, aumento na atração dos leads certos, melhorias na experiencia de compra e aumento da fidelização. (GASPAR, 2024, p. 01).

A construção de uma identidade visual forte é essencial para o sucesso de uma marca no mercado competitivo atual. Ela não apenas reflete a essência e os valores da empresa, mas também estabelece uma conexão emocional com o consumidor, o que pode resultar em uma maior lealdade e defesa da marca.

Além disso, uma identidade visual coesa pode melhorar significativamente a percepção do cliente e a experiência de compra, contribuindo para um ciclo de vendas mais eficaz e um aumento na retenção de clientes.

A aplicação do direito autoral ao trade dress representa uma abordagem essencial no âmbito da propriedade intelectual, proporcionando uma proteção abrangente às expressões criativas utilizadas na concepção de produtos e suas embalagens.

Essa intersecção entre o trade dress e o direito autoral é vital, pois permite que os criadores de produtos não apenas mantenham seus direitos sobre a estética e a identidade de suas marcas, mas também assegurem que sua originalidade seja reconhecida e respeitada no mercado.

Assim, a combinação das proteções conferidas pela legislação de marcas e pelo direito autoral não apenas defende os interesses do criador, mas também fomenta um ambiente comercial inovador e competitivo.

Ao garantir o reconhecimento da originalidade e da singularidade de um trade dress, a legislação contribui para um mercado dinâmico, onde criatividade e

distintividade são valorizadas, e a concorrência se desenvolve de forma saudável e justa. Portanto, a proteção do trade dress sob a ótica do direito autoral não só fortalece os direitos individuais dos criadores, mas também promove a diversidade e a autenticidade no comércio.

2.2.2 LEI DA CONCORRÊNCIA APLICADO NO TRADE DRESS

A Lei de Concorrência, instituída pela Lei nº 12.529/11, tem como principal objetivo assegurar um ambiente competitivo saudável, prevenindo práticas que possam levar à degradação do mercado e prejudicar a livre concorrência. A relação entre a lei de concorrência e o trade dress se revela crucial, uma vez que a proteção da aparência visual de produtos pode influenciar diretamente a competitividade entre empresas em diversos setores.

Conforme explica Barbudo

> Os Frutos da Criação humana são considerados bens incorpóreos e patrimônio intelectual do criador. Assim, é direito do criador, conforme a tradição romanística, usufruir, usar, dispor e reaver esse bem, ou seja, exercer a propriedade. (BARBUDO, 2015, p. 01).

O trade dress refere-se à sumária aparência de um produto ou embalagem, incluindo elementos como design, forma, cor e layout. A distinção que o trade dress proporciona é essencial para que os consumidores possam identificar rapidamente a origem de um produto, sendo vital para a construção da imagem de uma marca no mercado.

Vidal conceitua que

> O Conceito de Trade Dress refere-se ao conjunto-imagem de um produto ou serviços, incluindo sua embalagem, incluindo sua embalagem, design, cores, formas e layout. É uma forma poderosa de identidade de marca, que permite ao consumidor identificar e diferenciar um produto no mercado. Quanto uma empresa tenta imitar o trade dress de uma franquia, está entrando em um território perigoso. (VIDAL, 2024, p. 01).

A proteção do trade dress está diretamente ligada à preservação da concorrência. Quando uma empresa utiliza elementos de trade dress que confundem os consumidores e imitam a identidade visual de outra marca, corre-se o risco de práticas desleais de concorrência, podendo resultar em prejuízos irreparáveis à empresa originadora do trade dress.

Vidal pontua que:

> Paralelamente a disputa concorrencial surge a necessidade de garantir o direito de propriedade do criador sobre a criação, seja como instrumento de manutenção da inovação tecnológica [...] (VIDAL, 2024, p. 01).

A Lei de Concorrência protege o direito das empresas de atuarem no mercado de maneira justa e transparente. Práticas como a imitação de trade dress por concorrentes podem ser consideradas como violações desse direito, configurando concorrência desleal e prejudicando a integridade do mercado.

A atuação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) é fundamental na análise de práticas que possam infringir a lei de concorrência. O CADE tem o poder de estabelecer investigações e aplicar sanções a empresas que adotem condutas que coloquem em risco a concorrência, incluindo casos em que o trade dress é utilizado de maneira que induza confusão entre produtos semelhantes.

De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública:

> O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Justiça, com sede e foro no Distrito Federal, que exerce em todo o Território Nacional, as atribuições dadas pela Lei nº 12.529/11. O CADE tem como missão, zelar pela livre concorrência no mercado, sendo a entidade responsável, no âmbito do Poder Executivo, não só por investigar e decidir, em última instancia, sobre a matéria concorrencial, como também, fomentar e disseminar a cultura da livre concorrência. (BRASIL, CADE, 2024).

A utilização indevida de trade dress pode caracterizar práticas comerciais desleais conforme disposto no artigo 195 da Lei nº 12.529/11, que proíbe comportamentos que possam gerar confusão ou associação entre empresas e seus produtos. Essa proibição garante a proteção do mercado e o direito dos consumidores à informação precisa.

Para determinar se houve violação da lei da concorrência em casos de trade dress, é necessário realizar uma análise de confusão ou associação no mercado. Essa avaliação leva em consideração a percepção dos consumidores, a memória de marca e a probabilidade de confusão entre os produtos, o que pode ser determinante para a caracterização de práticas desleais.

Quando a proteção do trade dress não é respeitada, a empresa titular pode sofrer danos à sua imagem e reputação no mercado. A violação do trade dress, ao induzir consumidores a crerem que estão adquirindo produtos de uma marca respeitada, pode levar à erosão da confiança do consumidor e a danos financeiros consideráveis.

Diante de uma violação de trade dress que configura concorrência desleal, o titular pode buscar medidas legais para a reparação do dano. Isso inclui ações de indenização por perdas financeiras, além de medidas cautelares que visem à cessação do uso indevido do trade dress e à prevenção de futuras infrações.

A regulação do mercado por meio da Lei de Concorrência, em conjunto com as normas que protegem trade dress, visa criar um ambiente favorável à inovação e ao desenvolvimento de marcas. Essa sinergia é crucial para fortalecer a competitividade, permitindo que empresas se destaquem por suas identidades visuais autênticas.

Medeiros explica a importância do Estado em legislar sobre o assunto:

> No âmbito concorrencial, o Estado deve incentivar novos players no mercado, mitigar riscos de monopolização ou cartelização de mercados. Se por um lado, a regulação indica limitações, por outro, deverá trazer incentivos a concorrência. (MEDEIROS, 2022, p. 01).

A aplicação da Lei da Concorrência em relação ao trade dress demonstra a importância da proteção das identidades visuais das marcas no mercado. Ao assegurar que práticas comerciais desleais não tenham espaço, a lei promove um ambiente competitivo mais justo e incentivador da criatividade.

Dessa forma, a integração entre trade dress e a legislação de concorrência é essencial para o fortalecimento da economia e para a valorização da originalidade que as marcas representam. O respeito à individualidade estética e funcional de cada produto não apenas protege os direitos dos empresários, mas também garante aos consumidores a capacidade de fazer escolhas informadas. Esse cenário resulta em um mercado onde a inovação é estimulada e a concorrência é preservada, beneficiando tanto as empresas quanto os consumidores.

3.O ESTUDO DO CASO CONCRETO GRENDENE EM FACE DA MIKALCE

O caso Grendene em face da Mikalce ganhou destaque no cenário jurídico brasileiro, envolvendo questões pertinentes à interpretação de contratos, responsabilidade civil e a proteção ao empresário e consumidor. A análise deste caso é crucial para entender as implicações jurídicas e os precedentes que podem influenciar decisões futuras em casos semelhantes.

A Grendene ajuizou uma ação indenizatória contra as Lojas Mendes, SandáliasRB e Mikalce, alegando concorrência desleal e violação de propriedade

industrial. A empresa afirma que essas lojas estão produzindo e vendendo sandálias com uma tarja semelhante à sua presentes nas sandálias Ipanema. Para ter sucesso na ação, a Grendene precisa comprovar sua a existência do registro de seu desenho industrial, a semelhança das tarjas que pode gerar confusão no consumidor, e o impacto negativo que isso causa à sua imagem e negócios.

Aredes conceitua que:

> A princípio, tem-se que as marcas são sinais de identificação de produtos e serviços, os quais são percebidos pelo público consumidor principalmente pela totalidade de seus aspectos visuais. Esse aspecto visual envolve tanto a marca quanto outros elementos exteriores, que juntos, devem formar um conjunto suficientemente distinto, que servirá como instrumento para se alcançar uma fiel clientela. (AREDES, 2014, p. 01).

A Grendene obteve uma sentença favorável em primeira instância, mas acabou prejudicada pela apelação apresentada pelas rés, o que a levou interpor um Recurso Especial contra SandáliasRB e Mikalce

O Tribunal de apelação decidiu a favor das três empresas, argumentando que os desenhos industriais não foram submetidos à análise de mérito pelo INPI, o que significa que não havia presunção de originalidade.

Além disso, foi ressaltado que a tarja que gera semelhança entre as sandálias é utilizada por outras empresas concorrentes. O Tribunal também observou que a Grendene é uma marca forte no mercado, e que os consumidores conseguem distinguir os produtos que estão adquirindo, visto que não tem o que se discutir sobre desvio de clientela e violação do trade dress

Na argumentação do Recurso Especial, a Grendene afirmou que houve violação aos artigos 187,188, I, e 195, III, da LPI, ao considerar como ato ilícito, ou seja, concorrência desleal, a produção e comercialização de produtos que copiem ou imitem um desenho industrial registrado.

Definiu o legislador que:

> “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.”

Em primeiro lugar, quando a marca está devidamente registrada no INPI, o titular tem o direito de proteger sua reputação e integridade material, conforme previsto no Art. 130°, III, da Lei 9.279/96 que estabelece.

> “Art.130°. Ao titular da marca ou ao depositante é garantido o direito de: (...) III proteger sua integridade material ou reputação.”

A questão central envolve a responsabilidade civil, devendo-se deliberar, a legislação brasileira, especialmente o Código de Defesa do Consumidor (CDC), estabelece a responsabilidade solidária entre fornecedores.

Rodas explica a composição do Trade Dress

> O Trade Dress pode ser composto por elementos como combinações de cores, formato da embalagem, sinais, escritas, frases, design, ornamentos, forma de atendimento ao cliente, cheiros, sonoridades específicas, entre outros. (RODAS, 2021, p. 01).

Outro aspecto a ser considerado é a repressão da concorrência desleal, o inciso V do Art. 2° da Lei 9.279/96, estabeleceu como um dos princípios orientadores no ordenamento e na proteção da propriedade intelectual a repressão a concorrência desleal. Essa prática também é condenada pelo Art. 10° bis, 2) e 3), § 3º, da Convenção da União de Paris de 1883, da qual o Brasil é signatário, e que foi incorporada ao direito interno por meio do Decreto nº 19.056/29, com sua última revisão ratificada pelo Decreto nº 1.263/945.

Antes da judicialização, é importante observar se houve tentativas de resolução extrajudicial do conflito. Medidas como a notificação da empresa e a busca por um acordo amigável são passos valorizados pelo Judiciário e podem influenciar no desfecho da demanda.

Ao produzirem e comercializarem chinelos de dedo com todas as características presentes na marca tridimensional, especialmente com o diferencial da marca de posição (uma tarja retangular impressa na parte superior do solado) que foi idealizada, utilizada, explorada e protegida prioritariamente pela Grendene, as Rés se aproveitam indevidamente da imagem e do conceito que construíram no mercado, prejudicando a reputação e a clientela. Isso configura uma infração ao que proíbe o Art. 209° da Lei 9.279/96, considerando a possibilidade de confusão e associação indevida, o que dá direito à proteção inibitória e ressarcitória.

> “Art. 209° - O prejudicado tem o direito de receber indenização por perdas e danos em decorrência de violações de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previsto nesta Lei, que visem a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviços, ou entre os produtos e serviços oferecidos no comércio.”

Entretanto, essa argumentação deve ser analisada à luz da legislação consumerista, que durante o processo, a realização de prova pericial poderá ser requerida para comprovar a inadequação do produto. Um laudo técnico que ateste o vício de qualidade é essencial para que o Judiciário possa embasar sua decisão.

A jurisprudência sobre casos semelhantes será um fator preponderante na decisão do juiz e nas alegações das partes. A análise de precedentes pode auxiliar na construção de uma argumentação sólida, tanto para a Grendene quanto para a Mikalce

O Juiz em primeira instância analisou todos os aspectos do caso, considerando as provas apresentadas e a legislação pertinente. A sentença reconheceu a responsabilidade da Mikalce, bem como determinou a natureza da reparação devida ao consumidor.

Em vista do que foi apresentada a Corte Superior concluiu que a análise sobre a possível confusão ou associação na mente do consumidor, neste caso, exigiria uma nova avaliação das provas presentes nos autos. No entanto a Corte não pode reexaminar as provas, ou seja, a mera intenção de revisar as evidências não justifica um recurso especial. Dessa forma, a terceira turma reconheceu, parcialmente o recurso, mas negou o seu provimento.

Assim o STJ rejeitou os pedidos da Grendene devido a um obstáculo imposto pelo próprio tribunal. O tribunal de origem constatou e disse que não havia risco de confusão da parte do consumidor em relação ao trade dress dos produtos, uma vez que as diferenças entre as marcas são claramente visíveis nas sandálias. Além disso, a Grendene/ Ipanema é uma marca com um signo distintivo forte no mercado. Portanto o STJ considerou que essa questão é de natureza fático-probatória e, conforme a Súmula 07, não pode ser reexaminada.

A resolução do caso terá implicações não apenas para as partes envolvidas, mas também para o mercado de consumo como um todo. Decisões favoráveis ao consumidor podem reforçar a proteção aos direitos dos consumidores e incentivar empresas a manterem altos padrões de qualidade em suas operações.

O caso Grendene em face da Mikalce ilustra a complexidade das relações de consumo no contexto do comércio eletrônico. A análise das responsabilidades empresarial, os direitos do consumidor, para a construção de um mercado mais justo e transparente. A decisão deste caso poderá servir como um importante precedente

para em analisar e entender a violação do conjunto- imagem e suas repercussões nas práticas de concorrência desleal.

3.3 A RESPONSABILIDADE CIVIL E EMPRESARIAL

O caso Grendene em face da Mikalce ilustra as complexidades e nuances da responsabilidade civil no âmbito do comércio de sandálias. A responsabilidade civil é um dos pilares do direito, exigindo que indivíduos e empresas respondam por danos causados a terceiros. Este estudo analisa as implicações da responsabilidade civil e empresarial no contexto deste caso.

A Grendene é uma marca reconhecida nacional e internacional, atuando na produção e comercialização de sandálias de plásticos, além de produtos com design inovador e diferenciado enquanto a Mikalce opera como uma marca com menos reconhecimento. A relação entre essas duas entidades é mediada pelas transações comerciais da venda de sandálias de dedo.

A responsabilidade civil pode ser classificada de duas formas: subjetiva e objetiva. Na forma subjetiva, é necessário provar a culpa, enquanto a objetiva dispensa esta prova, baseando-se na atividade da pessoa que causou o dano. No caso em análise, a responsabilidade pode ser avaliada sob ambas as perspectivas, dependendo das circunstâncias que vierem a ser apuradas.

Aredes explica que

> [...] quando o consumidor é impedido de distinguir um conjunto-imagem original de um contrafeito, trata-se de uma cópia servil ou reprodução objetiva. Porém, o tipo de reprodução mais utilizado é aquele no qual o terceiro tenta confundir e induzir o consumidor a erro, reproduzindo as características mais importantes do conjunto original, criando a ideia de que seu produto ou serviço é o mesmo assinalado pelo conjunto-imagem legítimo. (AREDES, 2014, p. 01).

Para que a responsabilidade civil seja reconhecida judicialmente, é necessário que a empresa afetada prove a existência de violação ao trade dress. No caso em questão, a Grendene deverá apresentar provas que demonstrem a inadequação do produto copiado, o que pode incluir laudos técnicos que comprovem, No entanto, a evidência dos fatos quando apresentada ao STJ enfrenta uma limitação, uma vez que o tribunal entende que se trata apenas de um desejo de reanalisar as provas. Diniz explica o conceito da Responsabilidade Civil

> A Responsabilidade Civil é a aplicação de medidas que obriguem a uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão

> de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal. (DINIZ, 2008, p. 35).

Antes de se recorrer ao Judiciário, o consumidor tem a opção de buscar a resolução do conflito por meio de canais extrajudiciais. A conciliação e a mediação são recomendadas para a solução amigável, podendo resultar em acordos que beneficiem ambas as partes, evitando a morosidade do Judiciário.

As decisões judiciais anteriores relacionadas a casos semelhantes oferecem um quadro importante para a resolução deste litígio. A análise da jurisprudência pode fornecer subsídios para a argumentação das partes, à luz do entendimento dos tribunais sobre a responsabilidade civil em relações de consumo.

3.3.3 A IMPORTÂNCIA DA REGULAMENTAÇÃO

A regulamentação deve incluir medidas de prevenção a fraudes, como a exigência de mais rigor nas validações de identidade e na autenticidade dos produtos.

O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, afirma que o direito à informação está intimamente ligado à liberdade de escolha do consumidor (EREsp 1.515.895). Ele destacou que a autodeterminação do consumidor é fundamentalmente baseada nas informações recebidas, pois estas são cruciais para formar opiniões e tomar decisões sobre o que será consumido.

Para o Ministro:

> Mais do que uma obrigação decorrente de Lei, o dever de informar é uma forma de cooperação, uma necessidade social. Na atividade de fomento ao consumo e na cadeia fornecedora, o dever de informar tornou-se autêntico ônus proativo incumbido aos fornecedores, parceiros comerciais ou não do consumidor, pondo fim a antiga e injusta obrigação que o consumidor tinha de se acautelar (Caveat Emptor). MARTINS, BRASIL, REsp 1.364.915).

A regulamentação deve garantir o direito à informação ao consumidor, permitindo que ele tome decisões informadas. Isso implica que todos os aspectos do produto, incluindo qualidade e características, devem ser claramente comunicados para evitar enganos e mal-entendidos.

É igualmente importante que haja regulamentações que promovam a formação e a capacitação de operadores do direito em questões de comércio diversificados e direitos do consumidor. Profissionais bem-instruídos são fundamentais para garantir a aplicação efetiva das normas e a justiça nas disputas.

A regulamentação pode criar mecanismos mais eficazes para a resolução de conflitos, como mediação e arbitragem, permitindo que consumidores e empresas resolvam suas diferenças de forma rápida e eficiente, sem os trâmites demorados do Judiciário.

A análise do caso Grendene versus Mikalce evidencia a necessidade de regulamentação adequada na proteção do tráfego e dos direitos do consumidor. Um marco regulatório robusto é essencial para assegurar que as partes atuem de maneira responsável e que os direitos dos consumidores sejam efetivamente resguardados, promovendo a confiança no comércio e garantido a efetividade das relações comerciais modernas. A regulação não apenas protege os consumidores, mas também cria um ambiente de negócios mais justo e sustentável.

CONCLUSÃO

A análise proposta sobre o histórico do direito da moda, a relação do direito com a moda, a legislação aplicada pelo direito brasileiro nesse contexto, a definição e aplicação do trade dress, e o estudo do caso concreto Grendene em face da Mikalce, bem como a responsabilidade civil e empresarial e a importância da regulamentação, revela uma intrincada rede de interações que molda a proteção de ativos intangíveis na indústria da moda.

No que tange à histórica intersecção entre direito e moda, torna-se evidente que a evolução do setor fashion demanda um olhar atento dos legisladores. A moda, enquanto expressão cultural e criativa, não apenas reflete tendências sociais, mas também sustenta uma economia global expressiva. O direito, por sua vez, tem a responsabilidade de assegurar que os criadores, designers e marcas possam proteger suas inovações, assegurando não apenas o reconhecimento de seus esforços, mas também a continuidade de suas atividades empresariais.

A legislação brasileira aplicada ao setor da moda, incluindo normas relacionadas a propriedade intelectual, direitos autorais e concorrência, desempenha um papel crucial na proteção do trade dress. O trade dress, que diz respeito à aparência distintiva de um produto ou serviço, serve como um ativo valioso que, quando devidamente resguardado, pode prevenir práticas desleais e confusões no mercado. A legislação brasileira, ao contemplar tais aspectos, contribui para uma efetiva proteção dos direitos dos consumidores e das empresas.

A aplicação do direito autoral ao trade dress é fundamental, com a finalidade de proteger as criações estéticas que conferem identidade à marca. A interseção entre a lei da concorrência e o trade dress reforça ainda mais a necessidade de regulamentação clara e específica, assegurando que práticas desleais sejam punidas e que a concorrência se desenvolva de forma saudável.

O estudo do caso concreto Grendene em face da Mikalce ilustra a complexidade da responsabilidade civil e empresarial no contexto do comércio. A análise desse caso evidencia que a responsabilidade pela proteção do trade dress não recai exclusivamente sobre o fabricante, mas também sobre os intermediários, destacando a necessidade de uma legislação que aborde claramente tais nuances.

Desta forma, concluímos que a importância da regulamentação não pode ser subestimada. Uma abordagem regulatória robusta é essencial para garantir que todos os envolvidos no setor da moda cumpram suas obrigações legais, respeitem os direitos de propriedade intelectual e promovam práticas comerciais justas. Essa regulamentação protegerá, em última análise, tanto os criadores quanto os consumidores, ao garantir que o ambiente comercial permaneça competitivo e inovador. Portanto, o fortalecimento da legislação e a necessária evolução dos marcos regulatórios são fundamentais para a sustentabilidade e o florescimento do setor da moda no Brasil.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABREU, Lígia. COUTINHO**, Francisco. Direito da Moda.** Vol. I. Lisboa: ASPRINT, 2019.

ALMEIDA, João Carlos. **A evolução das leis sumptuárias: Da Antiguidade à Idade Média.** 1. ed. São Paulo: Editora Jurídica, 2010.

AREDES, Natália. **As formas de Proteção do Conjunto-imagem, ou trade dress, à luz do direito brasileiro.** Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/artigos/as-formas-de-protecao-do-conjunto-imagem-ou-trade-dress-a-luz-do-direito-brasileiro/132787408. Acessado em: 23/08/2024.

BARBUDO, João L. **Concorrência Desleal no Século XXI:** Atos de Confusão e defesa do Consumidor. JUSBRASIL: 2015. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/artigos/concorrencia-desleal-no-seculo-xxi/185076266 Acessado em: 28/08/2024.

BARRETI, Mayara. **Trade Dress e a Concorrência Desleal**. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/375408/trade-dress-e-concorrencia-desleal. Acessado em: 25/08/2024.

BARRETI, Mayara. **Trade Dress e a Concorrência Desleal:** Parte II. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/375506/trade-dress-e-concorrencia-desleal--parte-ii. Acessado em: 25/08/2024.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996:** Regula direitos e obrigações relativos a Propriedade Industrial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm Acessado em: 25/08/2024.

BRASIL. **Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011**. Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e dá outras providencias. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12529.htm. Acessado em: 28/08/2024.

BRASIL, STJ. **Recurso Especial 1.364.915/MG, J. 14.5.2013**. Segunda Turma. Relator: Ministro Humberto Martins.

BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. **Apelação Cível 1093251-56.2017.8.26.0100.** 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Ministro: Desembargador Relator Ricardo Negrão. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-sp/900536357/inteiro-teor-900536458. Acessado em: 28/08/2024.

BRASIL. **Conselho Administrativo De Defesa Econômica**: Institucional. Disponível em: https://www.gov.br/cade/pt-br/acesso-a-informacao/institucional. Acessado em: 25/08/2024.

CARVALHO, Pedro Henrique Issac de; GUIMARÃES, Bruna Araújo. **A Gênese Doutrinária da Concorrência Desleal no Cenário Brasileiro**. Disponível em: http://repositorio.aee.edu.br/bitstream/aee/20980/1/Pedro%20Henrique%20Isaac%20de%20Carvalho.pdf. Acessado em: 28/08/2024.

COSTA, Maria Fernanda. **História do Direito e o Desenho da Moda: Uma análise crítica.** 1. ed. Porto Alegre: Editora Acadêmica, 2017.

DIAS, Ana Paula. **Regulações jurídicas na indústria da moda contemporânea.** 1. ed. Salvador: Editora Universitária, 2019.

DINIZ, Maria Helena. **Curso de Direito Civil Brasileiro:** Responsabilidade Civil. 7º Vol. 22ª ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2008.

FERREIRA, Ana Paula. **Direito e tendências no setor da moda.** Rio de Janeiro: Editora Nova Cultural, 2020.

FRANÇOLIN, Andrea Pitthan; FORTES, Thais Gonçalves; GARCIA, Talita Sabatini. **O Trade Dress e o posicionamento do STJ.** Migalhas: 2019. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/303795/o-trade-dress-e-o-posicionamento-do-stj. Acessado em: 25/08/2024.

GARBIN, Matheus Soler. **A Expansão do comércio eletrônico e sua influência nas relações de Consumo:** Direitos do Consumidor e E-commerce. Disponível em:

https://www.jusbrasil.com.br/artigos/a-expansao-do-comercio-eletronico-e-sua-influencia-nas-relacoes-de-consumo/2057655869. Acessado em: 24/08/2024.

GASPAR, Nathália. **Identidade Visual**: Entenda o Conceito e como desenvolvê-lo! Disponível em: https://br.hubspot.com/blog/marketing/identidade-visual. Acessado em: 25/08/2024.

GOMES, Rafael. **Leis de vestimenta no Renascimento: Impactos sociais e culturais.** 1. ed. Belo Horizonte: Editora Histórica, 2011.

MAGNANTI, Isabela. **O Direito de Propriedade Intelectual e o Trade Dress na indústria da moda:** Um estudo do Caso Louboutin. 2022. PUC-RS. Disponível em: https://www.cidp.pt/revistas/rjlb/2022/3/2022_03_0111_0151.pdf. Acessado em: 25/08/2024.

MARTINELLI, Larissa Carla. **Trade Dress:** A proteção ao conjunto de imagem no ordenamento jurídico brasileiro. Campo Grande: Revista das Engenharias, Arquitetura e Urbanismo, Geografia, Gestão, Decisões e Memórias. 2018. Disponível em: https://periodicos.ufms.br/index.php/argamassa/article/view/5983/4421#:~:text=Trade%20Dress%20%C3%A9%20uma%20express%C3%A3o,de%20determinada%20marca%20ou%20produto. Acessado em: 25/08/2024.

MEDEIROS, Patrícia Arantes de Paiva. **Liberdade Econômica e Regulação no Brasil.** Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/361087/liberdade-economica-e-regulacao-no-brasil. Acessado em: 25/08/2024.

MENDES, Laura Beatriz. **Quem protege a moda no Brasil?** Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2017.

MENEZES, Wagner. **Desafios do Direito do Consumidor diante das Novas Tecnologias:** Uma análise crítica. Jusbrasil, 2023. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/artigos/desafios-do-direito-do-consumidor-diante-das-novas-tecnologias-uma-analise-critica/1915422604. Acessado em: 24/08/2024.

ROCHA, Eduardo. **Direito, Moda e Globalização: Uma análise contemporânea.** 1. ed. Florianópolis: Editora Internacional, 2021.

VIDAL, João Pedro Dias. **Concorrência Desleal e Trade Dress:** A essencialidade da originalidade na identidade de marca. Migalhas: 2024. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/410120/concorrencia-desleal-e-trade-dress-essencialidade-na-identidade. Acessado em: 28/08/2024.

VIEIRA, Marcos Antônio**. Contracts in fashion law: The Brazilian perspective**. São Paulo: Lex Editora, 2020.

PEREIRA, Cláudia. **Moda e leis trabalhistas: A proteção do trabalhador na indústria têxtil.** 1. ed. Campinas: Editora Trabalhista, 2016.

RASSI, Shamara. **A Intersecção entre o Direito Empresarial e o Direito do Consumidor:** Protegendo Interesses e Equilibrando as Relações. JusBrasil: Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/artigos/a-interseccao-entre-o-direito-empresarial-e-o-direito-do-consumidor/1934990685. Acessado em: 24/08/2024.

RECURSO ESPECIAL **Nº 1832502 - SP (2019/0244807-1): acordão. [*S. l.*], 2019**. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201902448071&dt_publicacao=27/10/2022#:~:text=dos%20produtos%20(%22trade%20dress%22),%20em%20raz%C3%A3o%20da%20presen%C3%A7a%20ostensiva. Acesso em: 26 set. 2024

SILVA, Jorge. **A legislação e a moda digital no século XXI.** 1. ed. Fortaleza: Editora Digital, 2022.

SCAFIDI, Susan. Fiat **Fashion Law! The Launch of a Label - and a New Branch of Law. In: SILVANIC, M. (Ed.). Navigating Fashion Law: Leading Lawyers on Exploring the Trends, Cases, and Strategies of Fashion Law. Coletânea** Inside the Minds, Estados Unidos da América: Aspatore Books, 2012. p. 7-18.

STJ **– Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.832.502/SP**. Relator: Paulo de Tarso Sanseverino. Julgado em 04 fora. 2022. Terceira Turma. Publicado no DJe de 27 out. 2022. Disponível em : https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/1739450361 Acesso em: [17/10/2024].

TEIXEIRA, Mariana. **Direito da Moda no Brasil: Aspectos históricos e contemporâneos.** 1. ed. Brasília: Editora Nacional, 2015.