



SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 138, DE 2018

Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para incluir como crime de concorrência desleal a utilização de conjunto-imagem de concorrente.

AUTORIA: Senador Fernando Bezerra Coelho (MDB/PE)



Página da matéria



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador FERNANDO BEZERRA COELHO

PROJETO DE LEI DO SENADO N° , DE 2018

SF/18699.65223-69

Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para incluir como crime de concorrência desleal a utilização de conjunto-imagem de concorrente.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º O art. 195 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XV:

“Art. 195.....

XV – utiliza-se, sem autorização, do conjunto-imagem de concorrente, entendido como o conjunto de características, que podem incluir, entre outras, uma cor ou esquema de cores, forma, embalagem, configuração do produto, sinais, frases, disposição, estilização e tamanho de letras, gráficos, desenhos, emblemas, brasões, texturas e enfeites ou ornamentos em geral, capazes de identificar determinado produto e diferenciá-lo dos demais.

.....” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial - LPI), protege como marcas os sinais distintivos visualmente perceptíveis, nos termos definidos no art. 122 do referido diploma legal. A proteção existe, de um lado, para garantir que o consumidor não seja induzido a erro no exercício de sua

opção por este ou por aquele produto ou serviço. Por outro lado, a proteção dada às marcas atende a um imperativo de justiça, impedindo que um empresário possa aproveitar-se do trabalho e do esforço que um concorrente tenha investido para a formação de sua boa reputação no mercado em que atua. Por fim, a proteção dada às marcas gera estímulo a que os empresários zelem pela qualidade dos produtos e serviços que oferecem, uma vez que essa qualidade passa a ser relacionada à marca pela qual é conhecido o produto ou serviço ofertado.

No Brasil, em razão da definição legal, somente sinais visíveis são registráveis como marca. Entre esses signos distintivos não meramente visuais enquadra-se o conceito de *trade dress*, que, em uma tradução literal, seria a roupagem comercial de um produto ou serviço, ou seja, o conjunto original das características que estabelecem sua aparência e o distinguem dos demais no mercado em que é negociado. No direito pátrio, a expressão, que não tem definição legal, foi algumas vezes traduzida como conjunto-imagem.

Exemplos de *trade dress* são as características de decoração de grandes redes de restaurantes, a forma de acondicionamento de certos produtos em determinadas embalagens, inclusive em relação a formas e cores, a disposição de elementos em etiquetas, os sons característicos, entre outros.

Ressalte-se, contudo, que somente se configura o *trade dress* se não houver aspecto funcional envolvido, ou seja, se as características analisadas não trouxerem benefício à utilidade do produto ou serviço. Caso haja melhoria funcional, a LPI estabelece a proteção por patente, como invenção ou modelo de utilidade, o que acarreta um prazo máximo para a prioridade conferida (art. 40). Seria o caso, por exemplo, de uma embalagem inovadora que facilite a abertura do produto, evite desperdício, diminua o peso do conjunto, permita sua conservação por tempo prolongado, possibilite empilhamento mais eficiente ou aumente a segurança na utilização. Nessas hipóteses, conferir proteção semelhante à da marca – que pode ter sua prioridade prorrogada inúmeras vezes



(art. 133 da LPI) – equivaleria a permitir uma patente perpétua, o que não se coaduna com sua incorporação ao estado da técnica, passo essencial ao progressivo avanço tecnológico, que permitiu à sociedade contemporânea atingir o atual nível de desenvolvimento.

Outro requisito para a caracterização do *trade dress* é que o conjunto da apresentação do produto seja meramente distintivo em relação aos concorrentes, e não o próprio valor buscado no produto. Caso o padrão estético buscado para o produto faça parte de sua essência, a proteção dá-se como desenho industrial (*design*), que também tem seu prazo limitado pelo art. 108 da LPI.

Embora não haja previsão expressa na legislação, o conjunto-imagem vem sendo reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência como bem industrial sob a proteção do Estado, com base no art. 195, III, da LPI, que tipifica, como crime de concorrência desleal, o ato de empregar meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem.

Entendemos que os pronunciamentos dos tribunais sobre o tema indicam que o Poder Judiciário vem dando proteção adequada ao *trade dress*, em harmonia com o espírito da Lei nº 9.279, de 1996, e caminha para a consolidação do instituto no direito brasileiro da propriedade industrial, independentemente de sua menção expressa no direito positivo.

No entanto, há alguns trabalhos que, em linha com a tradição romano-germânica do direito pátrio, ressentem-se da falta de definição legal do *trade dress* e da ausência de normas que garantam de forma expressa sua proteção, haja vista que ainda há decisões judiciais em que se verifica confusão na aplicação dos dispositivos legais e até mesmo desconhecimento sobre a matéria.

Por isso, defendemos que se promova alteração na Lei da Propriedade Industrial, para lançar uma definição legal de *trade dress* e fixar-se sua tutela legal. Avaliamos, porém, que pode haver dificuldade prática na previsão de registro do *trade dress* como marca. Primeiro porque poderia ser inviável, na



prática, a pesquisa e a análise comparativa dos registros existentes, em relação aos novos pedidos de registro, haja vista a riqueza de detalhes que pode envolver a totalidade dos aspectos distintivos protegidos. Em segundo lugar, o registro de uma marca para cada apresentação do produto pode tornar-se excessivamente onerosa para as empresas que os comercializam, aumentando o custo burocrático da atividade econômica no Brasil.

Desse modo, a nosso ver, basta que se acrescente o inciso XV ao art. 195 da Lei nº 9.279, de 1996, incluindo entre as condutas que compõem o tipo penal da concorrência desleal a violação do *trade dress*, devidamente definida no texto legal, uma vez que o art. 2º, V, dessa Lei já fixa a repressão à concorrência desleal como forma de proteção aos direitos relativos à propriedade industrial.

Na definição de *trade dress* (conjunto-imagem), utilizamos do conceito formulado por Denis Allan Daniel, em trabalho doutrinário sobre a matéria, publicado na Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial e intitulado “Litígios envolvendo conjunto-imagem (*trade dress*) no Brasil”.

Contamos com o apoio dos Dignos Pares para a aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões,

Senador FERNANDO BEZERRA COELHO



LEGISLAÇÃO CITADA

- Lei nº 9.279, de 14 de Maio de 1996 - Lei de Propriedade Industrial; Código de Propriedade Industrial (1996); Lei de Patentes (1996) - 9279/96
<http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:lei:1996;9279>

- artigo 195