



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO

Lucas Dias de Queiroz

**A PROTEÇÃO JURÍDICA DO *TRADE DRESS* ATRAVÉS DA REPRESSÃO À
CONCORRÊNCIA DESLEAL: ANÁLISE DA APELAÇÃO Nº. 2017.003523-2 DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE**

Orientadora: Prof. Me. Anna Emanuella Nelson dos S. C. da Rocha

NATAL/ RN
2018

LUCAS DIAS DE QUEIROZ

**A PROTEÇÃO JURÍDICA DO *TRADE DRESS* ATRAVÉS DA REPRESSÃO À
CONCORRÊNCIA DESLEAL: ANÁLISE DA APELAÇÃO Nº. 2017.003523-2 DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE**

Monografia apresentada ao Curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte como pré-requisito para a obtenção do título de bacharel em Direito.

Orientadora: Prof. Me. Anna Emanuella Nelson dos S. C. da Rocha

**NATAL/ RN
2018**

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Sistema de Bibliotecas - SISBI

Catálogo de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial do Centro Ciências Sociais Aplicadas - CCSA

Queiroz, Lucas Dias de.

A proteção jurídica do trade dress através da repressão à concorrência desleal: análise da apelação cível n. 2017.003523-2 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte / Lucas Dias de Queiroz. - 2018.

124f.: il.

Monografia (Graduação em Direito) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Departamento de Direito. Natal, RN, 2018.

Orientador: Prof. Me. Anna Emanuella Nelson dos S. C. da Rocha.

1. Direito da personalidade - Monografia. 2. Pessoa jurídica - Monografia. 3. Trade dress - Monografia. I. Rocha, Anna Emanuella Nelson dos S. C. da. II. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. III. Título.

RN/UF/Biblioteca Setorial do CCSA

CDU 347.1



ATA DE DEFESA PÚBLICA DE CONCLUSÃO DO CURSO DE
BACHARELADO EM DIREITO

Aos 11 (onze) dias do mês de junho do ano de 2018, às 9h 30, no auditório Varela Barca foi instalada a Comissão Examinadora para a defesa oral e pública da monografia sob o título: “**A PROTEÇÃO JURÍDICA DO TRADE DRESS ATRAVÉS DA REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL: ANÁLISE DA APELAÇÃO Nº 2017.003523-2**”, como trabalho final de conclusão de curso, apresentado(a) pelo(a) aluno(a) **LUCAS DIAS DE QUEIROZ**, matrícula nº 2013081940, ao Curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como parte dos requisitos para obtenção do título de Bacharel em Direito. A comissão examinadora foi presidida pelo(a) professor(a)/colaborador(a) **ANNA EMANUELLA NELSON DOS SANTOS CAVALCANTI DA ROCHA**, matrícula nº 2474994, lotado(a) no DEPARTAMENTO DE DIREITO PRIVADO; 1º membro o(a) professor(a)/colaborador(a) **ERICK WILSON PEREIRA**, matrícula nº 2230148, lotado(a) no DEPARTAMENTO DE DIREITO PRIVADO; e o 2º membro o(a) professor(a)/colaborador(a) **MICHELE NÓBREGA ELALI**, matrícula nº 1103340, lotado(a) no DEPARTAMENTO DE DIREITO PRIVADO, integrantes da referida comissão que emitiu o seguinte parecer: favorável a aprovação. A comissão examinadora após a defesa oral e o cumprimento dos demais procedimentos considerou a monografia aprovada. A comissão decidiu atribuir à menção _____, atribuindo a nota: 9,7.

Comissão Examinadora


ANNA EMANUELLA NELSON DOS SANTOS CAVALCANTI DA ROCHA

Presidente


ERICK WILSON PEREIRA

1º Membro


MICHELE NÓBREGA ELALI

2º Membro

Dedico este trabalho à minha Avó Francisca, a minha maior e incansável apoiadora.

AGRADECIMENTOS

Enfim formado. Agora surge uma nova chance para alcançar metas, para sonhar, para lutar e para vencer. Um novo capítulo em minha vida, cujo texto a ser escrito e definido verdadeiramente traçará o meu caminho, o meu lugar. Que ele me leve à felicidade e ao inesperado!

É com base nesta perspectiva que encaro o encerramento da minha graduação no glorioso Curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para fechar esse círculo por completo, entretanto, é necessário agradecer a todos que estiveram comigo e que me ajudaram a alcançar essa vitória. Por isso, o meu sincero obrigado:

A Deus, que com sua bondade e compreensão, foi o meu maior porto seguro, mostrando que tudo é possível quando se tem fé. A Maria, nossa boa mãe, pelas tantas bênçãos derramadas sobre mim.

Ao meu pai, Luiz José, meu grande exemplo de vida, esforço, coragem e também de profissional, por nunca deixar de me incentivar, de me ensinar e de me mostrar que eu sou capaz. À minha mãe, Marília, por me mostrar todos os dias o verdadeiro significado de amor. A vocês, meus pais, obrigado por toda a dedicação e empenho.

Ao meu irmão, Thiago, por ser meu grande companheiro, sempre presente nas horas que mais precisei, me apoiando e mostrando que a vitória é nossa e que a felicidade de um é a do outro.

À minha família, nas pessoas de meus avôs e avós, tios e tias, primos e primas, por serem a base de tudo, por me encorajarem, por me acolherem sempre que preciso, bem como pela contribuição para a minha formação, cada qual à sua maneira. Em especial, gostaria de agradecer à minha Avó Graça, que com o seu exemplo de dedicação sempre me inspirou.

À minha namorada, Sophia, minha grande incentivadora durante essa jornada, por me ajudar em todos os momentos que precisei, deixando a minha vida mais completa e feliz.

Aos amigos, Maria Clara Bezerra, Pedro Palmeira, Fernando Vieira, Allan Kardec, João Victor Castro, Victor Miranda, Bruno Lins, Maria Luísa Patriota, Isabela Lopes, Clara

Gurgel, Ana Beatriz Paiva, Marjorie Saunders, Alessandra Ramos, Alexandre, Letícia e Lorrany, presentes de Deus em minha vida, pela companhia, pelo suporte e, acima de tudo, pela amizade sincera e verdadeira.

Ao Escritório Erick Pereira Advogados, nas pessoas dos advogados que o compõe, Drs. Erick Pereira, Raffael Campelo, Ícaro Santos, Marília Pereira, Leonardo Palitot, Jéssica Café e Tiego Maia, dos amigos e colegas estagiários Bruno Marinho e Julyana Veríssimo, pela oportunidade de iniciar a prática forense, pelos inúmeros aprendizados, pelas lições e por todas as experiências que vivenciei.

À minha orientadora, Dra. Anna Emanuella, por todo o exemplo que representa como professora, pelo incentivo, pelos ensinamentos transmitidos e, acima de tudo, pela amizade.

E, por fim, a todos os professores do Curso de Direito da UFRN, pelo privilégio e pela honra de poder aprender com cada palavra e cada ensinamento.

A todos vocês o meu carinho e o meu muito obrigado!

É significativo que uma das objeções mais frequentes à concorrência é que ela é “cega”. Convém lembrar, entretanto, que, para os antigos, a cegueira era atributo da deusa da justiça.

*Friedrich Hayek
(1899 – 1992)*

RESUMO

Analisa, inicialmente, a personalidade jurídica e os direitos da personalidade sob a ótica da dignidade da pessoa humana, para depois abordar a aplicabilidade dos direitos da personalidade às pessoas jurídicas, em especial àqueles relacionados à honra, imagem e nome. Ultrapassada tal análise, o trabalho tem o escopo de delimitar a proteção legal do *trade dress* no Brasil, estudando, inclusive, a responsabilidade civil do agente violador. Para isso, se dedica, em primeiro plano, à análise acerca do conceito e natureza jurídica do instituto, para depois exemplificar como essa proteção é feita através da repressão à concorrência desleal e às suas consequências na esfera patrimonial daquele que viola a marca de outrem. Por último, realiza o seu objeto central, que é examinar, à luz do estudado, o julgamento da Apelação Cível nº. 2017.003523-2 perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, em especial a sua coerência com o entendimento doutrinário e legal abordado ao longo do trabalho.

Palavras-chave: direitos da personalidade; pessoa jurídica; *trade dress*; concorrência desleal; responsabilidade civil.

ABSTRACT

It analyzes, initially, the legal personality and the rights of the personality from the point of view of the dignity of the human person, and then to approach the applicability of the rights of the personality to the juridical persons, especially those related to honor, image and name. After such analysis, the work has the scope to delimit the legal protection of the trade dress in Brazil, studying, even, the civil responsibility of the violating agent. In order to do so, it focuses on the analysis of the concept and legal nature of the institute, and then exemplifies how this protection is done through repression of unfair competition and its consequences in the patrimonial sphere of the one who violates the brand of another. Finally, it carries out its central object, which is to examine, in the light of the case studied, the judgment of the Civil Appeal no. 2017.003523-2 before the Court of Justice of the State of Rio Grande do Norte, in particular its consistency with the doctrinal and legal understanding addressed throughout the work.

Keywords: personality rights; legal person; trade dress; unfair competition; civil responsibility.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CC – Código Civil

CFRB/88 – Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

CUP – Convenção da União de Paris para Proteção da Atividade Industrial

DNRC - Departamento Nacional de Registro do Comércio

RESP – Recurso Especial

STJ – Superior Tribunal de Justiça

TJRN – Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte

TJSP – Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

SUMÁRIO

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....	11
2 TUTELA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS.....	13
2.1 PERSONALIDADE JURÍDICA E DIREITOS DA PERSONALIDADE: UMA ANÁLISE ATRAVÉS DA ÓTICA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.....	13
2.2 APLICABILIDADE DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE ÀS PESSOAS JURÍDICAS.....	16
2.3 A PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE APLICÁVEIS À PESSOA JURÍDICA.....	20
3 A PROTEÇÃO LEGAL DO <i>TRADE DRESS</i> NO BRASIL.....	28
3.1 <i>TRADE DRESS</i> : ORIGEM, CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA.....	28
3.2 A CONFIGURAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL ANTE A VIOLAÇÃO DO <i>TRADE DRESS</i> DE UMA EMPRESA.....	31
3.3 A REPONSABILIDADE CIVIL DO AGENTE VIOLADOR.....	38
4 ANÁLISE DA APELAÇÃO CÍVEL N. 2017.003523-2.....	41
4.1 ESCORÇO HISTÓRICO DA CONTROVÉRSIA.....	41
4.2 CONSIDERAÇÕES ACERCA DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 1 ^A VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.....	43
4.3 CONSIDERAÇÕES ACERCA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA 1 ^a CÂMARA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE.....	45
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	49
6 REFERÊNCIAS.....	51
ANEXOS.....	57

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

No contexto da globalização, marcado por novas formas de criação e circulação de riquezas e por uma interconexão cada vez maior entre as economias globais, é inquestionável a importância da propriedade industrial, seja em decorrência do aumento das relações comerciais nacionais e internacionais, seja devido à própria organização interna das empresas. As características da empresa e do produto são, nessa realidade, a sua forma de se conectar com o público e identificar o que está sendo oferecido ao cliente, vinculando o consumidor ao produto ou serviço.

O *trade dress* ou conjunto-imagem da empresa, isto é, os elementos sensórios que a identificam, exercem um papel fundamental nessa conjuntura, tendo em vista que garantem o seu desenvolvimento e zelam pela sua distintividade dentre todas as opções oferecidas no mercado.

Assim sendo, muito embora inexista na Lei nº 9.279, de 1996¹, ou em outro diploma legal qualquer dispositivo específico que garanta ao empresário o direito à exploração exclusiva do seu *trade dress*, é certo que a interpretação sistemática das normas constitucionais e infraconstitucionais de proteção à concorrência, permitem concluir que é ampla a proteção ao titular do conjunto-imagem. Tal abrigo, por seu turno, está consubstanciado na repressão à concorrência desleal estampada inicialmente no art. 170, IV, da Constituição Federal² que a eleva à condição de princípio constitucional, de sorte que a legislação nacional veda a concorrência que não atende aos princípios da honestidade e da correção comercial.

Em que pese existir esta ampla proteção, vê-se, constantemente, empresários, no intuito de alargar a clientela e em prejuízo à competição, imitarem sutilmente uma série de características do produto ou do *modus operandi* da prestação de um serviço do concorrente, oferecendo-os no âmbito de suas empresas na tentativa de ludibriar a clientela – numa clara violação ao *trade dress*.

¹ Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

² Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: IV - livre concorrência.

É nesse contexto que urge a problemática que será discutida na presente pesquisa, visto que esta tem o escopo maior de, ao compreender a proteção jurídica do *trade dress* através da repressão à concorrência desleal e às consequências desta violação, analisar o julgamento da Apelação Cível nº. 2017.003523-2 realizado pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte ante o seu impacto e repercussão na academia e na imprensa potiguar.

Para tanto, far-se-á, no primeiro capítulo, estudo detalhado acerca da tutela dos direitos da personalidade nas atividades empresariais, abordando, inicialmente, o conceito de direito da personalidade sob a ótica da dignidade da pessoa humana para, em seguida, esmiuçar as espécies aplicáveis às pessoas jurídicas.

No segundo capítulo, aplicando a tutela dos direitos da personalidade, será esmiuçada a proteção legal do *trade dress* e a vedação à concorrência desleal no Brasil especialmente no âmbito civil para, depois, verificar os eventuais impactos patrimoniais e extrapatrimoniais que à violação ao conjunto-imagem da empresa irá acarretar no caso concreto.

Por sua vez, no terceiro capítulo, será feita a análise minuciosa da Apelação Cível nº.2017.003523-2 em que se discutiu a prática de concorrência desleal ante a violação de *trade dress* pelo Restaurante Coco Bambu em face do Restaurante Camarões.

Para fins metodológicos, no último capítulo será dado enfoque maior ao voto condutor do Desembargador Cláudio Santos, relator da matéria no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, e no voto do Desembargador Cornélio Alves, que restou vencido no referido julgamento, tendo em vista que estes foram as principais balizas do referido *decisum*.

Para desenvolver tais objetivos, será realizado exame bibliográfico em diversos documentos científicos, como teses, dissertações e artigos tanto nacionais como estrangeiros, bem como, eventualmente, documentos disponíveis exclusivamente em meio eletrônico. Em se tratando de pesquisa jurídica, serão ainda usadas como fonte a legislação brasileira vigente sobre a matéria e os julgados considerados relevantes para a temática ora abordada.

2 TUTELA DOS DIREITOS DA PESSOALIDADE NAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS

Muito se discute sobre a aplicabilidade da teoria dos direitos da personalidade às pessoas jurídicas. Isto porque, em que pese o legislador já ter sedimentado o seu posicionamento no art. 52 do Código Civil³ e a jurisprudência parecer tender ao reconhecimento da tutela de tais direitos, a doutrina, ao revés, não consegue chegar a um consenso, razão pela qual é necessário visitar o tema, a fim de se verificar qual o entendimento predominante quanto à aplicabilidade da tutela dos direitos de personalidade às pessoas jurídicas.

2.1 PERSONALIDADE JURÍDICA E DIREITOS DA PERSONALIDADE: UMA ANÁLISE ATRAVÉS DA ÓTICA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Inicialmente, impende destacar que o conceito de personalidade é uma matéria de grande relevância para todos os ramos do direito em geral, tendo em vista que a pessoa é o único polo possível das relações de direito. É assim, pois, em regra, apenas quem ostenta personalidade pode ser sujeito de direito, isto é, titular de direitos e deveres⁴.

Tradicionalmente, a doutrina civilista brasileira⁵ costumou definir a personalidade como a aptidão, conferida pela ordem jurídica a um sujeito para desempenhar direitos e adquirir obrigações. Ou seja, a personalidade jurídica sempre foi vista como um atributo genérico reconhecido a uma pessoa para que viesse a ser admitida como um sujeito de direito⁶.

Entretanto, com a evolução da própria sociedade, o conceito de personalidade transformou-se, afastando-se da ideia formal de atributo jurídico para encontrar-se com o princípio da dignidade da pessoa humana⁷. Isto porque, a dignidade da pessoa humana

³ Art. 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade.

⁴ FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson; NETTO, Felipe Braga. **Direito Civil: Volume Único**. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 273.

⁵ Eduardo Espínola, Caio Mário da Silva Pereira, Luiz da Cunha Gonçalves, Pontes de Miranda e Alberto Trabucchi.

⁶ FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. **Curso de Direito Civil I: Parte Geral e LINDB**. 11. ed. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 163-164.

⁷ BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. **Direitos de personalidade e autonomia privada**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 9-10.

é o postulado fundamental da ordem jurídica brasileira, e o direito civil não pode, de forma alguma, distanciar-se da legalidade constitucional, impondo-se a estrita obediência às premissas postas, haja vista que estas são os valores mais relevantes do sistema jurídico brasileiro⁸.

Assim sendo, a personalidade rompeu com a tradicional tese que a incluía no conceito de capacidade jurídica e passou a ser assentada em um valor jurídico, uma projeção da natureza humana⁹.

Desta forma, com esteio na visão constitucional do direito civil, a personalidade jurídica passou a ser reconhecida como atributo inerente a uma pessoa para que esta possa atuar no plano jurídico e reclamar de proteção jurídica mínima, básica, reconhecida pelos direitos da personalidade¹⁰.

Consoante lição de Maria Helena Diniz, a personalidade consiste no conjunto de caracteres do próprio ser humano e, assim, não é um direito, mas é o primeiro bem da pessoa, para que ela possa ser o que é¹¹.

Na mesma direção aponta Gustavo Tepedino que, ao promover a adequação da ordem civil à Constituição Federal, afirma que parece lícito considerar a personalidade não como um novo reduto de poder do indivíduo, no âmbito do qual seria exercida a sua titularidade, mas como valor máximo do ordenamento jurídico pátrio¹².

Evidencia-se, portanto, que, à luz do que expõem estes doutrinadores, a personalidade relaciona-se com a existência de valores inatos à natureza do homem¹³, de sorte que houve a superação do conceito clássico de personalidade jurídica, garantindo, por conseguinte, o exercício da cidadania, que será implementada através dos direitos da personalidade¹⁴.

⁸ FARIAS, ROSENVALD, op. cit., p. 173.

⁹ AMARAL, Francisco. **Direito civil**: introdução. 7. ed. rev. atual. e aum. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 289

¹⁰ FARIAS, ROSENVALD, op. cit., p. 173.

¹¹ DINIZ, Maria Helena. **Curso de Direito Civil Brasileiro**: Teoria Geral do Direito Civil. 34. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 81.

¹² TEPEDINO, Gustavo. **Temas de Direito Civil**. 3.ed. Rio de Janeiro: Editora Renovar. 2004, p. 47.

¹³ MOURA, Ana Gabriela Procópio de. **Tutela *post mortem* dos direitos da personalidade nas redes sociais**. 2015. 75 f. TCC (Graduação) - Curso de Direito, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2015. Disponível em: <[https://monografias.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/3660/1/CD_TCC Ana Gabriela - Incidência Post Mortem dos Direitos da Personalidade nas redes Sociais.pdf](https://monografias.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/3660/1/CD_TCC%20Ana%20Gabriela%20-%20Incid%C3%ancia%20Post%20Mortem%20dos%20Direitos%20da%20Personalidade%20nas%20redes%20Sociais.pdf)>. Acesso em: 23 maio 2018.

¹⁴ FARIAS, ROSENVALD, op. cit., p. 174.

Os direitos da personalidade, por seu turno, nascem a partir de uma construção jurídica fruto da doutrina germânica e francesa, especialmente após a 2ª Guerra Mundial, para designar certos direitos inerentes ao homem, tidos como preexistentes ao seu reconhecimento por parte do Estado¹⁵.

Em conceituação estreita, Gustavo Tepedino vislumbra os direitos da personalidade como “os direitos atinentes à tutela da pessoa humana, considerados essenciais à sua dignidade e integridade”¹⁶.

Henrique Herkenhoff, por seu turno, ao apresentar o conceito de direito da personalidade, o define como o conjunto dos direitos sobre bens imateriais internos que o ordenamento jurídico reconhece como indispensável para que qualquer ser humano possa afirmar sua individualidade no seio da comunidade¹⁷.

Já a Jornada de Direito Civil, acatando essa relação umbilical entre os direitos da personalidade e a dignidade da pessoa humana, sedimentou o Enunciado 274¹⁸ afirmando que os direitos da personalidade, regulados de maneira não exaustiva no Código Civil, são uma expressão do fundamento da República estampado no art. 1º, III, da CRFB¹⁹.

Veja-se, diante do exposto, que os direitos da personalidade estão, impreterivelmente, unidos ao desenvolvimento da pessoa humana, caracterizando-se como garantia para a preservação de sua dignidade.

Ademais, destaca-se que as mais importantes características dos direitos da personalidade são, indiscutivelmente, a sua intransmissibilidade e a sua inalienabilidade, que, por consequência, acarretam na sua indisponibilidade²⁰. Isso porque, não podem

¹⁵ SCHREIBER, Anderson. **Direitos da personalidade**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 5.

¹⁶ TEPEDINO, op. cit., p. 24.

¹⁷ HERKENHOFF, Henrique Geaquinto. **Os direitos da personalidade da pessoa jurídica de direito público**. 232 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p. 26.

¹⁸ Os direitos da personalidade, regulados de maneira não-exaustiva pelo Código Civil, são expressões da cláusula geral de tutela da pessoa humana, contida no art. 1º, inc. III, da Constituição (princípio da dignidade da pessoa humana). Em caso de colisão entre eles, como nenhum pode sobrelevar os demais, deve-se aplicar a técnica da ponderação. Disponível em <<http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/219>>. Acesso em 23 de maio de 2018.

¹⁹ Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana.

²⁰ GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito Civil Brasileiro: Parte Geral**. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 560 p. De acordo com a lei n. 12.874/ 2013, p. 187.

os seus titulares deles dispor, transmitindo para terceiros, renunciando ao seu uso ou abandonando-os, pois nascem e se extinguem com eles, dos quais são inseparáveis²¹.

Assim, não podem o seu titular livremente deles gozar, salvo em exceções previstas em lei, transmitindo-o para terceiros, renunciando ao seu uso ou abandonando-os, pois nascem com eles, dos quais são inseparáveis.

2.2 APLICABILIDADE DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE ÀS PESSOAS JURÍDICAS

Por questões metodológicas, far-se-á, inicialmente, uma incursão sobre o conceito e a natureza jurídica das pessoas jurídicas antes de ingressar no debate acerca da aplicabilidade dos direitos da personalidade às empresas *lato sensu*.

Diante das próprias necessidades sociais, em especial a tendência humana ao convívio em grupo e a imprescindibilidade da cooperação de mais de uma pessoa para a consecução de determinadas atividades, o ordenamento jurídico atribui personalidade a entes morais, surgidos a partir da vontade humana²². Isto porque, o direito, ao não poder ignorar essas unidades coletivas, passou a discipliná-las, a fim de permitir que estas possam participar da vida jurídica como sujeitos de direito²³.

Assim, a pessoa jurídica é dotada de uma personalidade e capacidade jurídica por concessão do Estado, como sujeito de direitos e obrigações, como se faz com a pessoa natural²⁴.

Em que pese o legislador pátrio não ter conceituado pessoa jurídica, tendo se limitado a estabelecer quais eram as espécies de pessoas jurídicas de direito público, interno ou externo, e de direito privado, convém destacar que, na acepção tradicional, pessoa jurídica consiste “*num conjunto de pessoas ou bens, dotados de personalidade jurídica própria e constituída na forma da lei, para a consecução de fins comuns*”²⁵.

²¹ GONÇALVES, op. cit., p. 186.

²² FARIAS, ROSENVALD, op. cit., p. 400.

²³ GONÇALVES, op. cit., p. 215.

²⁴ GONÇALVES, Oksandro. Desconsideração da personalidade jurídica. 1.ed. São Paulo: Juruá, 2004. P, 38.

²⁵ GONÇALVES, op. cit., p. 216.

Pontes de Miranda sustenta, ainda, que pessoas jurídicas são entidades que não se confundem com as “pessoas-homens” e que podem ser “sujeitos de direito; portanto, ser pessoa, ter personalidade” atribuída pelo direito²⁶.

Nesse cotejo, impende destacar que a pessoa jurídica poderá ser classificada como intersubjetiva ou patrimonial. Nas primeiras, a sua constituição dar-se-á a partir da união solene de duas ou mais pessoas com o intento de formar uma entidade autônoma e independente, enquanto a segunda será constituída a partir da afetação de um patrimônio destinado a um fim específico²⁷.

Sobre essa abordagem, existem, na visão de Cristiano Farias e Nelson Rosenvald, quatro requisitos caracterizadores da pessoa jurídica: i) a vontade humana que lhe dá origem; ii) a organização de pessoas ou a destinação de um patrimônio afetado a um fim específico; iii) licitude de propósitos e; iv) capacidade de ser reconhecida pela norma jurídica²⁸.

Por fim, trazendo à baila uma visão patrimonial da pessoa jurídica, Fábio Ulhoa a caracteriza como “o sujeito de direito personificado não-humano” e considera que o “*instituto da pessoa jurídica é uma técnica de separação patrimonial*”, porque os seus membros possuem patrimônio distinto do da pessoa jurídica²⁹.

A questão relativa à natureza jurídica das pessoas jurídicas já foi matéria de debate de diversas teorias. Entretanto, conforme aponta Orlando Gomes, essa discussão carece de maior interesse, uma vez que, seja qual for a explicação, esta não irá interferir na construção técnica hoje incorporada às legislações³⁰.

De toda forma, impende registrar o tema, esclarecendo o alcance da discussão teórica. Basicamente duas teorias podem ser vislumbradas: a primeira teoria – negativista – refutava a possibilidade da existência concreta das pessoas jurídicas, vislumbrando apenas um patrimônio sem sujeito, enquanto a segunda teoria – afirmativista – partindo da existência real de grupos sociais com interesses próprios, os quais não poderiam

²⁶ PONTES DE MIRANDA, Francisco. **Tratado de direito privado**: parte geral. 2. ed. atual. por Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2000a. t. I, p. 210.

²⁷ FARIAS, ROSENVALD, op. cit., p. 406.

²⁸ FARIAS, ROSENVALD, op. cit., p. 407.

²⁹ COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito civil**. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1, p. 232.

³⁰ GOMES, Orlando. **Introdução ao direito civil**. 19. ed. rev., atual e aum., de acordo com o Código Civil de 2002, por Edvaldo Brito e Reinalda paranhos de Brito. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 186.

deixar de ser tuteladas pelo direito, justifica o seu reconhecimento como sujeito de direito nas relações jurídicas³¹.

Veja-se que, a teoria negativista foi imprecisa ao confundir a pessoa jurídica com o seu patrimônio. Assim, prevalece, nos ordenamentos civil hodiernos, a tese afirmativista, sendo esta a opção do legislador brasileiro, conforme se infere da interpretação do art. 45³² do Código Civil³³.

À vista do exposto e considerando o conceito proposto de direito da personalidade, vislumbra-se que não se permitiria, de modo algum e em nenhuma hipótese, reconhecer às pessoas jurídicas qualquer espécie de direito da personalidade, porquanto não são humanas, nem vivas, e muito menos têm consciência de si próprias ou necessidade psicológica de identificar-se.

Tal posicionamento, evidencia-se, ainda, no fato de que as pessoas jurídicas refletem interesses patrimoniais, enquanto os direitos da personalidade, em regra, possuem característica notadamente extrapatrimonial³⁴.

Também contrário à aplicação dos direitos da personalidade à pessoa jurídica, Gustavo Tepedino, aponta que as lesões atinentes às pessoas jurídicas, quando não atingem, diretamente, as pessoas dos sócios ou acionistas, repercutem exclusivamente no desenvolvimento de suas atividades econômicas, estando a merecer, por isso mesmo, técnicas de reparação específicas e eficazes, não se confundindo, contudo, com os bens jurídicos traduzidos na personalidade humana, como os direitos da personalidade³⁵.

Nesse sentido, tem-se que os direitos da personalidade são próprios dos seres humanos, não sendo cabíveis para os sujeitos de direito que se constituem em abstrações, idealizações, criações técnicas ou ficções, ou seja, para a pessoa jurídica³⁶.

Por fim, a despeito deste posicionamento, tem-se o Enunciado nº. 286 da Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal – CJF, que assim dispõe: “os *direitos da*

³¹ FARIAS, ROSENVALD, op. cit., p. 410.

³² Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo.

³³ AMARAL, Francisco. **Direito civil**: introdução. 7. ed. rev. atual. e aum. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 321.

³⁴ PERLINGIERI, Pietro, **Tendenze e metodi della civilistica italiana**, p. 39.

³⁵ TEPEDINO, op. cit., p. 55.

³⁶ BORGES, op. cit., p. 11.

*personalidade são direitos inerentes e essenciais à pessoa humana, decorrentes de sua dignidade, não sendo as pessoas jurídicas titulares de tais direitos*³⁷.

Entretanto, consoante será demonstrado adiante, essa vinculação dos direitos da personalidade à dignidade da pessoa humana não impossibilita que a pessoa jurídica também tenha seus “direitos de personalidade” tutelados pelo ordenamento jurídico.

Isto porque, a legislação brasileira nunca afastou explicitamente as pessoas jurídicas dos direitos de personalidade. É assim, pois o Congresso, atendendo o critério da operabilidade que o inspirou³⁸, simplesmente determinou que se disponibilizassem às pessoas jurídicas, no que coubessem, os mesmos remédios processuais, as mesmas tutelas jurisdicionais que protegem interesses seus, semelhantes na forma aos direitos da personalidade, conforme se extrai do art. 52 do Código Civil³⁹.

A partir deste dispositivo, nascem duas teorias distintas que respaldam a matéria. A primeira, em consonância com a leitura civil-constitucional do direito civil, vem-se discutindo a existência do “dano institucional”⁴⁰. Essa corrente sustenta que o direito de personalidade é lastreado no princípio da dignidade da pessoa humana e que, por esta razão, pessoas jurídicas, que evidentemente não têm dignidade, não poderiam ser titulares de tais direitos. Admite-se apenas uma extensão técnica da tutela conferida à pessoa humana, em razão de a pessoa jurídica ser um organismo voltado para a realização de interesses de pessoas humanas.

Assim, a extensão da tutela dos direitos de personalidade às pessoas jurídicas decorre de “um verdadeiro *atributo da elasticidade* inerente a esta categoria jurídica”, pois, em que pese a tutela humana ser inequivocamente avançada e preferencial, também são reconhecidos à pessoa jurídica alguns atributos da personalidade compatíveis com a sua natureza, haja vista a falta de organismo biopsíquico⁴¹.

³⁷ Disponível em < <http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/256>>. Acesso em 23 de maio de 2018.

³⁸ REALE, Miguel. **História do Novo Código Civil**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 193.

³⁹ HERKENHOFF, op. cit, p. 30.

⁴⁰ Gustavo Tepedino, Maria Cecília Bodin de Moraes e Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald.

⁴¹ FARIAS; ROSENVALD, op. cit., p. 437-439.

Por isso, nessa visão, o dano às pessoas jurídicas não poderá ser concebido na mesma medida que o dano às pessoas naturais, já que a tutela da dignidade constitucional somente protege as pessoas humanas⁴².

A segunda, por seu turno, admite expressamente que as pessoas jurídicas são titulares de direitos da personalidade. É assim, pois muito embora a pessoa jurídica não possa ser titular de todos os direitos inerentes ao ser humano, há alguns que são plenamente compatíveis com a pessoa jurídica, como a honra, a reputação, a imagem atributo, a privacidade, o direito moral de autor, dentre outros.

Nessa toada, Carlos Alberto Bittar admite essa equivalência, de modo que afirma serem eles plenamente compatíveis com pessoas jurídicas pois, como entes dotados de personalidade pelo ordenamento positivo, fazem jus ao reconhecimento de atributos intrínsecos à sua essencialidade⁴³.

Exatamente no mesmo sentido, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho corroboram a tese de que, sem embargo de a teoria dos direitos de personalidade ter sido erigida a partir de uma concepção antropocêntrica do direito, é inadmissível a posição que limita a possibilidade de sua aplicação à pessoa natural⁴⁴.

Pelo exposto, portanto, percebe-se que o baralhamento conceitual e terminológico das doutrinas que repugnam a tutela dos direitos de personalidade da pessoa jurídica ou que defendem a existência de um dano meramente institucional traduzem uma falta de atenção à natureza jurídica das pessoas jurídicas e aos princípios que a norteiam.

Isso porque, a compatibilização dos direitos de personalidade com a pessoa jurídica não implica na violação da cláusula geral de tutela da personalidade baseada no princípio da dignidade da pessoa humana. Pelo contrário, reafirma este princípio, na medida em que a pessoa jurídica possui função social e é instrumento de realização de anseios humanos, evidenciando que o critério biológico entre pessoa natural e jurídica

⁴² MORAES, Maria Celina Bodin de. **Danos à pessoa humana**: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.191.

⁴³ BITTAR, Carlos Alberto. **O Direito Civil na Constituição de 1988**. 2. ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 1991, p. 57.

⁴⁴ GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo curso de direito civil**: parte geral. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v.1, passim.

não é suficiente para limitar a capacidade das pessoas jurídicas para serem titulares de direitos de personalidade⁴⁵.

2.3 A PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE APLICÁVEIS À PESSOA JURÍDICA

Uma vez reconhecida, na medida da sua compatibilidade, a existência e a proteção dos direitos da personalidade da pessoa jurídica, cumpre indagar quais destes direitos seriam a ela aplicáveis.

Capelo de Sousa atribui às pessoas jurídicas direito à identidade pessoal (ao nome, a sinais distintivos), à honra, ao sigilo, à liberdade de atuação conforme seus objetos sociais, à liberdade de expressão e de imprensa, ao direito de antena e de resposta, ao direito de manifestação e de reunião e ao direito à liberdade de associação⁴⁶.

Nas lições de Carlos Alberto Bittar, as pessoas jurídicas são titulares de direitos que não sejam adstritos à natureza humana, como o direito ao nome, à marca, aos símbolos e à honra, ao crédito, ao segredo de correspondência e à particularidade de funcionamento, de organização e de *know-how*⁴⁷.

Já Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald, por seu turno, admitem que é possível apontar que a pessoa jurídica faz jus à proteção do direito ao nome, à marca, à honra objetiva, à imagem e ao direito autoral⁴⁸.

Assim sendo, portanto, são compatíveis com a pessoa jurídica todos aqueles direitos essenciais à sua existência, que surgem com o seu registro no órgão competente e perduram até o seu encerramento, podendo, inclusive, ter seus efeitos prolongados mesmo após a sua extinção.

Em que pese o fato de poucos civilistas terem analisado sistematicamente cada uma das espécies de direitos da personalidade das pessoas jurídicas, far-se-á, ante a importância desta análise para o deslinde deste trabalho, uma breve análise de algumas expressões da personalidade da pessoa jurídica com o propósito de possibilitar a melhor

⁴⁵ DE CUPIS, Adriano. **Os direitos da personalidade**. Trad. Afonso Celso Furtado Rezende. Campinas: Romana, 2004, p. 33.

⁴⁶ CAPELO DE SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo. **O direito geral de personalidade**. Coimbra: Coimbra Editora, 1995, p. 599.

⁴⁷ BITTAR, op. cit., p. 13.

⁴⁸ FARIAS, ROSENVALD, op. cit., p. 438.

compreensão do objeto desta pesquisa.

Embora seja difícil estabelecer uma fronteira⁴⁹, costuma-se distinguir a honra em *honra subjetiva*, ínsita à pessoa natural, que está no psiquismo de cada um e está relacionada à estima que toda pessoa possui de suas qualidades e atributos, e *honra objetiva* que abarca tanto a pessoa natural quanto a pessoa jurídica, compreendendo a sua reputação perante terceiros no seio da sociedade, conforme expôs o Ministro do Superior Tribunal de Justiça Ruy Rosado Aguiar⁵⁰.

Vê-se, portanto, que, diante desta divisão, a pessoa jurídica é titular apenas da honra objetiva, uma vez que, desprovida de corpo e sentimentos, não consegue nutrir ânimos de autoestima⁵¹. A expressão, por seu turno, é invariavelmente utilizada como sinônimo de reputação para os doutrinadores.

Nessa ordem de ideias, sendo a honra objetiva atributo valorativo da pessoa na sociedade, tem-se que qualquer lesão a esta irá refletir-se, de imediato, na opinião pública. Veja-se que, na verdade, se é certo que uma pessoa jurídica jamais terá uma vida privada, mais evidente ainda é que ela pode e deve zelar pelo seu nome e imagem perante o público-alvo, sob pena de perder largos espaços na acirrada concorrência de mercado⁵².

Daí decorre a necessidade de tutela desse direito, na medida em que a opinião pública é extremamente suscetível a escândalos, notícias vexatórias ou desagradáveis, devendo o ordenamento proteger o valor em tela preservando a pessoa sob o aspecto de sua satisfação pessoal, como também nos diversos setores de sua vida em sociedade⁵³.

⁴⁹ HERKENHOFF, op. cit., p. 44.

⁵⁰ STJ, 4.^a T., REsp 60.033-2-MG, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 9.8.1995, DJ 27.11.1995, verbis: "Quando se trata de pessoa jurídica, o tema da ofensa à honra propõe uma distinção inicial: a honra subjetiva, inerente à pessoa física, que está no psiquismo de cada um e pode ser ofendida com atos que atinjam a sua dignidade, respeito próprio, auto-estima, etc., causadores de dor, humilhação, vexame; a honra objetiva, externa ao sujeito, que consiste no respeito, admiração, apreço, consideração que os outros dispensam à pessoa. Por isso se diz ser a injúria um ataque à honra subjetiva, à dignidade da pessoa, enquanto que a difamação é ofensa à reputação que o ofendido goza no âmbito social onde vive. A pessoa jurídica, criação da ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam o seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua".

⁵¹ COELHO, op. cit., p. 261.

⁵² GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, op. cit., p. 188.

⁵³ BITTAR, op. cit., p. 129-130.

Entretanto, em que pese esta divisão ser amplamente respaldada na comunidade jurídica brasileiro⁵⁴, a honra é uma só, e por isso tal separação, além de frágil é artificial. Isso porque, a opinião que a pessoa faz de si mesma determina como ela pensa que as outras a veem e, ao mesmo tempo, influencia essa opinião alheia; por outro lado, o apreço que os outros têm por nós também determina em grande parte autoestima⁵⁵.

Por fim, impende destacar que Gustavo Tepedino⁵⁶, em contramão do exposto, expõe que não é propriamente a honra da pessoa jurídica que deve ser protegida, nem em caráter subjetivo nem muito menos o caráter objetivo, haja vista que a lesão à reputação de uma empresa comercial atinge – mediata ou imediatamente – os seus resultados econômicos, em nada se assemelhando, por isso mesmo, à chamada honra objetiva, com os direitos da personalidade.

Assim como a honra, a imagem também comporta uma divisão teórica, qual seja, imagem-retrato e imagem-atributo. Entende-se por imagem-retrato o conjunto de características físicas da pessoa (como seus gestos, voz, traços fisionômicos) que a individualiza e identifica na sociedade. A imagem-atributo, por sua vez, é o conjunto de caracteres que permitem que a pessoa seja reconhecida, isto é, que a sua personalidade seja apreendida pela coletividade, no sentido do conceito social de que desfruta.

Luiz Alberto David Araújo sublinha que o ordenamento jurídico constitucional brasileiro conferiu ao bem jurídico – *imagem* - uma inovadora dupla tutela, diferente e separada de qualquer outro bem. De um lado, como imagem-retrato, aproxima-se da honra, vida privada e intimidade, e, como imagem-atributo, é colocado ao lado do direito

⁵⁴ Há, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, um entendimento majoritário consolidado reconhecendo a tutelabilidade da honra objetiva das pessoas jurídicas. À título exemplificativo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA.CONTRAFACÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO STF. ART. 103, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.610/98. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA DA CONTRAFACÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.1. Toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação da honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à imagem, à admiração, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica. (...)BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Ementa nº 2014/0112152-2. Relator: Ministro Luiz Felipe Salomão. Brasília, 20 abr. 2018. Disponível em <www.stj.jus.br> Acesso em 24 de maio de 2018.

⁵⁵ HERKENHOFF, op. cit, p. 44.

⁵⁶ TEPEDINO, op. cit, p. 56.

de resposta, como um dos bens feridos pelos meios de comunicação⁵⁷.

O Superior Tribunal de Justiça também reconhece nitidamente a distinção entre a imagem-retrato e a imagem-atributo e entre esta última e a honra objetiva, admitindo a possibilidade de a pessoa jurídica ser titular tanto de imagem-atributo quanto de honra objetiva⁵⁸.

Prevalece, por consequência, o entendimento de que imagem-retrato e imagem-atributo são categorias jurídicas distintas, sendo certo que, para a maioria dos doutrinadores, a pessoa jurídica só goza destas duas últimas.

Entretanto, Fábio Ulhoa Coelho, sensatamente e de forma pioneira, porém contrariando a maior parte da doutrina, defende que a pessoa jurídica é titular tanto do direito à imagem- atributo quanto do direito à imagem-retrato, posto que ela pode impedir que representações de espaços físicos que a identificam de modo particular sejam usadas contra os seus interesses⁵⁹.

Outro ponto atual que merece destaque, refere-se ao fato de o direito de imagem da pessoa jurídica ter ganhado novas dimensões. Isso porque, reconhece-se, agora, a proteção do direito à imagem dos produtos empresariais. Assim, tutela-se, de forma mais efetiva, a atividade exercida por conta da evidente aproximação da imagem com a publicidade⁶⁰.

Deve-se considerar, assim, que a imagem, no meio corporativo, é um dos vetores para o sucesso da empresa e que imputações de fatos inverídicos à empresa prejudicam direta e imediatamente a sua imagem e não a dos seus representantes legais⁶¹.

Pelo exposto, vê-se, portanto, que a imagem-atributo constitui uma das manifestações essenciais da personalidade da pessoa jurídica, que a distingue e caracteriza perante o meio social onde está inserida, razão pela qual merece proteção jurídica.

Já o direito ao nome, por seu turno, se manifesta, na órbita empresarial, pela

⁵⁷ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Ementa nº 2009/0162672-2. Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia. Brasília, 09 nov. 2018. Disponível em <www.stj.jus.br> Acesso em 24 de maio de 2018.

⁵⁸ ARAÚJO, Luiz Alberto David. **A proteção constitucional da própria imagem**. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p. 121.

⁵⁹ COELHO, op. cit., p. 221.

⁶⁰ FARIAS, ROSENVALD, op. cit., p. 439.

⁶¹ ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção. **A pessoa jurídica e os direitos da personalidade**. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 122-123.

proteção conferida ao nome empresarial pela CRFB88 através do seu art. 5, XXIX⁶², e pela Lei nº. 8.934/94⁶³, e o seu regulamento, o Decreto nº. 1800/96⁶⁴.

Nesse cotejo, pode-se definir o nome empresarial como um direito personalíssimo que se adquire pelo registro, estando diretamente ligado à pessoa (empresário ou sociedade) como um atributo moral da sua personalidade⁶⁵.

Deste modo, a tutela do direito ao nome se manifesta na impossibilidade de sua utilização por terceiros em representações e publicações que exponham a pessoa jurídica ao ridículo, mesmo que sem intenção difamatória⁶⁶.

Fábio Ulhoa, por seu turno, continuando esta análise, distingue a proteção do nome da pessoa jurídica como direito de personalidade da proteção do direito à exclusividade de uso do nome empresarial. A proteção do nome enquanto direito de personalidade denota que “ninguém pode inseri-lo em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda que não haja intenção difamatória (CC, art. 17), nem usá-lo, sem autorização, em propaganda comercial (CC, art. 18)⁶⁷”.

Ademais, em que pese esta interessante e pertinente distinção, convém analisar, ainda, a proteção do nome empresarial sob o aspecto do direito à exclusividade de uso, posto que existe uma grande celeuma doutrinária acerca deste atributo da pessoa jurídica.

Isso porque, não há de se confundir nome empresarial, marca e título de estabelecimento, porque são institutos que possuem natureza jurídica totalmente

⁶² 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 e econômico do País.

⁶³ BRASIL. **Lei nº 8934**, de 18 de novembro de 1994. Dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8934.htm>. Acesso em: 25 maio. 2018.

⁶⁴ BRASIL. **Decreto nº. 1800/96**. Regulamenta a Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1800.htm>. Acesso em: 25 maio. 2018.

⁶⁵ MAMEDE, Gladston. **Direito empresarial brasileiro**: empresa e atuação empresarial. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2010. v. 1, p. 153.

⁶⁶ 299 RIBEIRO, Alex Sandro. **Direitos da personalidade compatíveis com a pessoa jurídica**. Jus Navegandi, Teresina, ano 12, n. 1413, 15 maio 2007. Disponível em: <<http://jus.com.br/revista/texto/9869>>. Acesso em: 29 maio 2018.

⁶⁷ COELHO, op. cit. p. 260.

distintas. Enquanto o nome empresarial é direito de personalidade da empresa, a marca é direito de propriedade industrial, sendo sinal distintivo visualmente perceptível que assinala determinado produto, mercadoria ou serviço. Por último, o título de estabelecimento é o nome utilizado para a apresentação do local onde é exercida a atividade empresarial.

Tem-se, assim, que de acordo com a Lei n. 8.934/94, o seu regulamento (Decreto n. 1.800/96) e a Instrução Normativa n. 104, de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, a tutela do nome empresarial provém, automaticamente, do ato de registro da empresa e circunscreve-se à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial que o tiver procedido, podendo ser estendida para outra unidade federativa mediante a abertura de filial ou o arquivamento de pedido específico⁶⁸.

Entretanto, a Convenção de Paris⁶⁹, ao revés, em seu artigo 8^{o70}, confere ao “nome comercial” a proteção em todos os países da União sem obrigações de depósito ou de registro, independentemente de ser também registrado como uma marca.

Alexandre Alves, ao abordar a temática, expõe que a controvérsia já foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, à medida em que, ao basear-se na CUP, considerou suficiente o registro dos atos constitutivos no Registro do Comércio para a concessão do direito ao uso exclusivo do nome empresarial no território nacional e internacional⁷¹.

Assim, a proteção com abrangência nacional que é conferida à marca será estendida ao nome empresarial, a fim de evitar a concorrência desleal e o induzimento do consumidor a erro.

⁶⁸ No mesmo sentido, o Código Civil, artigo 1.166, *caput* e parágrafo único, dispõe que o arquivamento dos atos constitutivos ou averbações da empresa no registro próprio assegura o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado, podendo a proteção ser estendida para todo o território nacional se o nome for registrado na forma da lei especial.

⁶⁹ Decreto n. 75.572, de 08 de abril de 1975

⁷⁰ Art. 8^o. O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.

⁷¹ ALVES, op. cit. p.86

3. A PROTEÇÃO LEGAL DO *TRADE DRESS* NO BRASIL

Levando em consideração a comprovada proteção dos direitos da personalidade da pessoa jurídica, far-se-á, neste capítulo, uma análise acerca da proteção do *trade dress* e a vedação à concorrência desleal no Brasil especialmente no âmbito civil para, depois, verificar os eventuais impactos patrimoniais e extrapatrimoniais que à violação ao conjunto-imagem irá acarretar no caso concreto.

3.1 *TRADE DRESS*: ORIGEM, CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA

A terminologia *trade dress* foi identificada pela primeira vez no meio jurídico durante o julgamento do caso envolvendo os restaurantes Taco Cabana, Inc. e Two Pesos, Inc. que tramitou perante a Suprema Corte dos Estados Unidos da América em 1992. Naquela oportunidade, se discutiu se as semelhanças existentes entre os dois estabelecimentos configurariam uma violação ao direito autoral daquele que primeiro empreendeu.

A título exemplificativo, faz-se pertinente destacar que ambos os estabelecimentos, além de possuir projetos arquitetônicos semelhantes, vendiam o mesmo produto – comida mexicana, o que não raras vezes levavam os clientes a não distinguir em qual dos estabelecimentos estavam consumindo.

Fotografia 1 – Vista Externa dos Restaurantes Taco Cabana e Two Pesos



Fonte: Cornell University

Durante o julgamento, o Tribunal Constitucional Americano consignou *trade dress* como “a imagem total do negócio”, incluindo todos os elementos sensórios que a

compõe⁷², reconhecendo, por consequência, os direitos da empresa Taco Cabana, Inc. de utilizar de modo exclusivo a apresentação visual objeto da desavença. Nesse sentido, a Corte afirmou:

Trade dress é a imagem total do negócio. O *trade dress* do Taco Cabana pode englobar o formato e a aparência total do exterior do restaurante, o signo distintivo, a arquitetura do interior da cozinha, a decoração, o menu, as louças utilizadas para servir comida, o uniforme dos empregados, e outras características que refletem a imagem total do restaurante. O *trade dress* de um produto é essencialmente a sua imagem total e sua aparência conjuntural. Ela envolve a imagem total de um produto, e pode incluir características como tamanho, formato, cores, combinação de cores, textura, gráficos e, até mesmo, técnicas de vendas.⁷³

Assim, passou-se a avaliar o perfil comercial de um produto com base em sua aparência geral, e não somente com base em seus componentes individuais, ampliando, por conseguinte, a proteção do *trade dress* a um amplo espectro de produtos e ideias⁷⁴, o que significou uma mudança de entendimento acerca da legislação americana pertinente à temática, o *Lanham Act*.

A partir de tal *decisum*, portanto, tornou-se recorrente o uso do instituto como forma de identificação e proteção da empresa no cenário comercial e concorrencial, sendo tal temática amplamente debatida na academia nacional e internacional.

Frisa-se, oportunamente, que tais debates consolidaram a necessidade de que o *trade dress*, para ser passível de proteção, deve apresentar o requisito da distintividade, que pode ser originária ou secundária.

⁷² **TWO PESOS, INC., PETITIONER v. TACO CABANA, INC.: on writ of certiorari to the united states court of appeals for the fifth circuit. on writ of certiorari to the united states court of appeals for the fifth circuit.** 1992. Disponível em: <<https://www.law.cornell.edu/supct/html/91-971.ZO.html>>. Acesso em: 02 abr. 2018.

⁷³ “[T]rade dress” is the total image of the business. Taco Cabana’s trade dress may include the shape and general appearance of the exterior of the restaurant, the identifying sign, the interior kitchen floor plan, the decor, the menu, the equipment used to serve food, the servers’ uniforms, and other features reflecting on the total image of the restaurant. 1 App. 83-84. The Court of Appeals accepted this definition and quoted from *Blue Bell Bio-Medical v. Cin-Bad, Inc.*, 864 F.2d 1253, 1256 (CA5 1989): “The ‘trade dress’ of a product is essentially its total image and overall appearance.” See 932 F.2d 1113, 1118 (CA5 1991). It “involves the total image of a product, and may include features such as size, shape, color or color combinations, texture, graphics, or even particular sales techniques.” *John H. Harland Co. v. Clarke Checks, Inc.*, 711 F.2d 966, 980 (CA11 1983). Restatement (Third) of Unfair Competition 16, Comment a (Tent. Draft No. 2, Mar. 23, 1990)

⁷⁴ Because courts evaluate a product's trade dress on the basis of its overall appearance rather than on the basis of its individual components, they have extended trade dress protection to a broad spectrum of products and ideas. *JOHNSON, Jenny. Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.: The Supreme Court’s Expansion of Protection Under Section 43 (a) of the Lanham Act.* Disponível em: <<http://lawecommons.luc.edu/luc/lj/vol24/iss2/6>>. Acesso em: 10 abr. 2018.

A distintividade será originária quando o conjunto imagem possui uma singularidade inerente, ou seja, quando desde o início de seu uso ele já permite que o consumidor reconheça a origem do produto ou serviço que assinala, haja vista que este não utiliza nenhuma característica comum no seguimento⁷⁵.

Por outro lado, a distintividade secundária, presume a prática simbólica no âmbito de determinado mercado, que, pelos processos de criação de uma percepção junto ao público de que o signo já não designa um elemento de domínio comum, mas assinala uma origem específica para um produto ou serviço⁷⁶. Assim, a tese do significado secundário permite ao titular do signo obter a exclusividade do termo por um uso contínuo e fama adquirida, que levassem seu público alvo a identificar imediatamente o produto ou serviço⁷⁷.

Em que pese os longos debates acerca do tema, conceituar o termo *trade dress* não é uma tarefa fácil, tendo em vista que, devido à sua rápida evolução, a cada novo debate vê-se adicionada mais uma característica à sua roupagem de proteção.

Na conceituação trazida pela doutrina, o *trade dress* encontra várias definições. Para o português Carlos Olavo é “o aspecto visual característico de como um produto ou serviço é apresentado ao público”.⁷⁸ Já para José Carlos Tinoco Soares, pode ser definido como a imagem total pela qual o produto é apresentado ao mercado, englobando, além da aparência geral do produto ou serviço, outros elementos capazes de identifica-lo, o ver e o sentir do negócio⁷⁹.

Conforme aponta Renata Rossi Assmann, o *trade dress* vai além. Inclui o cheiro, o aviamento, aparência interna e externa de um estabelecimento comercial, cores e

⁷⁵ ANTONIAZZI, Lucas Bernardo. **Trade dress e concorrência desleal: o sistema legal de vedação à concorrência desleal é suficiente para garantir a proteção deste instituto?** 2010. 54f. Dissertação. Pós-Graduação – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2010.

⁷⁶ BARBOSA, Denis Borges. **Revisitando o tema da significação secundária**. Disponível em: < http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/significacao_secundaria.pdf >. Acesso em: 11 de abr. 2018.

⁷⁷ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. **Uma Sucinta Análise da Teoria dos Sistemas para com a Propriedade Intelectual, Revista Criação do IBPI**, 3o. Vol. III, Lumen Juris.

⁷⁸ OLAVO, Carlos. **Curso de Direito Industrial: a proteção do Trade Dress**. Coimbra: Almedina S.A. 430 p.

⁷⁹ SOARES, José Carlos Tinoco. **“Concorrência desleal”: “Trade dress” e/ou “conjunto-imagem”**. São Paulo: Ed. do Autor, 2004, p. 213.

outros elementos que conferem distintividade a determinado objeto ou atividade⁸⁰. Desta forma, a sua área de proteção não engloba, tão somente, a embalagem do produto, mas todos os elementos sensórios que são capazes de distinguir o produto ou serviço oferecido.

Como se vê, o *trade dress* é a forma de apresentação do produto ao mercado consumidor, consistindo num 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 e brasões, capazes de identificar determinado produto e diferenciá-lo dos demais⁸¹.

Relevante mencionar, ainda, que, por ter a característica de permitir ao consumidor identificar a origem de um produto ou serviço, exercendo a função próxima à das marcas, podemos afirmar que o *trade dress* apresenta a natureza de signo distintivo, isto é, os símbolos através dos quais é possível identificar os produtos e serviços de uma mesma empresa.

Assim sendo, ultrapassadas estas notas introdutórias, passar-se-á à análise da violação de *trade dress*, a fim de se verificar como se configura concorrência desleal no ordenamento jurídico brasileiro.

3.2 A CONFIGURAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL ANTE A VIOLAÇÃO DO TRADE DRESS DE UMA EMPRESA

Por questões metodológicas, far-se-á, inicialmente, uma incursão acerca do conceito e a natureza jurídica do ato de concorrência desleal, para depois estudar a proteção jurídica do *trade dress* através da repressão à concorrência desleal.

A Constituição Federal, em seu art. 170, IV⁸², tutela a livre concorrência, dentre outros princípios da ordem econômica brasileira. Celso Ribeiro Bastos, ao conceituar o

⁸⁰ ASSMANN, Renata Rossi. **A proteção jurídica do trade dress e a concorrência desleal no Brasil**. 2015. 69 f. TCC (Graduação) - Curso de Direito, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2015.

⁸¹ DANIEL, DENIS ALLAN. **Litígios envolvendo conjunto-imagem (“Trade Dress”) No Brasil**. 2003. Disponível em: <http://www.daniel.adv.br/port/articlespublications/denisdaniel/trade_dress.pdf. > Acesso em: 10 de abr. 2018.

⁸² Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) IV - livre concorrência.

princípio, registra que a livre concorrência é indispensável para o funcionamento do sistema capitalista, consistindo essencialmente na existência de diversos produtores ou prestadores de serviços⁸³.

Acrescenta-se, ainda, que a liberdade de concorrência é, fundamentalmente, uma liberdade privada e se apresenta dotada de caráter positivo, expressando-se como direito a que o abuso da liberdade de comércio e indústria não comprometa o funcionamento regular dos mercados⁸⁴.

Assim, tem-se que o princípio constitucional em tela deve ser entendido como liberdade de concorrência enquanto direito subjetivo de competir no mercado, sob os limites impostos pela própria legislação, que garante a igualdade de oportunidade entre os competidores do mercado.

Ademais, impende destacar que, a livre concorrência, como toda liberdade, não é irrestrita, haja vista que esta encontra barreiras em preceitos legais, de modo que, excedidos esses limites, urge a concorrência desleal, cabendo ao Estado intervir para coibir o abuso⁸⁵, de modo a preservar a manutenção de um ambiente concorrencial saudável e propício⁸⁶.

No que pertine ao ato de concorrência desleal, é necessário esclarecer que a legislação brasileira não traz a sua definição expressa, restringindo-se a indicação das condutas que a caracterizam⁸⁷.

⁸³ BASTOS, Celso Ribeiro. **O Princípio da Livre Concorrência na Constituição Federal**. Revista dos Tribunais: Cadernos de Direito Tributário e Finanças Públicas. n. 10. 1995.

⁸⁴ GRAU, Eros Roberto. **Princípio da Livre Concorrência: Função Regulamentar e Função Normativa**. Revista Trimestral de Direito Público. 4/1993. São Paulo, Malheiros. p. 126.

⁸⁵ SILVA, José Afonso. **Curso de Direito Constitucional Positivo**. 15 ed. São Paulo: Malheiros, 1998.

⁸⁶ MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual**. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 282-283.

⁸⁷ Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem; II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem; III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos; V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências; VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento; VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve; VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave; IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem; X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do

Pois bem. Ante a ausência legal de definição expressa de concorrência desleal, passa-se a analisar quando um ato pode ser caracterizado como tal. Pontes de Miranda afirma que, primeiramente, para ser caracterizada, deve ser estabelecida entre concorrentes, sendo que as empresas ou pessoas só concorrem se disputarem o mesmo mercado, seja gênero de indústria, comércio ou atividade⁸⁸.

Além da necessidade de que a concorrência desleal ocorra entre pessoas físicas ou jurídicas que disputam o mesmo mercado, torna-se necessário que o ato praticado seja “contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial”, nos termos do art. 10-*bis* da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial⁸⁹.

Para Gama Cerqueira, contudo, as definições de concorrência desleal propostas com base nas noções de lealdade, honestidade, bons costumes e boa-fé, entre outras semelhantes, mostram-se insuficientes por serem vagas e imprecisas. Isto porque, entende que as fórmulas, por serem mais precisas, falham por não caracterizarem a natureza do ato. Assim sendo, o referido autor estabeleceu a seguinte classificação dos atos de concorrência desleal: (a) meios tendentes a criar confusão entre estabelecimentos comerciais e industriais, ou entre produtos e artigos postos no comércio, aos quais se empregaram os serviços oferecidos ao público por uma empresa

empregador; XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato; XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser; XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/19279.htm> Acesso em 2 de jun. 2018.

⁸⁸ MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. **Tratado de Direito Privado**: Parte Especial. Tomo XVII. 3a ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. p. 269.

⁸⁹ Art. 10 bis. (1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal. (2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial. (3) Deverão proibir-se particularmente: 1o. Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; 2o. As falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; 3o. As indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf>. Acesso em 09 de maio de 2018.

ou estabelecimento; (b) meios tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios; (c) aliciamento e suborno de empregados; (d) divulgação ou exploração de segredos de fábrica e divulgação ou utilização de segredos de negócio; e (e) violação de contratos.⁹⁰

Também a fim de classificar os atos de concorrência desleal, José Carlos Tinoco Soares destaca Umberto Pipa, afirmando que este estabeleceu três critérios para a compreensão da concorrência desleal: (a) a confusão do produto ou do estabelecimento; (b) prejudicar a imagem do concorrente; e (c) informação falsa⁹¹.

Depreende-se, portanto, que, para ser considerado como ato de concorrência desleal, não há necessidade de comprovação de má-fé, havendo, contudo, necessidade de que as partes sejam concorrentes entre si e que o ato possa ensejar confusão entre produtos, serviços ou estabelecimentos dos concorrentes; prejudicar, de qualquer forma, a imagem do concorrente; ou causar prejuízo ao crédito do concorrente, por desvio de clientela, aliciamento de funcionários, utilização indevida de segredos de indústria ou falsa atribuição, a si mesmo, de recompensa ou distinção que não obteve.

Em relação à natureza jurídica, Pontes de Miranda entende que há atos mais graves e menos graves de concorrência desleal, sendo que o ilícito o é nos planos dos direitos penal e privado, ou somente o é no plano do direito privado, existindo então duas classes de ações distintas⁹².

Gama Cerqueira, por sua vez, entende que a concorrência desleal não é um ramo da propriedade industrial, mas sim um princípio ético desta, distinguindo-se em específica e genérica, de sorte que toma o nome de específica quando se refere a atos particularmente graves, que a lei considera crime, subtraindo-os à teoria geral da concorrência desleal: são os fatos punidos pelas leis especiais sobre patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos e modelos industriais, nome comercial e marcas de fábrica e de comércio. Diz-se *genérica*, quando se trata de fatos não previstos

⁹⁰ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial v. II, parte III**: Das Marcas de Fábrica e de Comércio, do Nome Comercial, das Insígnias, das Frases de Propaganda e das Recompensas Industriais, da Concorrência Desleal. 2a tiragem. atual. Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2012. p. 283-284.

⁹¹ PIPA, Umberto. *Nozioni di Diritto Industriale*. Milão: Casa Editrice Dr. Francesco Vallardi. p. 365. apud SOARES, José Carlos Tinoco. *Tratado da Propriedade Industrial*. vol. III. São Paulo: Resenha Tributária, 1988. p. 1460.

⁹² MIRANDA, op. cit., p. 274-275.

nessas leis, caindo, assim, sob o domínio do direito comum⁹³.

Conclui-se, então, que a repressão à concorrência desleal é uma proteção dos concorrentes no campo industrial para que sejam coibidas as práticas desonestas em âmbito de concorrência, podendo ensejar tanto consequências penais (art. 195, da LPI), quanto civis (art. 209, da LPI).

No Brasil, muito embora inexista na Lei nº 9.279, de 1996, ou em outro diploma legal qualquer dispositivo específico que garanta ao empresário o direito à exploração exclusiva do seu *trade dress*, é certo que a interpretação sistemática das normas constitucionais e infraconstitucionais de proteção à concorrência, permitem concluir que é ampla a proteção ao titular do conjunto-imagem.

O primeiro espectro de proteção do *trade dress* reside na proteção conferida pela legislação brasileira aos elementos isolados que o compõe. Desta forma, é possível afirmar que, em tese, a violação de um *trade dress* pode ser reprimida indiretamente através da proteção conferida aos seus elementos isoladamente considerados.

Por outro lado, tem-se que o *trade dress* é protegido diretamente pelas regras de concorrência desleal, de sorte que a definição de sua proteção é resultante da rejeição à confusão ou associação que faz o público entre os signos distintivos em cotejo.

Isso porque, conforme exposto acima, o ordenamento jurídico brasileiro reprime os atos de concorrência desleal, dentre os quais estão aqueles atos passíveis de gerar confusão entre produtos, serviços ou mesmo estabelecimentos comerciais de agentes econômicos distintos, bem como passíveis de gerar associação indevida pelo consumidor, culminando no desvio da clientela de agente lesado.

Acrescenta-se, ainda, ser necessário observar que, na apreciação da possibilidade de confusão entre estabelecimentos, devem levar-se em conta as circunstâncias de fato, especialmente a sua proximidade, pois é mais difícil confundirem-se estabelecimentos situados em locais distantes entre si, onde se alicia a clientela de um e de outro⁹⁴.

Assim, para que o *trade dress* possa ser passível de proteção pelo ordenamento jurídico brasileiro através do combate à concorrência desleal, dois requisitos se mostram necessários: (i) a distintividade do *trade dress* e (ii) a possibilidade de confusão ou

⁹³ CERQUEIRA, op. cit., p. 280.

⁹⁴ CERQUEIRA, op. cit., p. 280.

associação indevida do *trade dress*⁹⁵.

Nesse sentido, impende destacar que o primeiro ponto está relacionado com a capacidade que o *trade dress* possui de identificar o produto/serviço ou o estabelecimento comercial da empresa daqueles já existentes no mercado. Ou seja, o *trade dress* não pode apresentar uma configuração ordinária e trivial com a qual o consumidor já esteja acostumado, sob pena de não exercer sua função precípua de sinal distintivo e, conseqüentemente, não gozar de proteção pela legislação brasileira⁹⁶.

Nas palavras de José Carlos Tinoco Soares, tal qualidade distintiva própria exige a observância de algumas características: a) o conjunto-imagem deve ter o condão de identificar o produto; b) a identificação do produto não deve ser reconhecida unicamente como um elemento decorativo, mas como vínculo de origem do produto e, c) a probabilidade de que o vínculo à origem gere motivação de consumo⁹⁷.

Por conseqüência, deve-se observar que elementos ordinários não são passíveis de proteção. Isto porque, frequentemente marcas idênticas são utilizadas em campos de atividades idênticas ou afins, de modo que o público está acostumado à coexistência destas marcas e presta maior atenção às diferenças existentes entre elas⁹⁸.

À título exemplificativo, tem-se que uma empresa não pode alegar que a sua embalagem de leite é distintiva se os elementos que a compuseram consistirem em um recipiente com imagem de uma vaca disposta no rótulo, uma vez que o *trade dress* formado por esses elementos não pode ser considerado, em nenhuma hipótese, distintivo, haja vista que a grande maioria dos fornecedores de leite de vaca utilizam os mesmos elementos em suas embalagens⁹⁹.

Pelo exposto, portanto, para que o *trade dress* possa ser protegido no ordenamento jurídico é primordial que seja distintivo – ressaltando que, além da

⁹⁵ ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; MORAES, Rodrigo (coord.); MANARA, Cecília. **A proteção jurídica do Trade Dress' ou 'Conjunto-Imagem**. Propriedade Intelectual em Perspectiva, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 1-20).

⁹⁶ MINADA, Luciana Yumi Hiane. **O instituto do trade dress no brasil: a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção**. Disponível em: <[https://www.kasznarleonardos.com.br/files/artluciana-trade dress.pdf](https://www.kasznarleonardos.com.br/files/artluciana-trade%20dress.pdf)>. Acesso em: 15 maio. 2018.

⁹⁷ SOARES, op. cit. p. 97.

⁹⁸ Esse é o entendimento da chamada Teoria da Distância, desenvolvida pela doutrina alemã e amplamente reconhecida no direito industrial de diversos países.

⁹⁹ Alberto Luís Camelier da Silva também destaca que o *trade dress* não pode consubstanciar em uma forma determinada essencialmente por considerações técnicas e funcionais de um produto. (SILVA, Alberto Luís Camelier da. **Concorrência desleal: atos de confusão**. 1a ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 152.)

distintividade, faz-se necessário o cumprimento de outro requisito, a seguir apontado.

O segundo requisito que deve ser observado, por seu turno, consiste na aferição da possibilidade de confusão entre produtos ou estabelecimentos comerciais assinalados por determinado *trade dress*.

Assim, deve o seu titular comprovar que, em função da similaridade entre as suas impressões visuais e as do concorrente, existe a possibilidade de confusão entre os produtos ou serviços¹⁰⁰.

Ademais, a possibilidade de confusão entre produtos e serviços não fica restrita à compra errônea pelo consumidor, ao levar um produto acreditando ser outro, pois o sentido “confusão” engloba também a associação indevida e as mais variadas situações que podem resultar no desvio fraudulento de clientela¹⁰¹.

Além dessa distinção, também é importante destacar que, para sua configuração, não é necessário que ocorra, efetivamente, prejuízo a um dos concorrentes, mas sim que haja esta possibilidade. Isso porque, a prática desleal é realizada com o intuito de obter vantagem, podendo ou não causar prejuízos a outrem. Veja-se que, nem sempre esses prejuízos podem ser apurados de imediato e somente o tempo será suficiente e capaz de demonstrá-los.

Nesse sentido, conforme aponta Luciana Minada é extremamente importante restringir o que deve ser verificado para determinar se há possibilidade de confusão ou associação indevida. Assim, dois aspectos principais devem ser levados em consideração: (i) o *trade dress* analisado de forma conjunta, e não elemento a elemento, e (ii) o nível de atenção e discernimento do consumidor¹⁰².

¹⁰⁰ Registra-se o emprego do termo “possibilidade”, pois embora provas materiais sejam interessantes para caracterizar a infração, o ato fraudulento se consuma com a possibilidade de confusão entre os produtos ou estabelecimentos, sendo desnecessária a sua efetiva ocorrência. (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. **Propriedade Industrial aplicada**: reflexões para o Magistrado. Brasília, 2003. p. 148-149.)

¹⁰¹ CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. op. cit., p. 149.

¹⁰² MINADA, Luciana Yumi Hiane. **O instituto do trade dress no brasil**: a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção. Disponível em: <[https://www.kasznarleonardos.com.br/files/artluciana-trade dress.pdf](https://www.kasznarleonardos.com.br/files/artluciana-trade%20dress.pdf)>. Acesso em: 15 maio. 2018.

3.3 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO AGENTE VIOLADOR

Uma vez evidenciada a concorrência desleal, importa discutir o tema atinente à reparação dos danos dela decorrentes. Assim, em relação à proteção jurídica do *trade dress*, insta informar que esta proteção dar-se-á em dois planos distintos: o primeiro está relacionado com a possibilidade de o prejudicado requerer indenização pelos prejuízos suportados, enquanto o segundo refere-se à compensação pelas consequências extrapatrimoniais do ato concorrencial ilícito, conforme será articuladamente demonstrado a seguir.

No que pertine ao primeiro aspecto, tem-se que o art. 209, da LPI¹⁰³ prevê a possibilidade de o prejudicado requerer indenização pelos prejuízos experimentados. Tais prejuízos, por seu turno, têm o condão patrimonial e têm natureza de lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil¹⁰⁴.

Veja-se que o citado dispositivo legal não apresenta nenhuma condicionante da reparação do dano material à prova do efetivo prejuízo, sendo desnecessária a comprovação dos danos suportados pela parte prejudicada.

A perda material, portanto, é presumida, pois a violação do direito de marca é inequivocamente capaz de gerar lesões reais à atividade empresarial do legítimo titular da marca¹⁰⁵.

¹⁰³ Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio."

¹⁰⁴ Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

¹⁰⁵ Corroborando este entendimento tem-se o julgado do STJ a seguir transcrito: RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS. AÇÃO COMINATÓRIA E DE REPARAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PROTEÇÃO DO CONJUNTO-IMAGEM. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FUNCIONALIDADE, DISTINTIVIDADE E CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. PRESSUPOSTOS. PREMISSAS FÁTICAS ASSENTADAS PELOS JUÍZOS DE ORIGEM. VALORAÇÃO JURÍDICA DA PROVA. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. 1 - Ação ajuizada em 10/5/2016. Recurso especial interposto em 16/6/2015 e encaminhado à Relatora em 25/8/2016. 2 - O propósito recursal é definir se a importação e a comercialização, pela recorrida, dos motores estacionários Motomil 168F configura prática de concorrência desleal, em razão de sua similaridade com aqueles fabricados pelas recorrentes sob a marca Honda GX. 3 - A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao trade dress, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal. Incidência de normas de direito de propriedade industrial, de direito do consumidor e do Código Civil. 4 - A aparência extrínseca identificadora de determinado bem ou serviço não confere direitos absolutos a seu titular sobre o respectivo conjunto-imagem, sendo

Nesse mesmo sentido aponta Gama Cerqueira ao afirmar que os atos de concorrência desleal violam o “*direito do concorrente de não ser molestado nas suas relações com a clientela pelas manobras desleais de um competidor inescrupuloso, dispensando-se, assim, a prova do prejuízo*”¹⁰⁶. Se assim não fosse, poucas ações fundadas em concorrência desleal obteriam êxito, dada a dificuldade de se fazer a prova do prejuízo causado¹⁰⁷.

Em conclusão, deve-se consignar que a reparação material em comento não está condicionada à prova efetiva do dano, pois o ato de concorrência desleal propicia, por si só, perda patrimonial à vítima. Na hipótese vertente, o fundamento da reparação está na evidente imitação do conjunto-imagem do estabelecimento comercial mantido pela parte autora, induzindo o consumidor a erro.

No que se refere ao segundo aspecto – danos morais, impende destacar que, para a sua configuração, também não se necessita de demonstração de prejuízo, e sim da prova do fato que deu ensejo ao resultado danoso à moral da vítima, fato esse que deve ser ilícito e guardar nexos de causalidade com a lesão sofrida.

Assim, verifica-se que no caso em tela se trata de *danum in re ipsa*, o qual prescinde de prova da ocorrência do prejuízo concreto. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, tem-se a compreensão da desnecessidade de prova quando se trata de dano moral puro. Isso porque, por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material¹⁰⁸.

Na verdade, se assim o fosse, ante a dificuldade da produção da prova, acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores

necessária a definição de determinados requisitos a serem observados para garantia da proteção jurídica, como os que dizem respeito à funcionalidade, à distintividade e à possibilidade de confusão ou associação indevida. 5 - Valoração jurídica das premissas fáticas incontroversas assentadas pelos juízos de origem que não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 6 - Os danos suportados pelas recorrentes decorrem de violação cometida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva do conjunto-imagem por elas desenvolvido. 7 - O prejuízo causado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato, cuja ocorrência é premissa assentada, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença. 8 - Recurso especial provido”. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Ementa nº REsp 1677787/SC. Brasília, DF, 26 de setembro de 2017)

¹⁰⁶ CERQUEIRA, op. cit. p. 290.

¹⁰⁷ CERQUEIRA, op. cit. p. 291.

¹⁰⁸ CAVALIERI FILHO, Sérgio. **Programa de Responsabilidade Civil**. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012. Revista e Ampliada, p. 100.

instrumentais¹⁰⁹.

A esse respeito, merece destaque o julgado, de relatoria do Ministro do STJ Luiz Felipe Salomão, que consignou ser ínsito, por sua natureza de bem imaterial, o prejuízo a pessoa jurídica quando se constata o uso indevido de marca. Isso porque, a reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais¹¹⁰.

Desta forma, portanto, além do prejuízo a ser apurado independer de comprovação da prova efetiva do dano, tem-se que o dano moral por uso indevido da marca é aferível *in re ipsa*, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral.

¹⁰⁹ CAVALIERI, op. cit., p. 100.

¹¹⁰ RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA. SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal. 2. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário. 3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeat, no presente caso, apurado em liquidação por artigos. 4. Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca. A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais. 5. O dano moral por uso indevido da marca é aferível *in re ipsa*, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. 6. Utilizando-se do critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ, considerado o interesse jurídico lesado e a gravidade do fato em si, o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável no presente caso. 7. Recurso especial provido. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Ementa nº REsp 1327773/MG. Relator: Ministro Luiz Felipe Salomão. Brasília, 15 fev. 2018.)

4 ANÁLISE DA APELAÇÃO CÍVEL N.º. 2017.003523-2

Com o intento de analisar a aplicação prática da matéria vergastada, especialmente em relação à configuração de concorrência desleal ante a violação do *trade dress* de uma empresa, o último capítulo deste trabalho será dedicado ao estudo do julgamento da AC n.º. 2017.003523-2, que tramitou perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.

Tal escolha se deu em virtude não só do pioneirismo com o qual a decisão abordou a temática no âmbito do referido Tribunal, mas também pela repercussão desencadeada após a proclamação do resultado do julgamento na academia potiguar, haja vista o protagonismo dos personagens envolvidos no litígio no contexto econômico deste estado.

Desse modo, far-se-á aqui uma espécie de dissecação de todas as nuances que permearam este julgado, apontando os requisitos nele fixados como essenciais para o reconhecimento da prática de concorrência desleal *in casu*, bem como a sua coerência com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Por questões de facilitação do entendimento, será feito, inicialmente, um sucinto relato dos fatos que ensejaram o processo judicial para, após, explanar as razões de decidir dos órgãos julgadores envolvidos e, ao fim, proceder-se com os comentários, de modo a permitir a escorreita compreensão das premissas estabelecidas na decisão.

4.1 ESCORÇO HISTÓRICO DA CONTROVÉRSIA

O processo que culminou na apelação ora estudada, iniciou-se quando o grupo de restaurantes Camarões¹¹¹ propôs, em face do restaurante Coco Bambu¹¹², Ação Ordinária com pedido de liminar específica baseado na lei de propriedade industrial e Ação Cautelar Inominada, ambas sob o argumento de que este teria buscado copiar o modelo de sucesso por eles desenvolvido, utilizando-se, para tanto, de aliciamento de seus empregados e colaboradores e imitação do *trade dress* de seus estabelecimentos, consubstanciado nas semelhanças das decorações, das vestimentas dos garçons, da

¹¹¹ Camarões Restaurante Ltda., Camarões Express Alimentos Ltda. e Camarões do Sertão Comércio Ltda.

¹¹² Coco Bambu Frutos do Mar Comércio de Alimentos Ltda. EPP

identidade do cardápio, do logotipo e do endereço eletrônico.

Assim, por se tratar de concorrência desleal, pugnou o Autor pela procedência da ação para compelir a Ré a pagar indenização por infração de marca registrada e concorrência desleal, incluindo perdas e danos morais e materiais, assim como lucros cessantes a apurar em liquidação de sentença.

Em sede de contestação, o Restaurante demandado, visando demonstrar a ausência de plausibilidade para as razões indicadas na exordial, desenvolveu raciocínio voltado à ausência de semelhança entre os estilos ambientes e mobiliários das partes litigantes da demanda, assinalando também inexistência de identidade entre a apresentação de uniformes dos garçons, louças, logotipo e sítios eletrônicos das partes. Adotando, por conseguinte, uma estratégia de dissociação dos elementos que compõem o *trade dress*, de modo a torná-los, quando analisados isoladamente, sem distintividade.

No que alude a alegação de desvio de clientes, apontou que estando aproximadamente há 537 (quinhentos e trinta e sete)¹¹³ quilômetros de distância da Rede Camarões, essa captação indevida restaria frustrada e, por consequência, inexistiriam danos morais ou materiais sofridos pela demandante.

Após a apresentação da resposta do Réu, o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Natal entendeu, ao julgar antecipadamente o mérito da demanda, improcedente os pedidos autorais, tendo em vista não ter vislumbrado imitação pelo Coco Bambu do *trade dress* da contraparte.

Em razão da sentença acima indicada, a rede Camarões interpôs recurso de apelação, o qual se requereu e obteve a nulidade do *decisum* por cerceamento de defesa, haja vista que o Juiz proferiu de plano a sentença de mérito sem oportunizar às partes a possibilidade de indicar as provas que pretendiam produzir, bem como sem haver elementos para o julgamento sumário da lide.

Dessa forma, nova decisão saneadora foi proferida em Juízo, sendo oportunizado às partes a indicação das provas que pretendessem produzir. Ainda no juízo de piso, foi proferida sentença idêntica àquela outrora prolatada, que julgou pela total improcedência dos pedidos autorais, tendo a rede Camarões interposto novo recurso de apelação.

¹¹³ Distância entre as Cidades de Natal/RN e Fortaleza/CE.

4.2 CONSIDERAÇÕES ACERCA DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Inicialmente, para melhor compreensão do recurso abordado, é necessário apontar às premissas de fato e de direito que levaram o Juízo da 1ª Vara Cível de Natal a julgar improcedente a demanda, para depois estudar a sua coerência com toda a exposição feita no capítulo anterior.

Pois bem. A Sentença analisada fundou-se em cinco premissas para concluir que o Restaurante Coco Bambu não violou o *trade dress* do Restaurante Camarões: i) quanto ao uso da marca Camarões, pontuou se tratar de “marca fraca”, não sendo passível de exclusividade no uso da expressão; ii) quanto à cópia do estilo arquitetônico, aduz ser mera semelhança iii) quanto à imitação de cardápios e uniformes, esta reconhece a identidade, mas conclui pela ausência de registro de exclusividade, o que autorizaria a cópia; iv) quanto ao site, concluiu pela adoção de padronagem rotineira, não havendo cópia no conteúdo dos sites, sendo algo comum à internet; e v) quanto à logomarca, pontuou inexistir qualquer identidade comum.

Pelo exposto, tem-se que, em consonância com o estudado, é de se perceber que o *decisum* se equivocou quanto à apreciação da prova. Isso porque, na análise de violação ao *trade dress* o magistrado deve analisar o conjunto dos fatores que levaram à consecução do ato supostamente ilícito, não podendo isolar cada ato perpetrado.

Nesse sentido, veja-se que as conclusões citadas fragmentaram a identidade visual formada pelo *trade dress* do Camarões, de modo a torná-los, quando analisados individualmente, incapazes de configurar o ato de concorrência desleal.

Entretanto, rememora-se, oportunamente, que o *trade dress* se consubstancia na forma de apresentação do serviço ao mercado consumidor, consistindo no conjunto de características deste, 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 e brasões, capazes de identificar determinado produto e diferenciá-lo dos demais

Assim sendo, o Magistrado deveria ter analisado todas as cinco premissas que

fundaram a sua decisão de forma unificada, para depois, verificar, se estes elementos possuíam distintividade e se o ato foi capaz de possibilitar o desvio de clientela.

Nesse mesmo sentido, tem-se o precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, ao analisar o conjunto das provas constantes nos autos, concluiu que às semelhanças entre os estabelecimentos eram contundentes, de modo a proteger o *trade dressing* daquele que primeiro empreendeu¹¹⁴.

Frisa-se, oportunamente, que no caso abordado discutia-se o caso de um ex-funcionário que, alguns meses após a sua demissão de uma sociedade empresarial, tornou-se sócio de outra sociedade e criou verdadeira cópia do restaurante onde havia trabalhado. No caso, inclusive, houve cópia dos pratos e serviços ofertados, o que se amolda com perfeição ao tema ora discutido.

O TJSP, adotando o entendimento defendido, deu procedência a demanda, determinando que a Ré alterasse a estrutura de seu estabelecimento, bem como que efetuasse o pagamento de indenização à Autora.

Isso porque, ainda que o *trade dress* não possa ser patenteado ou registrado, não parece justo nem razoável entender que um concorrente, ainda que não atuando em zona de interferência direta de frequência de clientela, possa se apropriar de toda uma forma de ambientar um estabelecimento, de apresentar os pratos, de uniformizar o pessoal, fórmula esta criada e sedimentada no ramo pelas Recorrentes que, com o passar dos anos, foram desenvolvendo-a, aprimorando-a e criando com ela uma identidade própria.

Percebe-se, portanto, que o *decisum* cotejado está na contramão do que foi exposto nesta monografia, haja vista que este não reconheceu o *trade dress* enquanto um sinal distintivo protegido pelo ordenamento jurídico brasileiro, especialmente pela CRFB/88 e pela Lei de Propriedade Industrial.

Ademais, em que pese não justificar o equívoco técnico cometido pelo Juízo, é de se considerar que o conceito de conjunto-imagem como direito de propriedade é fruto de

¹¹⁴ CONCORRÊNCIA DESLEAL – Obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais - Objetivo de compelir a ré a alterar os elementos de identidade visual e de serviço reproduzido da autora - Proteção ao "trade dressing" – Parcial procedência decretada – Insurgência da ré – É ampla a proteção legal ao verdadeiro criador/titular do conjunto-imagem - Provas contundentes da semelhança - A indenização é devida desde o início da atividade copiada - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO. BRASIL. (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível nº. 0287719-27.2009.8.26.0000. Relator: Desembargador Miguel Brandi, 01 de outubro de 2017.)

uma construção doutrinária e jurisprudencial e, a questão, muitas vezes, torna-se subjetiva, fazendo com que os tribunais, por vezes, encontrem dificuldade para proferir decisões.

E mais: é de se reconhecer que o judiciário brasileiro possui sérias defasagens no que diz respeito ao conhecimento acerca de matérias que envolvem Propriedade Industrial e dos direitos desta decorrentes, o que culmina, por vezes, no proferimento de decisões confusas e equivocadas.

Assim, infelizmente, o que se observa é que há casos em que não se atinge resultados jurisdicionais satisfatórios; não pela ausência de mecanismos que possibilitem o acesso à prestação jurisdicional, mas sim pela falta de conhecimento especializado dos tribunais brasileiros.

4.3 CONSIDERAÇÕES ACERCA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE

O Acórdão proferido no bojo da AC em análise reconheceu, ao analisar o conjunto probatório dos autos, a violação do *trade dress* do Restaurante Camarões, condenando, por conseguinte, o Restaurante Coco Bambu ao pagamento de indenização por perdas e danos. A título de danos morais foi arbitrado o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), enquanto os lucros cessantes serão fixados em liquidação de sentença.

Assim sendo, para verificar a conformidade do *decisum* com o estudado nesta monografia, far-se-á uma espécie de divisão das razões de decidir, para depois, cotejá-las com os requisitos elencados para a configuração do ato de concorrência desleal ante a violação de *trade dress*, quais sejam: i) identidade de ramos de atuação; ii) distintividade do *trade dress* e, iii) a mera possibilidade da ocorrência de desvio de clientela.

Pois bem. Conforme restou consignado no Acórdão, especialmente no voto lúcido do Desembargador Cláudio Santos, na espécie se vislumbrou a prática de concorrência desleal, pelo Restaurante Coco Bambu, consubstanciada na exploração de atividade comercial no ramo de gastronomia, em que se verifica demasiada similitude de padronagem de cardápios, pratos oferecidos, vestimentas de funcionários e do aspecto da estrutura física do restaurante pertencente ao Restaurante Camarões, de modo a

confundir o consumidor, levando-o a acreditar que tais estabelecimentos pertencem à mesma rede comercial.

Vê-se, portanto, que o primeiro quesito para a configuração do ato de concorrência desleal resta configurado. Isso porque, ambos os estabelecimentos dedicam-se à exploração de atividade comercial do ramo de gastronomia e, possuem o mesmo público alvo.

No que pertine à distintividade do *trade dress* do Restaurante Camarões, impende destacar que este é amplamente reconhecido no país, tendo, inclusive, ganhado o prêmio *global travels choice restaurants*, conferido pelo site TripAdvisor, aos restaurantes mais bem avaliados em todo o mundo¹¹⁵. Assim sendo, ante a sua ampla notoriedade no cenário gastronômico nacional, percebe-se que o seu *trade dress* goza da condição da distintividade, de modo a ser protegido pelo ordenamento jurídico pátrio.

O último requisito, por seu turno, foi evidenciado, por exemplo, na confusão criada no ambiente concorrencial, de modo que consumidores e clientes acreditavam que ambos os estabelecimentos pertenciam ao mesmo grupo empresarial.

De todo o exposto, percebe-se que a reforma da sentença, no âmbito do TJRN, atendeu às expectativas legais traçadas neste trabalho, haja vista que, ao analisar conjuntamente as provas dos autos, conferiu proteção ao signo distintivo em questão, reconhecendo, por conseguinte, a prática de concorrência desleal pelo Restaurante Coco Bambu.

Dessa forma, é pertinente destacar que ainda que o *trade dress* não possa ser passível de registro, a sua violação configura, no mínimo, verdadeira usurpação de uma identidade, cuja criação e consolidação custaram décadas de trabalho, esforço, bons serviços e investimentos.

Nesse pórtico, em tais casos, quando verificada a existência de flagrante cópia de um modelo de negócios, como o foi no presente caso, se reconhece a prática de concorrência desleal, com a conseqüente imposição de sanções, como forma de assegurar a proteção dada a toda a criação que demandou décadas de trabalho e dedicação.

¹¹⁵ Nesse sentido, consignou o acórdão que “a *distintividade do negócio inaugurado pelo CAMARÕES é pública e notória, inclusive destacada pelas notícias nos jornais juntadas aos autos, com manchetes “gastronomia diferenciada” e “referência gastronômica”*”.

De mais a mais, impende destacar que o voto do Desembargador Cornélio Alves, divergente na ocasião do julgamento do apelo, também está em dissonância com o abordado nesta monografia, posto que este também procurou dissociar os elementos caracterizadores do *trade dress*, senão vejamos:

A pretensão autoral, com efeito, se alicerça sobre o suposto direito de exclusividade da marca e dos elementos "individualizadores" acima apontados. Em outras palavras, para que fossem concedidas as tutelas pleiteadas, necessariamente deveria existir o direito de exclusividade alegado. Ocorre que, analisando a questão de fundo, concluo que a marca "Camarões", registrada pelas apelantes, insere-se no conceito de "marca fraca", tendo em vista que constitui expressão de uso comum da língua portuguesa, a qual designa genericamente centenas de crustáceos da ordem dos decápodes. (...) Da mesma forma, estilos arquitetônicos dos prédios e vestimentas dos funcionários nem são elementos evocativos da marca, nem podem ser considerados de uso exclusivo dos apelantes. Ressalte-se, por oportuno, que no caso da arquitetura dos prédios, nem mesmo entre os restaurantes da "Rede Camarões", situados nesta Capital, há identidade de estilos. Mesmo que fossem idênticos os estilos arquitetônicos (não o são, e para isto basta confrontar as fotos colacionadas aos autos), e tivessem sido os apelantes os primeiros a adotá-los, o entendimento da Corte Superior de Justiça, como visto, é que caso os "signos marcários" sejam compostos de elementos de uso comum, os sinais registrados terão de conviver no mercado com outros signos comerciais semelhantes, "pois a vantagem de incorporar à marca característica descritiva do objeto comercializado atrai, em contra partida, o ônus de se criar um sinal distintivo fraco, sem originalidade marcante ou criatividade exuberante".

Assim sendo, o citado Magistrado foi atécnico ao decidir, tendo em vista que, conforme foi exposto exhaustivamente no tópico anterior, na análise de violação ao *trade dress* o magistrado deve analisar o conjunto dos fatores que levaram à consecução do ato supostamente ilícito, não podendo isolar cada ato perpetrado.

Oportunamente, outro ponto que merece ser invocado, é o fato da condenação fixada no acórdão, apesar de ter sido arbitrada dentro das balizas legais, não é adequada frente aos danos ocasionados pela prática nociva que foi desempenhada pelo Restaurante Coco Bambu *in casu*.

Isso porque, o valor arbitrado é ínfimo frente ao ganho real do restaurante a partir do desempenho de suas atividades calcadas no plágio. Veja-se que, somente no ano de 2013, a rede cearense de frutos do mar faturou R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de

reais) em suas 13 (treze) unidades¹¹⁶.

Indaga-se, diante do exposto, se compensa violar o *trade dress* no Brasil. Ora, resta claro que a condenação considerada não atende ao caráter punitivo da indenização, posto que o valor fixado não conduz a nenhum impacto na situação socioeconômica do devedor. Na verdade, frente ao rendimento exposto, é ínfima.

Nesse sentido, portanto, conclui-se que, muito embora a decisão tenha sido acertada, o valor correspondente à indenização mostra-se desproporcional quando confrontado com o dano e o potencial econômico do Réu.

¹¹⁶ AZEVEDO, Rita. **A rede Coco Bambu, de frutos do mar, cresce contra a maré:** A rede cearense de restaurantes de frutos do mar Coco Bambu faturou 200 milhões de reais em 2013 adotando estratégias contrárias às mais comuns para ganhar escala. 2014. Disponível em: <<https://exame.abril.com.br/pme/contra-a-mare/>>. Acesso em: 3 junho 2018.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente monografia trilhou dois caminhos distintos para demonstrar a proteção do *trade dress* no ordenamento jurídico brasileiro. O primeiro está relacionado com a tutelabilidade dos direitos da personalidade da pessoa jurídica, enquanto o segundo refere-se aos mecanismos de repressão à concorrência desleal.

Assim sendo, percebeu-se, preliminarmente, que a proteção ao *trade dress* reside na tutelabilidade dos direitos da personalidade da pessoa jurídica, de modo que o direito à imagem, honra objetiva e nome da pessoa jurídica devem ser respeitados, sob pena de incorrer-se em ilícito civil.

Ademais, no que pertine ao segundo aspecto, constatou-se que os mecanismos de repressão à concorrência desleal, por seu turno, também vêm funcionando como abrigo à proteção do *trade dress*. Para tanto, conforme restou demonstrado é necessário que se cumpram dois requisitos, quais sejam: (i) a distintividade do *trade dress* e (ii) a possibilidade de confusão ou associação indevida do *trade dress*.

A distintividade está relacionada com a capacidade que o *trade dress* possui de identificar o produto/serviço ou o estabelecimento comercial da empresa daqueles já existentes no mercado. Ou seja, o *trade dress* não pode apresentar uma configuração ordinária e trivial com a qual o consumidor já esteja acostumado, sob pena de não exercer sua função precípua de sinal distintivo e, conseqüentemente, não gozar de proteção pela legislação brasileira.

Já o segundo requisito, para ser satisfeito, o titular do conjunto-imagem deve comprovar que, em função da similaridade entre as suas impressões visuais e as do concorrente, existe a mera possibilidade de confusão entre os produtos ou serviços oferecidos.

Desta feita, muito embora inexista na Lei nº 9.279, de 1996, ou em outro diploma legal qualquer dispositivo específico que garanta ao empresário o direito à exploração exclusiva do seu *trade dress*, é certo que a interpretação sistemática das normas constitucionais e infraconstitucionais de proteção à concorrência, permitem concluir que é ampla a proteção ao titular do conjunto-imagem.

Tal abrigo, por seu turno, está consubstanciado na repressão à concorrência

desleal estampada inicialmente no art. 170, IV, da Constituição Federal que a eleva à condição de princípio constitucional, de sorte que a legislação nacional veda a concorrência que não atende aos princípios da honestidade e da correção comercial.

Assim, percebe-se que se por um lado a Constituição Federal brasileira permite a livre entrada de agentes econômicos na atividade comercial, por outro visa o controle das práticas existentes no mercado para que se preserve o seu equilíbrio.

Nesse interim, impende destacar que o ideal seria que o ordenamento jurídico brasileiro passasse a tutelar expressamente o *trade dress*, de modo a estabelecer claramente os requisitos para sua proteção, esclarecendo quais elementos seriam passíveis de proteção, definindo quais os direitos do titular do *trade dress* e a extensão desses direitos, bem como as sanções aplicadas àqueles que os infringirem.

Isso porque, considerando a crescente relevância do *trade dress* enquanto sinal distintivo das empresas, bem como o importante papel que este vem desempenhando na atual dinâmica mercadológica, resta cristalina a latente necessidade de se modificar a legislação brasileira para que esse instituto passe a ser expressamente regulado e tutelado por nosso ordenamento jurídico.

A despeito das consequências do ato concorrencial ilícito, tem-se que, além do prejuízo a ser apurado independentemente de comprovação da prova efetiva do dano, tem-se o dano moral por uso indevido da marca é aferível *in re ipsa*, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral.

Ademais, no que se refere ao último capítulo deste trabalho, pontua-se que a sentença proferida pelo juízo não encontra respaldo na doutrina e na jurisprudência, porquanto ao dissociar os elementos que compõem o *trade dress* para análise isolada o juízo incorreu em erro. Na verdade, este deveria ter analisado os elementos que o compõem de forma conjunta para aferir a possível violação.

Já o Acórdão, por seu turno, está em consonância com o que foi estudado, muito embora o valor fixado a título de indenização por danos morais seja ínfimo frente ao dano ocasionado pelas atitudes lesivas do Restaurante Coco Bambu.

6 REFERÊNCIAS

ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; MORAES, Rodrigo (coord.); MANARA, Cecília. **A proteção jurídica do 'Trade Dress' ou 'Conjunto-Imagem'**. Propriedade Intelectual em Perspectiva, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 1-20).

ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção. **A pessoa jurídica e os direitos da personalidade**. Rio de Janeiro: Renovar, 1998.

AMARAL, Francisco. **Direito civil: introdução**. 7. ed. rev. atual. e aum. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

ANTONIAZZI, Lucas Bernardo. **Trade dress e concorrência desleal: o sistema legal de vedação à concorrência desleal é suficiente para garantir a proteção deste instituto?** 2010. 54f. Dissertação. Pós-Graduação – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2010.

ARAÚJO, Luiz Alberto David. **A proteção constitucional da própria imagem**. Belo Horizonte: Del Rey, 1996.

ASSMANN, Renata Rossi. **A proteção jurídica do trade dress e a concorrência desleal no Brasil**. 2015. 69 f. TCC (Graduação) - Curso de Direito, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2015.

AZEVEDO, Rita. **A rede Coco Bambu, de frutos do mar, cresce contra a maré: A rede cearense de restaurantes de frutos do mar Coco Bambu faturou 200 milhões de reais em 2013 adotando estratégias contrárias às mais comuns para ganhar escala**. 2014. Disponível em: <<https://exame.abril.com.br/pme/contra-a-mare/>>. Acesso em: 3 junho 2018.

BARBOSA, Denis Borges. **Revisitando o tema da significação secundária**. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/significacao_secundaria.pdf>. Acesso em: 11 de abr. 2018.

BASTOS, Celso Ribeiro. **O Princípio da Livre Concorrência na Constituição Federal**. Revistas dos Tribunais: Caderno de Direito Tributário e Finanças Públicas. n.º.10. São Paulo. 1995.

BITTAR, Carlos Alberto. **O Direito Civil na Constituição de 1988**. 2. ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 1991.

BRASIL. **Código Civil**. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/l10406.htm>. Acesso em 15 de mai. 2018.

BRASIL. **Constituição Federal de 1988**. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 10 abr. 2018.

BRASIL. **Decreto nº. 1800/96**. Regulamenta a Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1800.htm>. Acesso em: 25 maio. 2018.

BRASIL. **Decreto nº. 75.572/75**. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade industrial revisão de Estocolmo, 1967. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 25 maio. 2018.

BRASIL. **Lei nº 8934**, de 18 de novembro de 1994. Dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8934.htm>. Acesso em: 25 maio. 2018.

BRASIL. **Lei nº. 9.279/1996**. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l9279.htm>. Acesso em: 10 abr. 2018.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Ementa nº 2014/0112152-2. Relator: Ministro Luiz Felipe Salomão. Brasília, 20 abr. 2018. Disponível em <www.stj.jus.br> Acesso em 24 de maio de 2018.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Ementa nº 2009/0162672-2. Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia. Brasília, 09 nov. 2018. Disponível em <www.stj.jus.br> Acesso em 24 de maio de 2018.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível nº. 0287719-27.2009.8.26.0000. Relator: Desembargador Miguel Brandi, 01 de outubro de 2017.

BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. **Direitos de personalidade e autonomia privada**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2007.

CAPELO DE SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo. **O direito geral de personalidade**. Coimbra: Coimbra Editora, 1995.

CAVALIERI FILHO, Sérgio. **Programa de Responsabilidade Civil**. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012. Revista e Ampliada

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito civil**. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**: v. II, parte III – Das Marcas de Fábrica e de Comércio, do Nome Comercial, das Insígnias, das Frases de Propaganda e das Recompensas Industriais, da Concorrência Desleal. 2a tiragem. atual. Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2012.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. **Propriedade Industrial aplicada: reflexões para o Magistrado**. Brasília, 2003.

DANIEL, DENIS ALLAN. **Litígios envolvendo conjunto-imagem (“Trade Dress”) No Brasil**. 2003. Disponível em:
<http://www.daniel.adv.br/port/articlespublications/denisdaniel/trade_dress.pdf. >
Acesso em: 10 de abr. 2018.

DE CUPIS, Adriano. **Os direitos da personalidade**. Trad. Afonso Celso Furtado Rezende. Campinas: Romana, 2004.

DINIZ, Maria Helena. **Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral do Direito Civil**. 34. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson; NETTO, Felipe Braga. **Direito Civil: Volume Único**. Salvador: Juspodivm, 2017.

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. **Curso de Direito Civil I: Parte Geral e LINDB**. 11. ed. Salvador: Juspodivm, 2013.

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo curso de direito civil: parte geral**. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v.1.

GRAU, Eros Roberto. **Princípio da Livre Concorrência: Função Regulamentar e Função Normativa**. Revista Trimestral de Direito Público. 4/1993. São Paulo. Malheiros.

GOMES, Orlando. **Introdução ao direito civil**. 19. ed. rev., atual e aum., de acordo com o Código Civil de 2002, por Edvaldo Brito e Reinalda paranhos de Brito. Rio de Janeiro: Forense, 2009.

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito Civil Brasileiro: Parte Geral**. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 560 p. De acordo com a lei n. 12.874/ 2013.

HERKENHOFF, Henrique Geaquinto. **Os direitos da personalidade da pessoa jurídica de direito público**. 232 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

MAMEDE, Gladston. **Direito empresarial brasileiro: empresa e atuação empresarial**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2010. v. 1

MORAES, Maria Celina Bodin de. **Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais**. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

MOURA, Ana Gabriela Procópio de. **Tutela *post mortem* dos direitos da personalidade nas redes sociais**. 2015. 75 f. TCC (Graduação) - Curso de Direito, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2015. Disponível em:
<[https://monografias.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/3660/1/CD_TCC Ana Gabriela - Incidência Post Mortem dos Direitos da Personalidade nas redes Sociais.pdf](https://monografias.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/3660/1/CD_TCC%20Ana%20Gabriela%20Incid%C3%ancia%20Post%20Mortem%20dos%20Direitos%20da%20Personalidade%20nas%20redes%20Sociais.pdf)>. Acesso em: 23 maio 2018.

MINADA, Luciana Yumi Hiane. **O instituto do trade dress no Brasil: a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção**. Disponível em: <[https://www.kasznarleonardos.com.br/files/artluciana-trade dress.pdf](https://www.kasznarleonardos.com.br/files/artluciana-trade%20dress.pdf)>. Acesso em: 15

maio. 2018.

MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. **Tratado de direito privado**: parte geral. 2. ed. atual.por Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2000. t. I.

MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. **Tratado de Direito Privado**: Parte Especial. 2. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. Tomo XVII.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Marcas tridimensionais**: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva, 2009.

REALE, Miguel. **História do Novo Código Civil**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.

RIBEIRO, Alex Sandro. **Direitos da personalidade compatíveis com a pessoa jurídica**. Jus Navegandi, Teresina, ano 12, n. 1413, 15 maio 2007. Disponível em: <<http://jus.com.br/revista/texto/9869>>. Acesso em: 29 maio 2018.

SCHREIBER, Anderson. **Direitos da personalidade**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2013.

SILVA, Alberto Luís Camelier da. **Concorrência desleal**: atos de confusão. 1a ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

SILVA, José Afonso. **Curso de Direito Constitucional Positivo**. 15 ed. São Paulo: Malheiros, 1998.

SOARES, José Carlos Tinoco. **“Concorrência desleal”**: **“Trade dress” e/ou “conjunto-imagem”**. São Paulo: Ed. do Autor, 2004.

TEPEDINO, Gustavo. **Temas de Direito Civil**. 3.ed. Rio de Janeiro: Editora Renovar. 2004.

OLAVO, Carlos. **Curso de Direito Industrial: a proteção do Trade Dress**. Coimbra: Almedina S.A.

PERLINGIERI, Pietro, *Tendenze e metodi della civilistica italiana*.

ANEXO A – VISTA EXTERNA DOS RESTAURANTES ENVOLVIDOS NO LITÍGIO

Fotografia 2 – Vista Externa do Restaurante Coco Bambu



Fonte: Coco Bambu Beira-Mar¹¹⁷

Fotografia 3 – Vista Externa do Restaurante Camarões Potiguar



Fonte: Camarões Potiguar¹¹⁸

¹¹⁷ Disponível em <<https://cocobambu.com/u/coco-bambu-frutos-do-mar/>> Acesso em 5 de jun. 2018.

¹¹⁸ Disponível em <<http://www.camaroes.com.br/restaurante-potiguar>>. Acesso em 5 de jun. 2018.

ANEXO B – VISTA INTERNA DOS RESTAURANTES ENVOLVIDOS NO LITÍGIO

Fotografia 4– Vista Interna do Restaurante Camarões Potiguar



Fonte: Restaurante Camarões

Fotografia 5– Vista Interna do Restaurante Coco Bambu Beira-Mar



Fonte: Restaurante Coco Bambu

ANEXO C– MODELO DE PRATO SERVIDO NOS RESTAURANTES ENVOLVIDOS NO LITÍGIO

Fotografia 6– Camarão Internacional servido no Restaurante Camarões Potiguar



Fonte: Restaurante Camarões Potiguar

Fotografia 7– Camarão Internacional servido no Restaurante Coco Bambu Beira-Mar



Fonte: Restaurante Coco Bambu Beira-Mar

ANEXO D - INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO

Apelação Cível nº 2017.003523-2

Origem: 1ª Vara Cível Não Especializada da Comarca de Natal/RN
Apelante: Camarões Restaurante Ltda
Advogado: Erick Wilson Pereira
Apelado: Coco Bambu Frutos do Mar Comércio de Alimentos Ltda.EPP (antigo Camarões Mucuripe Comércio de Alimentos Ltda.EPP)
Advogado: Hindenberg Fernandes Dutra
Relator: Desembargador Claudio Santos

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA E AÇÃO ORDINÁRIA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELA APELANTE. REJEIÇÃO. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL E VIOLAÇÃO DO CONJUNTO IMAGEM (*TRADE DRESS*) DE ESTABELECIMENTO DA PARTE AUTORA. FLAGRANTE SEMELHANÇA DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E *LAYOUT* DE CARDÁPIOS, VESTIMENTAS DE GARÇONS, REFEIÇÕES OFERECIDAS E ESTRUTURA ARQUITETÔNICA ENTRE OS RESTAURANTES PERTENCENTES AOS LITIGANTES, GERANDO CONFUSÃO ENTRE OS CONSUMIDORES. ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO JUNGIDO AOS AUTOS PELA PARTE DEMANDANTE. *EMAILS* DE CONSUMIDORES E FORNECEDORES, BEM COMO PROVAS TESTEMUNHAIS QUE DEMONSTRAM A CONTRAFAÇÃO (IMITAÇÃO) DO

MODELO DE NEGÓCIO ADOTADO PELA PARTE AUTORA. DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE. DANOS MORAIS E MATERIAIS PRESUMIDOS. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 209 DA LEI Nº 9.279/96. LUCROS CESSANTES A SEREM ARBITRADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL FIXADA EM R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO SINGULAR REFORMADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores que integram a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, por maioria de votos, nos termos do Art. 323-A do Regimento Interno desta Corte, em rejeitar a preliminar de prevenção do órgão julgador, suscitada pela Apelante. Vencido o Desembargador Cornélio Alves, que acolha a preliminar. À unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de nulidade da sentença, suscitada pela Apelante. No mérito, por maioria de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, que integra o julgado. Vencidos os Desembargadores Cornélio Alves e Ibanez Monteiro, que negavam provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível que tem como parte recorrente Camarões Restaurante Ltda, Camarões Express Alimentos Ltda. e Camarões do Sertão Comércio Ltda., tendo como parte recorrida Coco Bambu Frutos do Mar Comércio de Alimentos LTDA.- EPP (Antigo Camarões Mucuripe Comércio de Alimentos LTDA. - EPP), interposta contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de

Natal, que, nos autos da Ação de Procedimento Ordinário, com Pedido de Liminar Específica da Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/96, e da Ação Cautelar Inominada (Processo nº 0015325-68.2009.8.20.0001), promovidas pelas ora Recorrentes, *"em julgamento simultâneo extinguiu ambos os processos com resolução de mérito, rejeitando, em ambas as causas, todos os pedidos autorais, dando total improcedência a presente ação inibitória cumulada com pedido de condenação por perdas e danos em decorrência da hipotética utilização indevida de marca, como assim, a título de reforço, à ação cautelar inominada sob exame"*.

Nas razões recursais (fls. 919/968), a parte demandante pugnou, em sede de preliminar, a apreciação do agravo retido interposto quando da audiência de instrução e julgamento, bem como suscitou a prefacial de nulidade de sentença, alegando necessidade de produção de prova pericial, sob o argumento de que *"a prova pericial a ser realizada por especialista em propriedade industrial se mostra necessária como forma de identificar a imitação sistemática do trade dress, do cardápio, dos ingredientes e descrição dos pratos"*.

No mérito, insurgiu-se contra a decisão recorrida, argumentando que:

a) a sentença se calçou, em síntese, nos seguintes fundamentos: *"quanto à marca "CAMARÕES" pontuou se tratar de "marca fraca", não sendo passível de exclusividade no uso da expressão; quanto à violação ao trade-dress do "CAMARÕES POTIGUAR" aduz ser caso de mera semelhança entre estilos arquitetônicos (estilo rústico chic), não havendo cópia; quanto à imitação de cardápios e uniformes, a sentença reconhece a identidade, mas conclui pela ausência de registro de exclusividade, o que autorizaria a cópia; quanto ao site, concluiu pela adoção de padronagens rotineiras, não havendo cópia de conteúdo dos sites, sendo algo comum à internet; quanto à logomarca, pontuou inexistir quaisquer semelhanças entre as logomarcas";*

b) Ponderou que houve equívoco do magistrado sentenciante

"quanto à apreciação do acervo probante, em especial quando considerado o CONJUNTO de fatores que levaram a consecução do restaurante da Apelada, o que se denota, desde o início da empreitada da Recorrida, o intuito de copiar um modelo de sucesso criado pelas Apelantes na cidade do Natal";

c) Destacou que *"ao levar-se em conta o conjunto de atos que desencadeou a propositura desta ação, conclui-se pelo ardid e má-fé da Recorrida que engendrou uma cadeia de atos ilícitos que culminou com a concepção de verdadeira cópia dos restaurantes das Apelantes, com o claro intuito de aproveitar-se do sucesso do seu modelo de gestão, ocasionando, assim, a ocorrência de diversos danos aos seus empreendimentos";*

d) Sustentou que *"desde o início do empreendimento é notória a real intenção das Apeladas, qual seja, aliciar funcionários das Recorrentes como forma de copiar o seu modelo de negócios. Se não fosse assim, sequer seria necessário qualquer tipo de visita ou ainda o aliciamento de funcionários das Apelantes";*

e) Afirmou que *"como se não bastasse o amplo prejuízo causado pela Recorrida às Recorrentes, pelo fato de ter copiado seus restaurantes, esta causou prejuízos ao bom funcionamento de sua cozinha, posto que diversos funcionários bem treinados foram aliciados de forma maldosa para o restaurante da Apelada";*

f) Asseverou que *"os depoimentos das testemunhas foram de vital importância para confirmar tudo o que foi alegado na exordial, detalhando, assim, como todo o esquema de reprodução parasitária do modelo de negócios das Recorrentes foi realizado, o que só ratifica os atos de concorrência desleal e violação marcária realizados pela Apelada";*

g) Salientou que *"a cópia da marca mista, ou seja, o logotipo criado pelas Recorrentes e devidamente registrado no INPI, é que configura o ato ilícito, já que quebra a proteção dada pela norma a referida criação";*

h) Aduziu que *"a logomarca anteriormente adotada tinha o claro intuito de confundir o mercado, associando os restaurantes das Recorrentes ao da Recorrida. As pequenas diferenças realizadas consistiram numa verdadeira tentativa frustrada de camuflar o ilícito praticado"*;

l) Esclareceu que *"tal fato, aliado a todos os demais atos maliciosos perpetrados pela Apelada, denotam sobremaneira a intencionalidade em reproduzir um modelo de negócios de sucesso no Rio Grande do Norte, o que afronta sobremaneira as disposições constantes no art. 124, XIX e XXIII, da Lei nº 9.279/96"*;

j) Narrou que *"a cópia não se restringiu tão somente a marca das Recorrentes. A Recorrida, seguindo o plano arditosamente criado para plagiar o modelo de negócios das Apelantes, também copiou a estrutura interna de um dos seus restaurantes. Não se trata aqui de simples tendência arquitetônico, ou uso de estilo "rústico chic", como constou em sentença. Em verdade, a propositura da demanda decorreu da cópia do trade dress/conjunto de imagem de seu estabelecimento"*;

l) Assinalou que *"há várias formas de conceber restaurantes no estilo "rústico chic". Todavia, a Apelada preferiu copiar os elementos arquitetônicos, o posicionamento das mesas, revestimentos, posição do balcão em relação às mesas, padrão do piso, iluminação, aspecto visual dos uniformes dos garçons, o cardápio e seu conteúdo, disposição de elementos decorativos, dentre outros"*;

m) Disse que *"o que realmente importa para configuração do ato ilícito é uma similitude apta a gerar confusão na mente do consumidor, levando-o a crer se tratar de filial e não de restaurante sem qualquer tipo de relação com as Apelantes, o que de fato ocorreu, nos termos de diversas mensagens enviadas nos canais de comunicação das Recorrentes (...)"*;

n) Acrescentou que *"o conjunto de características dos*

restaurantes, o layout dos cardápios e dos uniformes são protegidos pelo direito autoral, independentemente de registro, conforme preceituam os arts. 7º, X e XIII e 18 da Lei nº 9.610/98";

o) Assentou que "basta uma análise rápida dos cardápios constantes no acervo probante (fl. 131 – processo principal), para constatar se tratar de verdadeira cópia. Na verdade, inclusive pode-se concluir que ambos são idênticos, pertencendo ao mesmo restaurante. Primeiramente, é de se ver que as fontes e seus tamanhos, a formatação, diagramação, layout e todos os demais aspectos que constituem um cardápio foram copiados pela Apelada. É o que se depreende dos documentos acostados às fls. 118/131";

p) Aditou que "não se trata de semelhanças superficiais, mas de cópias,ipsis literis dos pratos, com seus ingredientes, modo de preparo etc. No total foram encontrados mais de 40 (quarenta) pratos com descrição idêntica aos das Recorrentes (fls. 141/150 do processo principal)";

q) Alvitrou que "a cópia das vestimentas dos garçons é mais um ato de concorrência desleal praticado pela Recorrida que, com toda certeza, tinha o claro intuito de conceber restaurante o mais próximo possível do modelo de negócios adotado pelas Recorrentes";

r) Declarou que "a Apelada, em tremendo ato de má-fé, fez uso de todo o modelo de negócios das Recorrentes, sem o consentimento destas, muitas vezes prejudicando os restaurantes existentes em Natal e sem o pagamento de qualquer tipo de contraprestação financeira. E mais, ao realizar tal ato, a Recorrida acaba por macular a imagem das Recorrentes, na medida em que, diante da associação já devidamente comprovada no feito, um consumidor insatisfeito pelo serviço prestado em Fortaleza, certamente associará o fato aos restaurantes das Apelantes";

Ao final, requereram o julgamento do agravo retido e o

acolhimento da preliminar arguida, a fim de que fosse anulada a sentença, com o retorno dos autos à origem, para produção de prova pericial. Caso contrário, pugnou pela reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos contidos na inicial.

A parte apelada ofertou contrarrazões ao apelo (fls. 978/1010), postulando o não acolhimento do agravo, a rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, rebatendo os argumentos esposados no apelo, pleiteou o seu improvimento.

A 12ª Procuradoria de Justiça deixou de opinar no feito, por entender ausente o interesse público que justificaria sua intervenção. (fl. 1.015).

Às fls. 1.0191.021, a apelada suscitou matéria preliminar de possível existência de prevenção de órgão julgador, postulando o pronunciamento sobre a matéria.

É o relatório.

VOTO

Verifico preenchidos os requisitos de admissibilidade.

PRELIMINAR DE PREVENÇÃO ARGUIDA PELA PARTE APELADA

Por meio da petição de fls. 1.019/1021, a empresa Coco Bambu Frutos do Mar Comércio de Alimentos Ltda., ora apelada, requereu o pronunciamento deste Relator acerca de fatos decorridos durante a tramitação do presente processo, que poderiam redundar em modificação de competência do Órgão Julgador do recurso ora em debate, a teor do que dispõe o art. 154, inciso III, do Regimento Interno desta Corte.

Entretanto, tendo em vista que a matéria ora proposta retrata

discussão acerca do instituto da prevenção, impõe-se sua análise como matéria preliminar.

Defende a demandada que a relação jurídica havida nos autos já fora antecipadamente apreciada por esta Corte de Justiça em outras oportunidades, por meio dos recursos a seguir delineados:

Vinculada à Ação Ordinária nº 0020602-02.2008.8.20.000:

*- Apelação Cível nº 2009.002186-7 – 2ª Câmara Cível – Relator:
Des. Osvaldo Cruz*

Vinculados à Ação Cautelar nº 0015325-68.2009.8.20.000:

*- Ação Cautelar nº 2009.004260-3 – 2ª Câmara Cível – Relator:
Des. Osvaldo Cruz;*

*- Agravos de Instrumento nº 2009.006342-5, 2009.0008325-2 e
Reclamação nº 2010.010022-2, 3ª Câmara Cível – todos de
relatoria de Des. Saraiva Sobrinho.*

Assim sendo, diante da distribuição de tais recursos aos Desembargadores acima elencados, pugnou pela aplicação do disposto no art. 154, III, do Regimento Interno desta Corte, que adiante se vê:

Art. 154. A distribuição atenderá aos princípios da publicidade e da alternatividade, levada em consideração a competência da Seção Cível e das Câmaras, observando as seguintes regras (Redação dada pela Emenda Regimental nº 20/2016, DJe de 20/04/2016):

(...)

III - O primeiro recurso protocolado no Tribunal tornará prevento o Relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, ainda quando não conhecido ou julgado o primeiro recurso; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 20/2016, DJE de 20/04/2016)

Constata-se não há como acolher o argumento sustentando pela apelada, quanto à aplicação do instituto da prevenção na hipótese vertente, porquanto o Relator da Apelação Cível nº 2009.002186-7, Desembargador Osvaldo Cruz, já se encontrava afastado de suas funções, em razão de aposentadoria, anteriormente à interposição do recurso ora em debate.

Sobre a matéria, oportuno trazer à colação o seguinte julgado do Plenário desta Corte:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO TIDO COMO CONEXO JÁ ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE, COM DECISÃO PROFERIDA POR DESEMBARGADOR APOSENTADO. NOVO RECURSO INTERPOSTO POSTERIORMENTE À APOSENTADORIA DO ENTÃO RELATOR. NÃO-OCORRÊNCIA DE PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INAPLICABILIDADE DO ART. 930, P. ÚNICO. DO NCPC. CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITANTE. (TJRN – Conflito Negativo de Competência nº 2016.011289-2 – Rel. Des. Claudio Santos – Órgão Julgador: Presidência – Julg. 19/12/2016). (grifei)

Ademais, faz-se mister asseverar que a aplicação da regra insculpida no art. 154, III, do RI encontra-se prejudicada, haja vista a atuação do Desembargador Saraiva Sobrinho atualmente junto à Câmara Criminal deste Tribunal, alteração ocorrida anteriormente à interposição do presente apelo, sendo certo que inexistem mácula acerca da distribuição do feito para esta 1ª Câmara Julgadora.

Assim sendo, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELA APELANTE

Haja vista a matéria arguida na presente preliminar englobar o objeto do agravo retido interposto pela parte autora em audiência de instrução e julgamento (fls. 817/820), passo à apreciação somente da prefacial, em respeito à economia processual.

Pretende a parte autora que seja anulada a decisão singular, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, sob o argumento de que há necessidade de produção de prova pericial na hipótese vertente, discorrendo que, para dirimir a controvérsia havida entre as partes ora em litígio, *"somente um profissional da área poderá atestar as semelhanças encontradas, em especial as cópias do layout do cardápio, da identidade dos pratos e seus ingredientes, bem como das logomarcas, atentando o profissional designado por esse MM. Juiz, se as semelhanças encontradas foram realizadas de forma proposital"*.

Conforme petição de fls. 757/760, a parte autora pugnou pela realização de perícia por profissionais do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, sem detalhar de forma pormenorizada os elementos que deveriam ser objeto de análise pelo *expert*, configurando, portanto, pedido genérico.

Ocorre que, no presente caso, coaduna o entendimento esposado pelo Juiz singular no sentido de que a perícia é despicienda, tendo em vista que há substrato probatório suficiente nos autos para robustecer a convicção do julgador, além de restar

evidenciado que as questões sobre as quais se requer a opinião de profissional especializado são de fácil compreensão pelo homem médio.

Destarte, rejeito a prefacial.

MÉRITO

Conforme já relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Camarões Restaurante Ltda., Camarões Express Alimentos Ltda. e Camarões do Sertão Comércio Ltda. contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Natal que, nos autos da Ação de Procedimento Ordinário, com Pedido de Liminar Específica da Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/96, e da Ação Cautelar Inominada (Processo nº 0015325-68.2009.8.20.0001), promovida pelas ora Apelantes em desfavor da Coco Bambu Frutos Do Mar Comércio de Alimentos LTDA. - EPP (Antigo Camarões Mucuripe Comércio De Alimentos LTDA. - EPP), julgou improcedente a pretensão autoral.

A presente demanda tem por escopo compelir a Ré a deixar de efetuar a alegada prática de concorrência desleal, configurada na imitação flagrante do conjunto de imagem ou *trade dress* (visual de apresentação no mercado de determinado produto, serviço, estabelecimento ou marca) dos restaurantes das autoras, aliciamento de empregados e colaboradores destas pela demandada, embaraçando o regular exercício de suas atividades comerciais e agravando ainda mais a possibilidade de confusão junto ao público consumidor.

Destacam as postulantes que a ré cuidou de promover clara reprodução do seu modelo de negócios, da logomarca, dos cardápios, dos uniformes de seus funcionários e até mesmo de seu estilo arquitetônico, levando seus consumidores habituais à dedução equivocada de que o estabelecimento ora apelado faz parte do conglomerado empresarial da parte autora, redundando, a seu ver, em concorrência desleal, passível de reparação.

Entendo que a irresignação das Apelantes merece prosperar.

Com efeito, é cediço que a Constituição Federal, ao contrário de proibir a concorrência empresarial, eleva-a à condição de princípio constitucional, protegendo-a e estimulando-a, consoante se vê em seu art. 170, inciso IV.

A repressão à prática da concorrência desleal é feita em dois níveis pelo direito, nas esferas penal (art. 195 da Lei nº 9.279/96 - Lei da Propriedade Industrial - LPI) e civil (contratual ou extracontratual), de sorte que a legislação nacional veda a concorrência que não atende aos princípios da honestidade e correção comercial.

A respeito da matéria, insta trazer a lume as lições de *Fábio Ulhoa Coelho* e de *J. M Carvalho de Mendonça*, respectivamente, na forma a seguir alinhada:

"(...) no caso de repressão civil com fundamento contratual, o concorrente desleal deve indenizar o empresário prejudicado, por ter descumprido a obrigação decorrente de contrato entre eles. (...) a própria lei (LPI, art. 209) prevê a possibilidade de o prejudicado haver perdas e danos por atos de concorrência desleal não tipificados como crime, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, criar confusão entre estabelecimentos comerciais ou entre produtos. (...) Tanto a concorrência regular quanto a desleal reúnem os elementos que a teoria clássica da responsabilidade civil elegeu para caracterizar a obrigação de indenizar (dolo, dano e relação causal). Contudo, somente uma dessas modalidades de concorrência – a desleal – está apta a gerar responsabilidade civil." (In Manual de Direito Comercial, 25ª ed., São Paulo; Ed. Saraiva, 2013, pp. 54-55)

"Prática concorrência desleal 'todo aquele que procura, fraudulentamente, induzir em erro a freguesia de outrem; que tente usurpar os direitos legitimamente adquiridos por terceiros; que, por atos ou fatos, usufrui lucros valendo-se da situação de prestígio de seu rival, ou de sua habilidade ou de sua inteligência; que cria intencional confusão com os produtos ou estabelecimentos adversos, no sentido de desacreditá-los perante o conceito público". (In Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro, vol. X, Editora Broxoi, p. 274). (grifamos)

Nas sociedades empresariais, faz-se mister prestigiar valores que devem ser especialmente preservados no direito econômico, em especial para garantir a celeridade e a segurança nos negócios jurídicos realizados, como, também, para assegurar o exercício da atividade desenvolvida, por razões de ordem econômica, que impõem a manutenção da produção de riquezas, do interesse dos trabalhadores, do fisco e da própria sociedade civil.

Na espécie, vislumbro a prática de concorrência desleal, pela empresa-ré, ora Recorrida, conduta *contra legem* consubstanciada na exploração de atividade comercial no ramo de gastronomia, em que se verifica demasiada similitude de padronagem de cardápios, pratos oferecidos, vestimentas de funcionários e do aspecto geral da estrutura física do restaurante pertencente à parte autora (fls. 13/14), de modo a confundir o consumidor, levando-o a acreditar que tais estabelecimentos pertencem à mesma rede comercial. Senão vejamos.

Analisando os cardápios acostados aos autos (fls. 116/117), constata-se que a lista de pratos oferecidos pela empresa demandada denota clara equivalência com as refeições descritas nos menus dos estabelecimentos mantidos pela parte demandante, sendo que tais cardápios ainda retratam profunda semelhança quanto à formatação, diagramação e *layout*.

Verifica-se, outrossim, que alguns fornecedores e consumidores, por meio de *emails* (fls. 160/173), indagavam à parte autora se o estabelecimento inaugurado na cidade de Fortaleza pelo demandado faria parte do "grupo Camarões" de Natal, merecendo destaque a assertiva de um dos consumidores, ao declarar que "*(...) tive uma professora doutora lá de Fortaleza que passou essa informação para a turma, informando que não é o mesmo grupo mas que eles lá simplesmente copiaram quase tudo de vocês e isso é anti-ético até demais.*"

Restou evidenciado nos autos, inclusive por meio de testemunhas, que funcionários dos restaurantes da "rede camarões" foram instados a trabalharem na unidade comercial demandada, tendo sido alguns deles contratados, notadamente aqueles treinados em preparação de refeições, para atuar no estabelecimento montado em Fortaleza.

A testemunha François Schmitt informou que havia sido sondado pelos dirigentes do estabelecimento-réu a montar um menu idêntico ao das demandantes na cidade de Fortaleza, e que, em visita ao citado restaurante, constatou que as opções de pratos contidos no cardápio eram praticamente os mesmos daqueles ofertados pelos restaurantes da "rede camarões" em Natal.

Já o Sr. Celso Nascimento Borges, chefe de cozinha das autoras, declarou que os ex-funcionários destas, com quem anteriormente havido trabalhado e atualmente exerciam sua função no empreendimento da ré, detinham conhecimento suficiente para reproduzir os mesmos pratos oferecidos pela "rede Camarões" de Natal.

A marca adotada inicialmente pela entidade ré "Camarões Beira Mar" (fl. 21) se assemelha indubitavelmente ao logotipo pertencente aos restaurantes da parte demandante (fl. 20), de sorte que o consumidor desavisado seria levado a concluir que se trata do empreendimento do mesmo conglomerado econômico.

Destarte, reputo configurada violação ao *trade dress* - o qual pode ser definido como o conjunto de elementos distintivos de produtos, serviços ou estabelecimentos comerciais, que fazem com que o público os identifique no mercado consumidor - dos restaurantes mantidos pela parte autora na hipótese vertente, posto que a similitude entre os empreendimentos comerciais pertencentes a ambos os litigantes manifesta-se desde a flagrante semelhança dos cardápios, dos pratos, vestimenta dos garçons e até o projeto arquitetônico adotado, denotando prática de indubitável contrafação por parte da entidade-ré, suscetível de reparação.

Trago a lume os seguintes arestos acerca do tema:

Ementa: PROPRIEDADE INTELECTUAL Concorrência desleal Pleito fundado em violação da 'trade-dress' da autora Improcedência da ação, pelo fato de a autora apenas haver requerido o registro da marca mista, ainda não obtido Reforma que se impõe - Proteção ao conjunto-imagem que deve ser feita com base na concorrência desleal O simples depósito do pedido de registro já autoriza a salvaguarda do trade-dress Caracterização, outrossim, de concorrência desleal, ante a semelhança dos aspectos externos dos produtos, destinados ao mesmo mercado de consumo Utilização das mesmas cores, na mesma disposição, apta a confundir o consumidor Perdas e danos devidos, a serem aferidos no âmbito de liquidação de sentença Danos morais caracterizados, fixados em R\$ 15.000,00 Apelo da ré, que objetivava a majoração dos honorários advocatícios, prejudicado Apelo da autora provido. (TJ-SP - APL 00119816620138260100 - Rel. Ramon Mateo Júnior – 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial – Julg. 12/12/2014). (destaquei)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO USO DE MARCA MISTA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. USO INDEVIDO DE EMBALAGENS DE BALAS REGISTRADAS. TRADE DRESS. CONFUSÃO CARACTERIZADA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. PREJUÍZO MATERIAL CONFIGURADO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. POR UNANIMIDADE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA E NÃO CONHECERAM DO RECURSO ADESIVO.

(Apelação Cível Nº 70039585534, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angelo Maraninchi Giannakos, Julgado em 13/03/2013). (destaquei)

Sobreleva-se nos autos o fato de que a parte ré envidou esforços a fim de reproduzir o modelo de negócios da parte demandante, tentando valer-se da bem alicerçada situação no mercado desta para promover e garantir boa reputação de seu empreendimento perante os consumidores, a despeito de inexistir qualquer liame contratual entre os litigantes, razão pela qual entendo pertinente a modificação do julgado, a fim de elidir a condenável prática de concorrência desleal.

Há de se consignar que, acaso vivenciada pelo consumidor uma situação de má prestação de serviços e/ou insatisfação com a refeição oferecida pelo estabelecimento-réu, restará maculada a imagem do empreendimento mantido pela parte autora, vez que o cliente insatisfeito, por óbvio, associará a má conduta perpetrada pelo Uma vez evidenciada a concorrência desleal, importa ponderar que o tema atinente à reparação dos danos dela decorrentes.

restaurante demandado à "rede camarões" pertencente às

postulantes.

Uma vez evidenciada a concorrência desleal, importa ponderar que o tema atinente à reparação dos danos dela decorrentes encontra-se disciplinado pelo art. 209 da Lei 9.279/96, o qual ostenta a seguinte redação:

"Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio."

O citado dispositivo legal não apresenta nenhuma condicionante da reparação do dano material à prova do efetivo prejuízo, sendo desnecessária a comprovação dos danos suportados pela parte prejudicada. A perda material, portanto, é presumida, autorizando-se, em consequência, a sua reparação, e o seu valor, notadamente no que pertine aos lucros cessantes, será determinado em liquidação de sentença.

Na hipótese vertente, o fundamento da reparação está na evidente imitação (contrafação) do conjunto imagem do estabelecimento comercial mantido pela parte autora, induzindo o consumidor a erro, vez que o condiciona a acreditar tratar-se de restaurante pertencente à mesma "rede Camarões" existente na cidade de Natal, que já goza, há anos, de boa reputação perante a clientela.

A esse propósito, impõe-se trazer à colação os seguintes arestos do STJ:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE

INDUSTRIAL. MARCA. USO INDEVIDO. CLIENTELA. DESVIO. CONCORRÊNCIA DESLEAL CARACTERIZADA. DEVER DE REPARAÇÃO. TUTELA INIBITÓRIA. ATOS CONTRÁRIOS À LEI. SUSTAÇÃO.

1. Pretensão que se resume ao reconhecimento da prática de atos de concorrência desleal e do dever de reparar os danos daí decorrentes, exurgindo a tutela inibitória como mera consequência, limitada à determinação de medidas suficientes à sustação dos atos contrários à lei.

2. Prática atos de concorrência desleal, a ensejar o ressarcimento dos prejuízos causados, quem emprega meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem e quem usa, indevidamente, nome comercial e demais elementos caracterizadores da marca.

3. O simples uso da expressão "URBANO", tomado de maneira isolada dos demais aspectos fáticos da lide, não justificaria reconhecer à autora o direito de exclusividade, mesmo havendo requerido o registro em primeiro lugar, por se tratar de expressão própria do vernáculo e sem nenhum significado especial.

4. Hipótese em que a prática de concorrência desleal pelo uso indevido de marca e pelo desvio de clientela foi exaustivamente comprovada nos autos, não apenas pelo simples uso, pela ré, da expressão "URBANO", mas pela conjugação desse fato com a utilização de cores e layout que apresentam enorme semelhança com os padrões adotados pela autora, com a declaração dos próprios idealizadores do site de que se valeram desse artifício para serem reconhecidos no mercado eletrônico e com a contratação de links patrocinados adotando-se como palavra-chave a expressão "PEIXE

URBANO" e suas variações.

5. Necessidade premente de regulamentação do mercado de links patrocinados em razão dos abusos cometidos nesta seara, em decorrência do uso não autorizado de palavras-chaves associadas a marcas que gozam de maior prestígio.

6. Ainda que a legislação atual não desça a minúcias, a ponto de regulamentar inteiramente o mercado de links patrocinados, incumbe ao aplicador da lei, mediante análise do caso concreto, verificar se tal prática, em determinadas situações, configura hipótese de concorrência desleal, por qualquer das modalidades previstas no art. 195 da Lei nº 9.279/1996.

7. Recurso especial de PEIXE URBANO WEB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA parcialmente provido.

8. Recurso especial de HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A. Não provido.

9. Recurso adesivo interposto por PEIXE URBANO WEB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA prejudicado. (STJ - Resp 1606781/RJ – Rel. P/ o Acórdão: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – Terceira Turma – Julg. 13/09/2016). (destaquei)

"Direito comercial e processual civil. Recurso especial. Concorrência desleal e desvio de clientela. Embargos declaratórios. Omissão. Ausência. Reexame de provas. Inadmissibilidade. Inépcia da inicial. Inocorrência. Danos materiais. Comprovação. Presunção - Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

- É inadmissível o reexame de fatos e provas em recurso especial.

- Verificada a existência de causa de pedir, não há reconhecer-se a inépcia da inicial na presente hipótese.

- O art. 209 da Lei 9.279/96 autoriza a reparação por danos

materiais advindos de atos de concorrência desleal que importem desvio de clientela pela confusão causada aos consumidores.

- A reparação não está condicionada à prova efetiva do dano, pois os atos de concorrência desleal e o consequente desvio de clientela provocam, por si sós, perda patrimonial à vítima.

Recurso especial não provido". (REsp 978.200/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 02/12/2009). (destaquei)

Nessa esteira, a outra conclusão não se pode chegar senão a de que o dispositivo autoriza a reparação material, pela ocorrência do ato de concorrência desleal, dispensando a comprovação do dano, o qual é presumido, e decorre da dúvida que é imposta aos consumidores pela confusão entre empreendimentos/estabelecimentos e/ou produtos.

Por oportuno, cite-se o seguinte trecho, extraído do precedente supra mencionado. A conferir: "*Aliás, esse foi o posicionamento adotado no REsp 466.761/RJ, de minha relatoria, ocasião em que a 3ª Turma entendeu que o art. 209 da Lei 9.279/96, em hipóteses de contrafação de produto, não condiciona a reparação dos danos materiais à prova da comercialização dos produtos fabricados (Resp 466.761/RJ, DJ de 04/08/2003)*". (REsp 978.200/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 02/12/2009).

Em conclusão, deve-se consignar que a reparação material em comento não está condicionada à prova efetiva do dano, pois os atos de concorrência desleal propicia, por si só, perda patrimonial à vítima. A discussão travada apresenta suas peculiaridades, visto que não se referiu à prova dos danos materiais, mas à efetiva verificação dos elementos necessários à caracterização dos referidos danos, em meio à prática de atos de concorrência desleal e de clara contrafação, de sorte que tais elementos foram perfeitamente identificados, sendo medida de justiça reconhecer o direito das recorrentes à reparação patrimonial a que fazem *jus*.

No que pertine aos danos morais, registre-se que, para sua configuração, não se necessita da demonstração do prejuízo, e sim da prova do fato que deu ensejo ao resultado danoso à moral da vítima, fato esse que deve ser ilícito e guardar nexo de causalidade com a lesão sofrida.

Assim, verifica-se que no caso em tela se trata de *danum in re ipsa*, o qual prescinde de prova da ocorrência de prejuízo concreto, que, na questão em debate, se presume, conforme as regras de experiência comum.

Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, tem-se a compreensão da desnecessidade de prova quando se trata de dano moral puro (*in* Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., 2003, p. 100/101):

"...por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais.

(...)

Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti que decorre das regras de experiência comum".

A esse respeito, merece destaque o seguinte julgado:

*EMENTA: APELAÇÃO. **CONCORRÊNCIA DESLEAL. TRADE-DRESS. REPRODUÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO. ATUAÇÃO DENTRO DE UM MESMO MERCADO. INDUÇÃO A ERRO DE CONSUMIDOR. DANO MATERIAL E MORAL PRESUMIDOS.** PRECEDENTES. REDIMENSIONAMENTO DO ARBITRAMENTO A TÍTULO DE DANO MORAL. DIMINUIÇÃO DE R\$100.000,00 (CEM MIL REAIS) PARA O MONTANTE DE R\$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). VALOR CONSENTÂNEO COM A CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E COM A JURISPRUDÊNCIA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PATAMAR DE 20% (VINTE POR CENTO) PARA 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. UNANIMIDADE. (TJ-AL - APL 00103980220058020001 - Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva – 3ª Câmara Cível – Julg. 10/03/2016). (destaquei)*

A indenização por dano moral objetiva compensar a dor moral sofrida pela vítima, punir o ofensor e desestimular a ocorrência de outros episódios dessa natureza.

No nosso ordenamento jurídico, essa fixação ficou entregue ao prudente arbítrio do juiz, que, levando em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, deve apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, atentando, ainda, para as circunstâncias do fato, de maneira que a reparação não se converta em fonte de enriquecimento, nem seja inexpressiva.

Destarte, seu arbitramento é questão de difícil análise, pois não há como se aferir monetariamente o valor exato a cobrir a eventual ofensa ao lesado; não existem critérios objetivos, devendo prevalecer a subjetividade, ou melhor, devendo ser observado em cada caso a repercussão do dano, as condições financeiras da parte que causou o ilícito e as do ofendido, devendo sempre se buscar um valor justo.

Sendo assim, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que deva ser arbitrado o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais em favor das demandantes, tendo em vista as especificidades do caso em comento.

De todo o exposto, conheço do recurso para dar-lhe **provimento**, reformando-se a sentença atacada, a fim de julgar procedente a pretensão autoral, determinando que a parte ré: cesse a prática de atos de concorrência desleal, abstendo-se, definitivamente, de utilizar qualquer marca, configuração ou estruturação similar à aparência dos estabelecimentos das autoras, sob pena de multa diária no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao montante de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); abstenha-se de comercializar ou realizar atividade que possa, de qualquer modo, dar a impressão ao público de que o estabelecimento da demandada seria associado, licenciado ou filiado às demandantes, entregando a estas, para destruição, o material apreendido e qualquer outro que estabeleça relação direta e/ou indireta com as ora Recorrentes. Condene, outrossim, a parte postulada, ora Apelada, ao pagamento de indenização por perdas e danos, com fulcro no art. 209 da Lei 9.279/96, consubstanciados em lucros cessantes, a serem fixados em liquidação de sentença, e, ainda, ao pagamento da quantia de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais em favor das postulantes. Ratifico a decisão liminar proferida (fls. 102/103) em sede da ação cautelar inominada (Processo nº 0015325-68.2009.8.20.0001) promovida pelas demandantes.

Condene a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do que dispõe

o art. 85, § 2º, do CPC, porém, majoro a verba honorária ora fixada, para o percentual de 12% (doze por cento) do valor da condenação, em atenção ao comando inserto no art. 85, § 11, do novo CPC.

É como voto.

Natal, 14 de dezembro de 2017.

Desembargador **CORNÉLIO ALVES**
Presidente/Vencido

Desembargador **CLÁUDIO SANTOS**
Relator

Desembargador **IBANEZ MONTEIRO**
Vencido

Doutor **JOÃO VICENTE SILVA DE VASCONCELOS LEITE**
Promotor de Justiça em Substituição a 14ª Procuradoria de Justiça

Apelação Cível nº 2017.003523-2

Apelante: Camarões Restaurante Ltda e outros
Advogado: Erick Wilson Pereira (OAB nº 2723/RN) e outros
Apelado: Coco Bambu Frutos do Mar Comércio de Alimentos Ltda. E.P.P.
Advogado: Hindenberg Fernandes Dutra (OAB nº 3838/RN) e outros
Relator: Desembargador Claudio Santos
Vogal: Desembargador Cornélio Alves

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. PREVENÇÃO DE ÓRGÃO JULGADOR. ARGUIÇÃO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. PRIMEIRO RECURSO INTERPOSTO NO MESMO PROCESSO DE ORIGEM RELATADO POR OUTRO DESEMBARGADOR E JULGADO POR OUTRA CÂMARA CÍVEL. PRESENTE RECURSO DISTRIBUÍDO NA VIGÊNCIA DA NOVA LEI PROCESSUAL CIVIL. ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C ART. 154, III, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. REDISTRIBUIÇÃO QUE SE IMPÕE. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. MÉRITO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRETENSÃO INIBITÓRIA. PROIBIÇÃO DE USO DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA MARCA. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS. DANO MORAL PELA MÁCULA À BOA IMAGEM DA MARCA. PERDAS, DANOS E LUCROS CESSANTES ADVINDOS DA CONCORRÊNCIA DESLEAL E DA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA MARCA. "RESTAURANTE CAMARÕES". MARCA FRACA. AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE. OFENSA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

VOTO-VOGAL

Da preliminar

Na sessão ordinária desta Câmara Cível, ocorrida no dia 21 de

setembro de 2017, diante da apresentação, pela parte apelada, de petição pugnando pela redistribuição dos autos à 2ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, por prevenção de Órgão Julgador, foi determinada, à unanimidade de votos, a retirada de pauta do feito, a fim de que o ínclito Relator adotasse as providências cabíveis.

Trazido nesta data em mesa para julgamento, voto no sentido de que o prefalado requerimento deve ser analisado como questão preliminar que, adiantado, no meu entendimento deve ser acolhida.

Isso porque, consultando tanto a petição do apelado como os Sistemas de Tecnologia da Informação desta Corte, observa-se que, de fato, o primeiro recurso interposto no processo principal de origem, de registro cronológico nº 2009.002186-7, foi distribuído ao Juiz Convocado Ricardo Tinoco de Góes (que ocupava o assento do então Desembargador Osvaldo Cruz), em 16 de março de 2009, sendo julgado pela 2ª Câmara Cível do TJRN em 28 de abril daquele mesmo ano.

Tendo sido a presente Apelação Cível distribuída neste Tribunal de Justiça em 05 de abril 2017, ou seja, já na vigência do novo Código de Processo Civil, devem prevalecer as regras de distribuição nele dispostas, *in verbis*:

Art. 929. Os autos serão registrados no protocolo do tribunal no dia de sua entrada, cabendo à secretaria ordená-los, com imediata distribuição.

Parágrafo único. A critério do tribunal, os serviços de protocolo poderão ser descentralizados, mediante delegação a órgãos de justiça de primeiro grau.

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. (destaquei)

Não há, outrossim, que se falar em preclusão da matéria pelo fato de não constar a preliminar nas contrarrazões ao apelo, porquanto a apresentação destas se dá em momento anterior à distribuição.

Também descabe falar em preclusão pelo fato de eventualmente terem sido outros recursos interpostos no mesmo processo de origem distribuídos a outros Órgãos Julgadores (Tribunal Pleno, outras Câmaras Cíveis), uma vez que o prefalado regramento só passou a vigorar a partir do advento da Lei nº 13.105/2015, somente para recursos protocolados após sua efetiva vigência.

Nesse sentido entende o Tribunal Pleno desta Corte, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RECURSO DISTRIBUÍDO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. REGRA DE PREVENÇÃO RECURSAL PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 930 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (LEI 13.105/2015). INAPLICABILIDADE AOS RECURSOS DISTRIBUÍDOS EM DATA ANTERIOR À SUA ENTRADA EM VIGOR. ATO PROCESSUAL DE DISTRIBUIÇÃO JÁ REALIZADO E CONSUMADO SOB O REGRAMENTO DO CPC/1973. NORMA DE PREVENÇÃO RECURSAL QUE DEVE OBEDECER AO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITADO. (TJRN; Conflito Negativo de Competência nº 2016.016643-1; Tribunal Pleno; Rel. Des. Cláudio Santos - Presidente; j. 19/12/2016)

Por fim, a prevenção de Relator e de Órgão Julgador, além de poder ser reconhecida de ofício, pode, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal

de Justiça, ser arguida por qualquer das partes até o início do julgamento, o que na espécie ocorreu, considerando que a petição do apelado foi apresentada antes da Sessão de Julgamento do dia 21/09/2017, razão pela qual, inclusive, o feito foi retirado da pauta.

Diante do exposto, e objetivando sobretudo evitar eventuais arguições de nulidade, **voto pelo acolhimento da preliminar** suscitada pelo apelado, com a conseguinte redistribuição do feito à 2ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, por prevenção de Órgão Julgador, para ser Relatado pelo Desembargador que hoje ocupa o assento antes ocupado pelo Desembargador Osvaldo Cruz.

Do mérito

Na hipótese de ser superada a preliminar suscitada pelo apelado e operada a análise do mérito recursal, entendo que deve ser o apelo desprovido, pelos argumentos que seguem.

A discussão meritória, a toda evidência, orbita a discussão sobre o uso da denominação "Camarões", registrado pela REDE CAMARÕES – Camarões Restaurante Ltda., Camarões Express Alimentos Ltda. e Camarões do Sertão Ltda. – e dos elementos supostamente caracterizadores da marca, incluindo a logomarca, os produtos ofertados, os desenhos e formatos dos cardápios, prédios e, finalmente, os uniformes dos funcionários, pela empresa Camarões Mucuripe Comércio de Alimentos Ltda. EPP.

A pretensão autoral, com efeito, se alicerça sobre o suposto direito de exclusividade da marca e dos elementos "individualizadores" acima apontados. Em outras palavras, para que fossem concedidas as tutelas pleiteadas, necessariamente deveria existir o direito de exclusividade alegado.

Ocorre que, analisando a questão de fundo, concluo que a marca "Camarões", registrada pelas apelantes, insere-se no conceito de "marca fraca", tendo em vista que constitui expressão de uso comum da língua portuguesa, a qual designa genericamente centenas de crustáceos da ordem dos decápodes. Neste sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. UTILIZAÇÃO DE MARCA EVOCATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. 1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes do STJ. 2. Na hipótese vertente, consoante a dicção do Tribunal a quo, o vocábulo insalata, em que pese o fato de não ser comum no vernáculo, é expressão corriqueira no idioma italiano, significando, simplesmente, "salada". Dessa forma, não é possível a apropriação exclusiva da marca, máxime ante o caráter corrente e habitual que permeia a expressão nupercitada. 3. Ademais, consoante se observa na transcrição do acórdão proferido pela Corte de origem, a possibilidade de utilizar-se a expressão designativa da marca INSALATA ocorreu com fulcro no contexto fático-probatório acostado aos autos, razão pela qual incide o óbice previsto na Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1338834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017)

COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA EVOCATIVA. REGISTRO NO INPI. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. 2. O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial - impedindo os demais industriais do ramo

de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público - mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca. 3. A linha que divide as marcas genéricas - não sujeitas a registro - das evocativas é extremamente tênue, por vezes imperceptível, fruto da própria evolução ou desenvolvimento do produto ou serviço no mercado. Há expressões que, não obstante estejam diretamente associadas a um produto ou serviço, de início não estabelecem com este uma relação de identidade tão próxima ao ponto de serem empregadas pelo mercado consumidor como sinônimas. Com o transcorrer do tempo, porém, à medida em que se difunde no mercado, o produto ou serviço pode vir a estabelecer forte relação com a expressão, que passa a ser de uso comum, ocasionando sensível redução do seu caráter distintivo. Nesses casos, expressões que, a rigor, não deveriam ser admitidas como marca por força do óbice contido no art. 124, VI, da LPI, acabam sendo registradas pelo INPI, ficando sujeitas a terem sua exclusividade mitigada. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1315621/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 13/06/2013)

Em caso notadamente semelhante ao dos presentes autos, no mesmo sentido decidiu aquela Corte:

RECURSO ESPECIAL - PROPRIEDADE INTELECTUAL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO EMANADO DO INPI - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, MANTENDO O INDEFERIMENTO E ARQUIVAMENTO DO REQUERIMENTO DE REGISTRO DE MARCA - SENTENÇA REFORMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, A FIM DE

RESTABELECE O CURSO REGULAR DO PROCEDIMENTO DE REGISTRO DO SINAL DISTINTIVO - IMPOSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DE ELEMENTO COMUM - PROTEÇÃO À LIVRE INICIATIVA E COMBATE À CONCORRÊNCIA DESLEAL - MARCA FRACA, SEM ORIGINALIDADE MARCANTE OU CRIATIVIDADE EXUBERANTE - IMPOSIÇÃO DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS SEMELHANTES - PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. Ação ordinária de anulação de ato administrativo proferido pelo INPI que indeferiu e arquivou o requerimento de registro de sinal distintivo: "CLASSIFICADAS AMARELAS". Pedido julgado improcedente, a fim de manter a exclusão registral determinada pelo órgão administrativo. Sentença reformada pelo Tribunal de origem, determinando o restabelecimento do curso regular do procedimento instaurado perante o INPI para o registro da marca - "CLASSIFICADAS AMARELAS" -, ao fundamento de ser signo distintivo formado por elemento comum inapropriável. 1. Conflito entre marcas: "PÁGINAS AMARELAS" e "LISTAS AMARELAS" versus "CLASSIFICADAS AMARELAS". Os sinais distintivos em análise são constituídos por elemento comum inapropriável que expressa característica essencial do objeto comercializado, razão pela qual dar exclusividade ao seu uso a bem da recorrente atenta contra a livre iniciativa, tendo em vista a inexorável dificuldade de inserção de novos bens de consumo congêneres no mercado, mormente, pela impossibilidade de denomina-los por aquilo que eles realmente são em sua essência. 1.1 Registre-se que o uso de elemento comum descritivo do serviço prestado - "AMARELAS" - traz à mente do consumidor a imediata associação de característica do objeto comercializado. Contudo a vantagem comercial advinda deste expediente atrai, em contra partida, o ônus de se criar um sinal distintivo fraco, sem

originalidade marcante ou criatividade exuberante, o que, em última análise, impõe a sua convivência com outros símbolos comerciais formados pela expressão comum - "AMARELAS". 2. Importa assinalar ser possível o registro perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI de marca formada pela combinação de dois ou mais termos genéricos, desde que esta junção se revista de caráter original e distintivo. Embora este tipo de signo comercial seja passível de proteção jurídica, a tutela destinada a ele tem abrangência menor, por ter a nova marca em sua gênese elementos comuns inapropriáveis. Isto é, mesmo sendo defeso a reprodução e a utilização integral de marca composta por elementos comuns, este sinal comercial terá que conviver no mercado com outros signos comerciais semelhantes a ele, pois a vantagem de incorporar à marca característica descritiva do objeto comercializado atrai, em contra partida, o ônus de se criar um sinal distintivo fraco, sem originalidade marcante ou criatividade exuberante. 3. É notório que o contraste estabelecido pela superposição da cor preta sobre a amarela tem o efeito de destacar as informações inseridas em texto assim formatado. Não é de hoje que esta técnica é usada por revistas, jornais e demais periódicos, sobretudo quando se destina a anúncios comerciais, pois dá maior legibilidade à publicação, favorecendo a concentração do leitor. 3.1. Embora a recorrente alegue ser pioneira na utilização deste tipo de recurso gráfico para vinculação de notícias, não é possível obstar a criação e o registro de outras marcas semelhantes, pois os signos marcários em análise são compostos por elementos comuns, cujo uso é impossível vedar ou dar exclusividade, daí que não há como conceder tutela à pretensão que objetiva a apropriação de coisa inexoravelmente comum. 4. Proibir o registro e a utilização da marca "CLASSIFICADAS AMARELAS", segundo a pretensão da recorrente, prejudicaria a livre concorrência, pois a recorrida e, de maneira reflexa, todos os demais

empresários que comercializam anúncios em folhas de cor amarela teriam grandes dificuldades para inserirem seus produtos no mercado, uma vez que a expressão "AMARELAS" designa característica essencial do objeto comercializado 5. Aponte-se, ainda, a suficiência da distintividade das marcas em análise. Os elementos "PÁGINAS" e "LISTAS" possuem conteúdo fonético e gráfico aptos a se distinguir da expressão "CLASSIFICADAS", razão pela qual os sinais distintivos "PÁGINAS AMARELAS" e "LISTAS AMARELAS" podem conviver com a marca "CLASSIFICADAS AMARELAS". 6. Ademais, não se vislumbra confusão apta a conduzir o consumidor a erro, pois os símbolos marcários em questão têm distinguibilidade própria, uma vez que a utilização das expressões "PÁGINAS", "LISTAS" e "CLASSIFICADAS" mostra-se satisfatória para discriminar os empresários fornecedores de serviços congêneres, bem como possuem habilidade suficiente a particularizar cada produto posto no mercado. 7. Recurso especial desprovido. (REsp 1107558/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 06/11/2013)

Consoante acertadamente têm decidido os tribunais pátrios e as instâncias superiores, feriria a livre iniciativa conferir a um único empresário a exclusividade de utilização de expressões de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva.

Quando tive a oportunidade de me debruçar sobre os autos, verifiquei que mesmo as logomarcas utilizadas pelas partes não guardam identidade, exceto na posição superior do referido crustáceo sobre o nome do restaurante. Registro, ademais, que são desenhos distintos: um "camarão" contém "bigodes" e aponta para uma direção e outro não possui "bigodes" e aponta para outra direção, os fundos são de cor diferente, os desenho de um é contínuo, enquanto do outro é segmentado, etc.

Os produtos ofertados também divergem e, naquilo que se

aproximam, ou são elementos que não denotam qualquer particularidade (sinal gráfico ". " separando números e letras, "orelha" contendo informações sobre o restaurante, etc.) ou são nomes de receitas consagradas na culinária não só brasileira, como mundial.

Da mesma forma, estilos arquitetônicos dos prédios e vestimentas dos funcionários nem são elementos evocativos da marca, nem podem ser considerados de uso exclusivo dos apelantes. Ressalte-se, por oportuno, que no caso da arquitetura dos prédios, nem mesmo entre os restaurantes da "Rede Camarões", situados nesta Capital, há identidade de estilos.

Mesmo que fossem idênticos os estilos arquitetônicos (não o são, e para isto basta confrontar as fotos colacionadas aos autos), e tivessem sido os apelantes os primeiros a adotá-los, o entendimento da Corte Superior de Justiça, como visto, é que caso os "signos marcários" sejam compostos de elementos de uso comum, os sinais registrados terão de conviver no mercado com outros signos comerciais semelhantes, *"pois a vantagem de incorporar à marca característica descritiva do objeto comercializado atrai, em contra partida, o ônus de se criar um sinal distintivo fraco, sem originalidade marcante ou criatividade exuberante"*.

Não assiste melhor sorte à tese de que as circunstâncias do caso em concreto devem ser analisadas à luz das atitudes do sócio diretor da apelada antes e após a inauguração do restaurante objeto da controvérsia, no bairro do Mucuripe, na Capital Cearense.

Isso porque, conforme ficou bastante claro na instrução processual, embora tenha o apelado tentado contratar o prestador de serviços de consultoria culinária anteriormente contratado pelos apelantes, ou ainda, contratado cozinheiros experts em trabalhar com os produtos ofertados pelos recorrentes, não havia cláusula de "segredo industrial", muito menos receitas devidamente patenteadas.

Reproduzo, oportunamente, fragmentos da sentença sob vergasta, a qual apresenta *ratio decidendi* bastante elucidativa:

Ora, as autoras sustentam dedicar-se ao seguimento de alimentação

desde o ano de 1989, com abertura do primeiro restaurante da “Rede CAMARÕES”. E, com tal designação, não se atentaram acerca do uso restrito de palavras consideradas comuns e de cunho genérico, essas que lhes subtraem a garantia de registrabilidade, e, assim procedendo, nada mais fizeram as autoras que produzir uma chamada “marca fraca”, de tal sorte que, não só as demandantes podem obter registro das palavras escolhidas para compor a sua marca, como também pode fazê-lo todo e qualquer outro interessado que aposte nesse mesmo designativo.

Ressalte-se que “marcas fracas” são vulneráveis e impossíveis de obstar o uso indiscriminado, tanto é fato, que, consultando o site do INPI, observa-se com facilidade que as demandantes não guardam exclusividade sobre os designativos “RESTAURANTE” e “CAMARÕES”, o último por identificar um crustáceo, e o primeiro por representar uma espécie de estabelecimento comercial específica.

[...]

impede mencionar que, antes mesmo do primeiro pronunciamento da Justiça, as próprias autoras já tinham recebido do Instituto Nacional de Proteção Industrial a clara vedação de exclusividade no uso das palavras “RESTAURANTE” e “CAMARÕES”, não se podendo, contudo, esperar decisão diversa sobre tal aspecto, frente à “marca fraca” que elegeram, razão do Judiciário não poder se afastar do mesmo tirocínio.

As requerentes também se irresignam contra o fato da requerida haver supostamente copiado, de forma acintosa, a aparência das áreas internas dos restaurantes autorais.

Nesse aspecto urge marcar, sobretudo pela padronagem fotográfica exposta em folhas 11/13 dos autos (repetidas em folhas 113/115), que as decorações exortadas não são semelhantes, podendo-se até concluir que reportados estabelecimentos (Camarões Beira Mar e

Camarões Potiguar) apresentam estilos arquitetônicos coincidentes, o que não significa dizer que houve plágio por parte da ré em relação ao Camarões Potiguar.

É incontestável que tanto o “Camarões Potiguar” quanto o “Camarões Beira Mar” adotaram o mesmo estilo de arquitetura, o denominado “rústico chic”, os quais poderiam ter optado por lançar mão do estilo barroco, “rústico original”, ou de qualquer outra linha de arquitetura.

Comparadas as fotografias juntadas pelos autores e pela ré, nada mais se alcança além da coincidência de estilos que, antes de simbolizar a remota hipótese de plágio, com acerto, representa mera tendência arquitetônica, a qual é marco do momento da história da arquitetura, mesmo porque, sem idealizar autoria de estilos, há a incontestável tendência, nos últimos tempos, da presença da “releitura do rústico” em restaurantes, casas e até mesmo em lojas dos mais variados seguimentos, como se observa das divulgações corriqueiramente expostas em encontros de arquitetos ou em mostras do ramo, a exemplo do que se extrai de catálogos da “Casa Cor”.

Se é fácil concluir pela inexistência de semelhança na aparência interna dos restaurantes contedores, por respeito a uma tendência da arquitetura, igualmente não se tem meios de obstar o uso, pela ré, dos cardápios que adota no seu dia a dia, ainda que evidente sua aproximação de layout com os adotados pelas autoras.

Ora, as partes demandantes também não comprovara, no processo, deter registro de exclusividade sobre o layout de seus cardápios, inclusive, se existente tal direito, tal matéria não foi suscitada na peça vestibular, tampouco restou comprovada ao instante do ajuizamento do mesmo petitório, contrariando-se o comando do artigo 283 do CPC vigente na época da interposição da causa. A prolegomenal deveria sim, vir instruída com os documentos

indispensáveis à propositura da ação, inclusive, para os fins reclamados quanto ao ônus da prova encartado no artigo 333, inciso I, do CPC (atual 373, I, NCPC), em relação ao autor.

Destarte, não provado o registro da exclusividade, ou inexistente este, não há que se proibir a adoção do layout dos cardápios em questão, raciocínio que literalmente iguala-se às vestimentas dos garçons, notadamente porque, nesse último caso, sequer fora indicado o nome do estilista ou comprovado do idealizador do respectivo modelo, o qual, marque-se, segue um padrão adotado por inúmeros restaurantes, não só pelos autores e réu. Nesse norte, há reunião de documentos que comprove o direito de exclusividade que as autoras alegam deter sobre esse item.

Portanto, resta afastada a ideia de imitação, pelo réu, do trade dress (conjunto de imagens do estabelecimento comercial da autora), não havendo que se falar em quase identidade das instalações e dependências do “Camarões Beira Mar” em relação ao “Camarões Potiguar”; assim como também convém registrar a inexistência de exclusividade sobre o layout de seus cardápios e as vestimentas e fardamentos de seu pessoal, pois, arremate-se, não desenvolvidos exclusivamente para a autora, conforme emerge da instrução.

E digo mais. Se o lançado no anterior parágrafo já era a ideia reinante ao instante da primeira sentença, tornou-se tema sedimentado com a própria instrução do processo, haja vista que, categoricamente, o representante legal da empresa demandante aduz não possuir registro que garanta sua propriedade e exclusividade sobre o layout dos cardápios postos em disputa. É a própria confissão das autoras que, na espécie, faz imperar.

No que pertine aos endereços eletrônicos das partes em litígio, os vejo com adoção das padronagens rotineiras e que, por consequência própria dos meios de busca da internet, mantida a coincidência das palavras “Camarões” e “Restaurante”, qualquer

acréscimo complementar a esses termos fará surgir tanto o endereço eletrônico das autoras quanto o do réu como resposta de pesquisa. Assim, se não há direito à exclusividade autoral sobre as expressões “RESTAURANTE” e “CAMARÕES”, a convivência com estes resultados de buscas, na presença de pesquisa menos refinada, é inevitável.

Em relação às logomarcas das litigantes, afora a característica do próprio crustáceo (camarão) que se buscou preservar, ambas, de modo gritante, são distintas.

Divergem tanto a partir do fundo azul com um “camarão estilizado” (logomarca da autora), como pelo mero uso de um “camarão” menos elaborado, sem destaque de fundo e com apresentação invertida (logomarca do réu), em caráter sistemático de ausência de similitudes.

Neste sentido, observe-se as reproduções das logomarcas em fls. 20 e 21 dos autos. Nesse desiderato de ideias, conclui-se pela ausência de identidade entre as logomarcas dos autores e do réu, como assim pela impossibilidade de se proibir que o requerido adote um sítio eletrônico nos padrões do eleito, face à ausência de exclusividade dos autores em relação às expressões “RESTAURANTE” e “CAMARÕES”.

[...]

Com efeito, impróprio se torna o deferimento dos pedidos autorais quanto a fazer cessar a utilização, pela ré, da “marca registrada das autoras”, conquanto trata-se de “marca fraca” que, inclusive, teve exclusividade negada pelo próprio INPI, como acima destaquei.

Na igual medida, não se pode coibir a utilização das vestimentas de garçons ou layout de cardápios que não guardam registro de exclusividade em prol das demandantes, como assim, não há que se falar em indenização por infração de marca registrada e concorrência desleal, menos ainda perdas e danos morais e

materiais ou lucros cessantes, uma vez que concluída e refutada a ideia de infração.

E não é só, fere o razoável idealizar concorrência desleal a partir da existência de restaurantes que se estabelecem em Estados distintos, e que adotam o uso de marcas sem exclusividade, principalmente se for considerado que, partindo-se de automóvel, de Natal/RN para Fortaleza/CE, através da BR-304 e BR-116, gasta-se uma média de sete horas e três minutos para percorrer exatos 532,9 km, segundo se extrai do endereço eletrônico que se segue: “https://www.google.com.br/-gws_rd=ssl#q=distancia+entre+natal+e+fortaleza”.

Ora, a distância entre os restaurantes, data vênua, é condição suficiente para quebrar a ideia dessa deslealdade, eis que a procura de qualquer dos estabelecimentos apontados na contenda ocorrerá por mera eleição ou oportunidade de onde o frequentador se encontre.

Diga-se, por fim, *ad argumentandum tantum*, que um dos argumentos dos autores para ajuizar a ação principal e a cautelar era de que o réu estaria se aproveitando do sucesso da marca consagrada para promover seu empreendimento, gerando além de concorrência desleal, prejuízo à marca natalense. Este argumento, contudo, resta enfraquecido pela evidência que, mesmo depois de mudar o nome de sua marca para "Coco Bambu", o requerido continuou crescendo e obtendo sucesso, abrindo filiais, etc., ao passo que os apelantes, incontestavelmente, continuam como referência local e regional da culinária de frutos do mar, em especial o crustáceo "Camarão".

Sob nenhum ângulo, como se vê, prospera a irresignação dos apelantes, devendo ser mantida na íntegra a sentença, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, sem mais delongas, nego provimento ao apelo e, observando que os honorários sucumbenciais já foram arbitrados em seu patamar máximo, deixo de majorá-los, em atenção ao que determina o art. 85, § 11, parte final, do

Código de Processo Civil.

É como voto.

Natal/RN, 14 de dezembro de 2017.

CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO

Desembargador

Apelação Cível nº 2017.003523-2

Origem: 1ª Vara Cível Não Especializada da Comarca de Natal/RN.

Apelantes: Camarões Restaurante Ltda. e outros

Advogados: Erick Wilson Pereira (OAB/RN 2723) e outros

Apelado: Coco Bambu Frutos do Mar Comércio de Alimentos Ltda. EPP (antigo Camarões Mucuripe Comércio de Alimentos Ltda. EPP)

Advogados: Hindenberg Fernandes Dutra (OAB/RN 3838) e outros

Relator: Desembargador Claudio Santos

Voto-Vista: Desembargadora Judite Nunes

VOTO - VISTA

Trata-se de Apelação Cível interposta por Camarões Restaurante Ltda. e outros, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Natal, que julgou improcedentes as demandas (ordinária e cautelar) promovidas à luz da Lei de Propriedade Industrial, entendendo indevida, em suma, a alegação de utilização irregular de marca.

Considerando despiciendo detalhamento mais aprofundado em torno dos fatos processuais antecedentes, tendo em vista o minucioso relatório já realizado pelo Desembargador Relator, registro apenas que na sessão ordinária desta Primeira Câmara Cível, realizada em 21/09/2017, foi apresentada matéria preliminar pela parte

Apelada, atinente à possível existência de prevenção de órgão julgador, que gerou – naquele oportunidade – a retirada de pauta deste feito, retornando à mesa para continuidade do julgamento na sessão do último dia 26 de outubro, quando foi enfrentada a citada matéria.

Após voto do Relator no sentido da rejeição da preliminar, abriu divergência o Desembargador Cornélio Alves, entendendo pelo acolhimento da alegação de prevenção, razão pela qual entendi pertinente solicitar vista dos autos para exame mais detido da matéria.

Pois bem. Sustenta a Apelada, a partir da petição de fls. 1019-1021, que o objeto da relação jurídica em exame já teria sido apreciado por este Tribunal de Justiça em outras oportunidades, mediante recursos anteriores relacionados às mesmas demandas de origem (ação ordinária nº 0020602-02.2008.8.20.0001 e ação cautelar nº 0015325-68.2009.8.20.0001), os quais foram distribuídos, naquela época, à relatoria do Desembargador Osvaldo Cruz (Apelação Cível nº 2009.002186-7, e Ação Cautelar nº 2009.004260-3), enquanto integrante da Segunda Câmara Cível, e à relatoria do Desembargador Saraiva Sobrinho (Agravos de Instrumento nºs 2009.006342-5, 2009.008325-2, e Reclamação nº 2010.010022-2), então integrante da Terceira Câmara Cível desta Corte, circunstância que atrairia a aplicação do artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 154, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, no que tange ao apelo em exame.

É forçoso observar, no entanto, que as próprias normas invocadas tratam específica e expressamente de situação de prevenção 'do relator' e não do órgão julgador, inexistindo, em meu sentir, a mácula processual invocada pela Apelada, conforme bem entendeu o Relator deste feito.

Não há dúvida quanto à aplicabilidade da regra de prevenção citada, em relação aos recursos protocolados no tribunal após a vigência do novo *codex*

processual civil. No entanto, nota-se que essa regra não atinge a situação específica destes autos. Em primeiro plano, porque o Desembargador Osvaldo Cruz (a quem poderia alcançar a regra *peçoal* de prevenção) já não exercia a sua jurisdição no momento da distribuição deste apelo, o que atrai – inclusive – posição assentada pelo órgão plenário deste Tribunal, no julgamento, *à unanimidade*, do Conflito Negativo de Competência nº 2016.011289-2 (julgado em 19/12/2016):

"EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO TIDO COMO CONEXO JÁ ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE, COM DECISÃO PROFERIDA POR DESEMBARGADOR APOSENTADO. NOVO RECURSO INTERPOSTO POSTERIORMENTE À APOSENTADORIA DO ENTÃO RELATOR. NÃO-OCORRÊNCIA DE PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INAPLICABILIDADE DO ART. 930, P. ÚNICO. DO NCPC. CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITANTE." (TJRN - Tribunal Pleno - Conflito Negativo de Competência nº 2016.011289-2 - RELATOR: Desembargador Cláudio Santos - Julgamento: 19/12/2016) (grifos acrescidos)

Destaco, por oportuno, que o citado conflito foi instaurado em caso deveras semelhante, a partir de decisão declinatória de competência por mim proferida, o que reforça a necessidade de manter a minha coerência em relação ao entendimento ali assentado sobre a interpretação das normas que regem a mais precisa e isenta distribuição dos feitos, preservando, inclusive, os interesses processuais das partes

litigantes.

Em segundo lugar, é imperioso ressaltar que o Desembargador Saraiva Sobrinho integra (e já integrava desde a distribuição inicial deste recurso) a Câmara Criminal deste Tribunal, o que afasta igualmente a possibilidade de distribuição do recurso cível à sua competência, por meio da regra de prevenção.

Pelo exposto, e destacando, por fim, que não vislumbro na espécie qualquer risco de prejuízo processual às partes, acompanho o Relator quanto à **rejeição** da preliminar de prevenção de órgão julgador.

No que pertine à matéria de fundo, mesmo destacando elevado respeito pelo entendimento firmado na sentença recorrida, entendo que a linha adotada pelo Relator se coaduna com maior precisão ao espírito da regra legal e à própria jurisprudência pátria, diante dos elementos contidos no caso concreto.

Sem pretensão de repisar em detalhes todas as considerações doutrinárias e conceituais oportunamente registradas no voto do Relator, destaco apenas que a proteção constitucional destinada à concorrência empresarial, regulamentada no plano infraconstitucional pela Lei de Proteção da Propriedade Intelectual (Lei nº 9.279/1996), não se resume à preservação da marca devidamente registrada, não podendo o exame de caso dessa natureza limitar-se à análise comparativa ou mercadológica da força da marca em si, mas sim de todo o conjunto que compõe o conjunto-imagem (ou *trade dress*) das empresas litigantes.

Nesse contexto, afirmar que a marca dos Apelantes, mesmo devidamente registrada no INPI, representa "marca fraca" segundo os critérios de mercado, e não traz em seu registro exclusividade em torno do uso de termos como "restaurante" e

"camarões", termos que seriam por demasiado comuns, não seria suficiente para necessariamente infirmar a tese recursal, uma vez lastreada em um conjunto de elementos bem mais amplo, e não simplesmente na proteção exclusiva da marca. Nos termos da mais atual interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça:

"(...) 1. O conjunto-imagem (trade dress) é a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva, vinculando-se à sua identidade visual, de apresentação do bem no mercado consumidor. 2. Não se confunde com a patente, o desenho industrial ou a marca, apesar de poder ser constituído por elementos passíveis de registro, a exemplo da composição de embalagens por marca e desenho industrial. 3. Embora não disciplinado na Lei n. 9.279/1996, o conjunto-imagem de bens e produtos é passível de proteção judicial quando a utilização de conjunto similar resulte em ato de concorrência desleal, em razão de confusão ou associação com bens e produtos concorrentes (art. 209 da LPI). (...)"
(REsp 1353451/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017 – com grifos acrescidos)

Dessa forma, se o caso tratasse de mera identidade ou semelhança de marcas e/ou desenhos industriais que compõem as logomarcas dos litigantes, até faria sentido a defesa da tese veiculada na sentença. Porém, o que os elementos probatórios contidos no feito denotam é uma similitude de 'conjunto-imagem' bem mais ampla. A empresa apelada não apenas fez uso de termos contidos em uma "marca fraca" não detentora de integral exclusividade, mas agregou ao seu negócio – de forma muito evidente – diversos elementos (visuais, mercadológicos e sensitivos) extraídos do

empreendimento dos Apelantes, gerando o que o Superior Sodalício denominou de concorrência desleal por confusão ou associação com bens e produtos concorrentes.

Seja pela impressão claramente transmitida ao público consumidor (impressão esta que foi reconhecida em declarações do proprietário da Apelada, às fls. 175-176), ou mesmo pelo exame material de itens como cardápios e uniformes dos funcionários, é forçoso reconhecer que houve um intento claro de associação entre as marcas, o que se revela consignado, em dado momento, na própria sentença:

"(...) De igual sorte, não é necessário ter conhecimento técnico profundo para se concluir pela similitude dos cardápios de ambas as empresas, tampouco para perceber que as duas contendoras espontaneamente elegeram o “rústico chic” como estilo arquitetônico de seus restaurantes. **Isso salta aos olhos de qualquer homem médio, mais ainda de um magistrado detentor da experiência comum do dia a dia de uma Vara Cível não Especializada.** (...)"

De fato, salta aos olhos a semelhança aparentemente dolosa entre os cardápios das empresas litigantes (documentos de fls. 116), até mesmo em relação à diagramação, *layout*, descrição e nomes dos pratos, restando demonstrada pelos depoimentos colhidos, como bem destacou o Desembargador Relator, a conduta da Apelada no que tange ao aliciamento de funcionários das Apelantes tanto para obter informações e dados técnicos como também para contratação e formação de pessoal próprio.

Ainda que não seja ilícito, *a priori*, contratar um profissional de determinada empresa concorrente, tal conduta pode representar violação de lealdade empresarial quando é adotada dentro de um projeto mais amplo de reprodução do estabelecimento concorrente, o que me parece evidenciado nos autos.

Sabe-se que a construção de uma identidade visual e a sedimentação no mercado (independente do ramo em que atue o empresário) decorrem de processo lento e trabalhoso, sendo certo que ao reproduzir o *trade dress* de empresas que levaram cerca de 2 (duas) décadas para construir respeito, credibilidade e força comercial, a concorrente (tendo ou não experiência no ramo de produtos alimentícios) busca simplesmente abreviar o caminho que seria necessário para a sua própria consolidação, fazendo uso do sucesso alheio para iniciar empreendimento em situação mercadológica mais vantajosa, circunstância cujo combate está na própria essência da lei especial (Lei nº 9.279/1996), da qual cito os seguintes dispositivos (com grifos acrescidos):

"Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome **será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.**"

"Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: (...) IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, **de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;** (...)"

"Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, **a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.**"

Dois registros me parecem oportunos, ainda, em relação a essa violação do conjunto-imagem. Primeiramente, ainda que os elementos visuais e sensitivos aqui citados (tais como uniformes e cardápios) não tenham registro próprio e específico, é certo afirmar, com suporte jurisprudencial, que a proteção da propriedade industrial não exige como requisito o registro singular de todos os elementos que integram o *trade dress* da pessoa jurídica.

Ou seja, um restaurante com marca industrial registrada não pode ter o seu cardápio ou o uniforme de seus funcionários copiados simplesmente porque tais elementos não foram objeto de registro específico. É o que se depreende do próprio REsp 1353451/MG (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017), citado mais acima, quando o STJ afirma que o *trade dress* "*não se confunde com a patente, o desenho industrial ou a marca, apesar de poder ser constituído por elementos passíveis de registro*". Isto é, nem tudo que o compõe é necessariamente passível do registro exigido pelo Juízo *a quo*, razão pela qual (segue aquele julgado) "*sua proteção não pode servir para ampliar direito que seria devido mediante registro, de modo que não será suficiente o confronto de marca a marca para caracterizar a similaridade notória e presumir o risco de confusão.*"

Em segundo lugar, ainda que a empresa concorrente não tenha se estabelecido na mesma cidade ou Estado dos Apelantes, tal circunstância não impede a ação da lei protecionista, nem tampouco os prejuízos advindos do uso irregular da imagem, mesmo porque a questão da concorrência desleal não está limitada à mera atração ou desvio de um público consumidor local e específico, nem tampouco a um determinado ambiente do território nacional, senão vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
MARCA REGISTRADA. ALTO RENOME. PROTEÇÃO

ESPECIAL. ART. 125 DA LEI N. 9.279/1996. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Desde que devidamente registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, tem proteção especial em todos os ramos de atividade (art. 125 da Lei da Propriedade Industrial) a marca de alto renome se comprovado que é possível a sua confusão com outra marca, *ainda que as áreas de atuação das empresas sejam distintas, tenham elas clientela específica e os respectivos produtos não se identifiquem*. 2. **É assegurada à marca de alto renome, em relação a classes e segmentos mercadológicos diversos, a extensão dos efeitos do seu registro no território nacional, porquanto a Lei da Propriedade Industrial, fundando-se na defesa das ideias e criações, da propriedade e dos consumidores, excepciona a aplicação do princípio da especialidade**. 3. Agravo regimental provido para se conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento." (AgRg no REsp 954.378/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 03/05/2011) (grifos acrescidos)

Note-se, inclusive, que a proteção aqui tratada, segundo o citado julgado, seria persistente "*ainda que as áreas de atuação das empresas sejam distintas, tenham elas clientela específica e os respectivos produtos não se identifiquem*", o que sequer ocorre nas circunstâncias dos autos, onde os ramos são idênticos e os produtos absolutamente similares.

Aliás, ao defender que a "inexistência de mercado comum entre as partes" excluiria a hipótese de violação legal, a Apelada faz uso de argumento que não alcança toda a complexidade de situações dessa natureza, ignorando, por exemplo, que

mesmo uma marca estabelecida em território distinto (se eventualmente mal trabalhada) pode implicar em prejuízos concretos à imagem daquela empresa cujo *trade dress* a originou, e até atrapalhar possíveis ideais ou projetos de expansão do mercado abrangido pela marca original.

Apenas em reforço à tese (proteção ampla do conjunto-imagem), cito dois julgados oriundos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Ementa: Apelação cível. Propriedade intelectual e industrial. Ação de obrigação de não fazer cumulada com ação condenatória. Empresas revendedoras de gás liquefeito de petróleo. Conflito existente entre marca e nome comercial. Utilização de mesmas cores, mesmo tratando-se de fornecedoras de produtos de distribuidoras diversas. *Trade dress*. **Necessidade de proteção do conjunto da imagem. Caso concreto. Matéria de fato. Análise das provas. Concorrência desleal. Violação reconhecida. Evidente intuito de desvio de clientela e confusão perante o público consumidor.** Sentença de procedência confirmada por seus fundamentos. Manutenção da verba indenizatória e honorária. Apelo não provido.” (Apelação Cível Nº 70068471754, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 09/06/2016) (grifos acrescidos)

“Ementa: Apelação cível. Ação de obrigação de não fazer cumulada com ação condenatória. Direito da propriedade industrial. **Violação de direito de marca. Trade dress. Proteção do conjunto da imagem da marca. Possibilidade.**

Caso concreto. Matéria de fato. Análise das provas. Concorrência desleal. Violação reconhecida. A imitação de conjunto visual caracteriza violação ao direito de marca e prática de concorrência desleal. Evidente intuito de desvio de clientela e confusão perante o público consumidor. Sentença de procedência confirmada por seus fundamentos. Apelo não provido.” (Apelação Cível Nº 70063308241, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 23/04/2015) (grifos acrescidos)

Configurada a violação ao direito de marca das recorrentes, resta indubitável o dever de indenizar da recorrida, consoante apregoa o artigo 209 da Lei nº 9.279/1996, que garante ao prejudicado o direito de haver perdas e danos decorrentes de prejuízos causados por atos dessa natureza. Sobre essa norma, insta observar, conforme bem pontuado pelo Relator, que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a Lei de Propriedade Industrial não condiciona a reparação do dano material à efetiva demonstração do prejuízo pelo titular do direito, até porque na grande maioria dos casos em que essas violações ocorrem a prova é de difícil produção (REsp 1.372.136/SP, DJe 21/11/2013, e REsp 1.635.556/SP, DJe 14/11/2016).

Portanto, o dano material pode ser presumido, pois a violação do direito de marca é inequivocamente capaz de gerar lesões reais à atividade empresarial do legítimo titular da marca. Corroborando esse entendimento, transcrevo os seguintes arestos daquele Sodalício:

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS. AÇÃO COMINATÓRIA E DE REPARAÇÃO POR

ATO ILÍCITO. PROTEÇÃO DO CONJUNTO-IMAGEM. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FUNCIONALIDADE, DISTINTIVIDADE E CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. PRESSUPOSTOS. PREMISSAS FÁTICAS ASSENTADAS PELOS JUÍZOS DE ORIGEM. VALORAÇÃO JURÍDICA DA PROVA. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. 1 - Ação ajuizada em 10/5/2016. Recurso especial interposto em 16/6/2015 e encaminhado à Relatora em 25/8/2016. 2 - O propósito recursal é definir se a importação e a comercialização, pela recorrida, dos motores estacionários Motomil 168F configura prática de concorrência desleal, em razão de sua similaridade com aqueles fabricados pelas recorrentes sob a marca Honda GX. 3 - A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao trade dress, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal. Incidência de normas de direito de propriedade industrial, de direito do consumidor e do Código Civil. 4 - A aparência extrínseca identificadora de determinado bem ou serviço não confere direitos absolutos a seu titular sobre o respectivo conjunto-imagem, sendo necessária a definição de determinados requisitos a serem observados para garantia da proteção jurídica, como os que dizem respeito à funcionalidade, à distintividade e à possibilidade de confusão ou associação indevida. 5 - Valoração jurídica das premissas fáticas incontroversas assentadas pelos juízos de origem que não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 6

- Os danos suportados pelas recorrentes decorrem de violação cometida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva do conjunto-imagem por elas desenvolvido. 7 - O prejuízo causado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato, cuja ocorrência é premissa assentada, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença. 8 - Recurso especial provido”. (REsp 1677787/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017). (grifos acrescentados)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA. USO INDEVIDO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. **DANO MATERIAL PRESUMIDO.** POSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende não violar o art. 535 do CPC/1973 nem importar negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente. 2. **A jurisprudência desta Corte admite a presunção do dano material decorrente de violação do direito de marca.** Inteligência do artigo 129 da Lei nº 9.279/1996. 3. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 769.535/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017). (grifos acrescentados)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. INSULFILM. PELÍCULA PARA VIDROS. DEGENERÇÃO OU VULGARIZAÇÃO DE MARCA. PERDA DA DISTINTIVIDADE. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS FÁTICOS INSUFICIENTES. SÚMULA 7/STJ. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE SINAL. CAPTAÇÃO DE CLIENTES. **DANO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.** RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Marca degenerada ou vulgarizada é aquela que se tornou incapaz de diferenciar um produto de outros iguais, semelhantes e afins, passando a se relacionar ao termo designativo o próprio bem. Há, portanto, a perda da distintividade. 2. A manifesta notoriedade da marca Insulfilm não tem o condão de implicar, de forma autônoma, a generalização do sinal. Cuida-se, em verdade, de pressuposto da vulgarização, mas isso não significa que todas as marcas manifestamente conhecidas, em determinado momento, cairão no domínio comum. 3. Na hipótese, não é possível constatar o fenômeno da degeneração, uma vez que os argumentos utilizados pelas instâncias ordinárias não são capazes de levar esta Corte Superior a afastar a distintividade da marca Insulfilm. Inteligência do enunciado da Súmula 7/STJ. 4. **Tratando-se de direito de marcas, o dano material pode ser presumido, pois a violação é capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, tais como o desvio de clientela e a confusão entre as empresas. Precedentes.** 5. Recurso especial não provido”.

(REsp 1422871/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 22/08/2016).
(grifos acrescidos)

No que tange à indenização extrapatrimonial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também tem se firmado no sentido de ser cabível em tais casos, assegurando, assim, a compensação pelos danos morais experimentados pelo titular da marca alvo da violação, “*os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou credibilidade*”. Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. CONTRAFAÇÃO. **DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO IN RE IPSA.** 1- Ação ajuizada em 28/7/2005. Recurso especial interposto em 15/4/2013 e concluso ao Gabinete em 26/8/2016. 2- O propósito do presente recurso especial é definir se as premissas fáticas assentadas pelos juízos de primeiro e segundo graus dão suporte à condenação indenizatória imposta ao recorrente e ao valor arbitrado a título de compensação por danos morais. 3- O recurso especial não pode ser provido quando a indicação expressa do dispositivo legal violado está ausente. 4- A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões -

impede a apreciação do recurso especial. 5- Os danos suportados pela recorrida decorrem de violação cometida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva das marcas por ela registradas. 6- O prejuízo suportado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato - contrafação -, cuja ocorrência é premissa assentada pelas instâncias de origem. Precedentes. 7- **A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de entender cabível a compensação por danos morais experimentados pelo titular de marca alvo de contrafação, os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou credibilidade.** 8- Recurso especial não provido. (REsp 1661176/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 10/04/2017). (grifos acrescidos)

Entendo, contudo, que o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) fixado pelo Relator para compensar o abalo moral experimentado pelas recorrentes se revela elevado, considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça, como se verifica dos julgados adiante elencados, ainda que guardadas as devidas peculiaridades: REsp 1674370/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 10/08/2017, que fixou em R\$ 5.000,00; EDcl no AgInt no AREsp 986.843/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 26/05/2017, que fixou R\$ 50.000,00; REsp 1661176/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 10/04/2017, que fixou em R\$

20.000,00.

Assim, lastreada nos princípios acima elencados, em parâmetros jurisprudenciais e em juízo de valor pessoal, sem olvidar a reprovabilidade da conduta ilícita em comento, entendo suficiente e justo o patamar de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para efeito de indenização por danos extrapatrimoniais.

Por todo o exposto, acompanho o Relator em relação ao provimento do apelo, divergindo apenas em relação ao *quantum* arbitrado para os danos morais, o qual reduzo para o patamar acima consignado (cinquenta mil reais).

É como voto.

Natal, 14 de dezembro de 2017.

Desembargadora **JUDITE NUNES**

Voto-Vista

Apelação Cível nº 2017.003523-2

Origem: 1ª Vara Cível Não Especializada da Comarca de Natal/RN
Apelante: Camarões Restaurante Ltda., Camarões Express Alimentos Ltda. e Camarões do Sertão Comércio Ltda.
Advogado: Erick Wilson Pereira
Apelado: Coco Bambu Frutos do Mar Comércio de Alimentos Ltda. EPP (Camarões Mucuripe Comércio de Alimentos Ltda.)
Advogado: Hindenberg Fernandes Dutra
Relator: Desembargador Cláudio Santos
Voto-vista: Desembargador Virgílio Macedo Jr.

VOTO-VISTA

1. Conforme já lançado ao conhecimento deste órgão colegiado, a par do relatório trazido pelo Desembargador Cláudio Santos, trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado pelo Camarões Restaurante Ltda., na ação em que contende com o Coco Bambu Frutos do Mar Comércio de Alimentos Ltda. EPP.

2. Após o voto do Relator, no sentido de dar provimento ao recurso, julgando totalmente procedentes os pedidos do autor, ora recorrente, acompanhado pelo voto vista da Desembargadora Judite Nunes e, ainda, da divergência do voto do Desembargador Cornélio Alves, que entendeu pelo desprovimento do apelo, pedi vista dos autos para melhor exame da matéria.

3. A questão em análise nos é peculiar por dizer respeito a um instituto de Direito Empresarial, a que chamamos "*trade dress*", e que corresponde ao conjunto de

elementos que fazem parte da aparência geral de um produto ou serviço, recebendo proteção jurídica por diferenciá-lo em relação aos demais que circulam no mercado.

4. Pode-se dizer que ao "*trade dress*" corresponde os elementos, organizados em conjunto, que fazem parte da aparência geral de um produto, ou correspondem às características peculiares dos estabelecimentos nos quais um determinado serviço é oferecido; reconhece-se a este conjunto de elementos visuais uma destacada **função diferenciadora** que revela distintividade do fornecedor em face dos seus concorrentes.

5. Dessarte, muito embora o direito empresarial brasileiro tenha o *nome empresarial* e a *marca* como principais signos diferenciadores, utilizados para identificação de produtos e serviços, certo é que **a forma de disposição de tais produtos ou serviços no mercado pode também apresentar-se revestida de uma identidade intrínseca a merecer especial proteção** (*a secondary meaning*).

6. É dizer que, embora a princípio as marcas sejam sinais de identificação de produtos e serviços, percebidos pelo público consumidor principalmente pela totalidade de seus aspectos visuais, esse aspecto visual pode envolver tanto a marca quanto outros elementos exteriores, que, juntos, devem formar um conjunto suficientemente distinto e que servirá como instrumento para se alcançar uma fiel clientela.

7. Naturalmente, o registro da marca intensifica a colocação do empresário no mercado consumidor – especialmente porque no Brasil adotou-se o sistema atributivo de direitos, segundo o qual o título de propriedade sobre signos distintivos advém de seu regular registro, e não do simples uso (art. 129 da LPI) – podendo este empresário valer-se das normas relativas à infração marcária para contestar possíveis reproduções ou imitações.

8. Nesse contexto, embora se reconheça a ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico nacional acerca do conjunto-imagem integral ao qual dá-se o nome de "*trade dress*", é inegável que está compreendido na tutela da repressão da concorrência desleal, esboçada na Constituição Federal, nos tratados internacionais e na legislação infraconstitucional brasileira.

9. Como bem destacado nos votos dos Excelentíssimos Desembargadores que me antecederam neste julgamento, a Constituição de 1988, em seu art. art. 5º, XXIX, impôs ao legislador o dever de assegurar "*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*", sendo certo que tal proteção compreende o conjunto-imagem da empresa, característica de distintividade de determinado produto ou serviço dos seus competidores.

10. Há também proteção conferida no âmbito internacional pela Convenção da União de Paris, internalizada pelo Brasil na forma do Decreto n. 75.572/75, a qual estabelece que os países signatários devem se obrigar a assegurar "*proteção efetiva contra a concorrência desleal*", compreendida como "*qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial*", e, ainda, que "*todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente devem ser especialmente proibidos*".

11. Na esfera infraconstitucional, a Lei de Propriedade Industrial veicula normas específicas destinadas à repressão da concorrência desleal, considerando crimes as condutas constantes do seu art. 195, entre as quais "*o emprego de meio fraudulento para desvio de clientela alheia*" (art. 195, III).

12. Ademais, a confusão gerada pela utilização de signos distintivos

alheios também conta com a proteção da legislação consumerista (art. 4, VI, do CDC), uma vez que lesa os consumidores, ferindo seu direito de livre escolha e violando princípios fundamentais nas relações de consumo.

13. Com efeito, **os consumidores tendem a identificar produtos e prestação de serviços pela impressão visual despertada pelo seu conjunto-imagem integral**, de forma imediata, antes mesmo de constatarem sua marca ou o nome fantasia, de sorte que o *trade dress* acaba, como dito, por atrair e fidelizar clientes, a partir dessa identidade que constrói em relação aos concorrentes.

14. Assim é que o desvirtuamento na apresentação dessa imagem ou a sua usurpação por um concorrente acabam conduzindo os consumidores a adquirirem um serviço diverso daquele em cuja qualidade confiam.

15. Ainda deve-se dizer que a tutela jurídica conferida ao *trade dress*, que tem lugar quando violada a lealdade concorrencial, independe de eventual amparo específico conferido formalmente pelos órgãos competentes aos elementos autônomos que o integram – como a consequente de eventual registro da marca ou do desenho industrial ou, ainda, do direito autoral.

16. Isso porque **a proteção ao conjunto-imagem é autônoma**, fundamentando-se, como memorado acima, na repressão à concorrência desleal (art. 2º, V, da LPI), e não, necessariamente, nos institutos formais de direito de propriedade intelectual.

17. Tanto é assim que, sem prejuízo das normas de propriedade industrial e consumeristas, também são incidentes as regras gerais de direito civil dos arts. 186, 884 e 927 do CC/02 para fundamentar eventual pretensão de ressarcimento por perdas e danos decorrentes de violação do conjunto-imagem, como bem ressaltado no voto do Desembargador Relator Cláudio Santos.

18. Dessarte, uma vez reconhecida a imitação do *trade dress* que "veste" determinada empresa, é devida a penalização do contrafator por ato ilícito, podendo ser concedida tutela específica – prestigiada com primazia no nosso sistema processual, em detrimento da tutela do equivalente – consistente na obrigação de não fazer, qual seja, na abstenção em utilizar o conjunto-imagem alheio.

19. Debruçando-me especificamente sobre o caso em concreto, em um comparativo entre os estabelecimentos do Camarões Restaurante (apelante) e do Camarões Beira Mar – Mucuripe (apelado), demonstrada encontra-se a semelhança deles, tanto em sua aparência estrutural, quanto no *layout* do mobiliário e dos cardápios, comprovando-se, portanto, a imitação alegada como causa de pedir autoral.

20. O restaurante recorrente ainda inaugurou-se servindo um cardápio de pratos demasiadamente semelhantes ao dos apelantes (fls. 116/117- vol. 1) e, não bastante, contratou ex-funcionários dos CAMARÕES, conferindo similitude ao sabor e apresentação da comida, como se vê no documento de fl. 84.

21. Em juízo, o *chef* François Schimtt testemunhou que os sócios do estabelecimento demandado "sondaram" a respeito do interesse em montar um menu similar aos das recorrentes na cidade de Fortaleza; o chefe de cozinha Celso Nascimento Borges, em suas declarações, afirmou que os ex-funcionários da recorrente, contratados pela apelada, possuíam conhecimento suficiente para reprodução dos pratos servidos no restaurante CAMARÕES.

21. A violação realizada pelo CAMARÕES MUCURIBE torna-se ainda mais evidente quando se tem em mente a "força do *trade dress*" das recorrentes, aferida pela conjugação da sua singularidade e do investimento efetuado para atribuir-lhe identidade.

22. A distintividade do negócio inaugurado pelo CAMARÕES é pública e notória, inclusive destacada pelas notícias nos jornais juntadas aos autos, com nas manchetes "*Gastronomia diferenciada*" e "*Referência gastronômica*" (fls. 70/75), pelas eleições como melhor restaurante especializado de pescados pela Revista Veja Natal nos anos de 2007/2008 (fls. 77/78), pelos destaques da Revista Deguste (fls. 81/85).

23. Ademais, a imagem do restaurante CAMARÕES perante a sociedade, de que se usurpou a apelada, foi construída a partir de sua reputação – formada a partir da qualidade e da distintividade com que são prestados os seus serviços no mercado de consumo –, de modo que o agir da recorrida, fazendo uma associação indevida com os restaurantes recorrentes, poderia resultar em atribuir-lhe, em detrimento de tal reputação, vícios ocorridos na prestação dos serviços no estabelecimento contrafator.

24. Como destacado pelo Relator, a confusão dos estabelecimento foi evidenciada, por exemplo, por *emails* encaminhados por consumidores que questionavam à recorrente se o estabelecimento inaugurado em Fortaleza pertencia ao mesmo grupo CAMARÕES de Natal (fls. 160/173).

25. A similitude da ambientação e arquitetura dos restaurantes das partes, apelante e apelada, também é algo de chama a atenção.

26. É cediço que a boa prestação dos serviços relacionados à alta gastronomia não depende somente da qualidade da comida que é servida, mas do conforto e funcionalidade do ambiente, que se associa ao bem-estar do consumidor durante a prestação dos serviços.

27. Certo, desse modo, que o CAMARÕES MUCURIBE aproveitou-se do "formato de sucesso" na associação de todos os elementos dos serviços prestados pela

rede de restaurantes CAMARÕES, ora recorrente, que é "conceito" em padronização, atendimento de excelência, bem-estar e conforto aos clientes, uma reputação construída em anos de trabalho e investimentos, com distintividade.

28. É indeclinável que, no contexto mercadológico atual, a rede de restaurantes CAMARÕES, para atrair o consumidor e se distinguir de seus competidores, realizou consideráveis investimentos em seu conjunto-imagem, particular e atrativo, vestindo-se de uma aparência visual que lhes confere destaque no mercado, para atender a uma maior exigência do consumidor que preza pela qualidade e inovação na prestação dos serviços.

29. A emulação, alhures, do conjunto-imagem das recorrentes, nesse passo, prestou-se como meio ilícito para a captação de clientela e obtenção de destaque no mercado de consumo por parte da recorrida, nascida já podendo fruir dos resultados conquistados pelas apelantes em anos de estudo de mercado e aprimoramento dos seus serviços.

30. Traduz-se, assim, o comportamento da recorrida, como uma estratégia mercadológica ilícita de usurpação dessa "**roupagem única**" da rede de restaurantes CAMARÕES, a ensejar a condenação na reparação pelos danos causados e o deferimento de tutela que faça cessar a referida prática.

31. Oportunamente, um outro ponto que merece destaque por ter sido invocado pela defesa da apelada é que a livre concorrência, estabelecida pelos arts. 170, e seguintes da Constituição da República, não constitui princípio absoluto – aliás, como não são absolutos quaisquer princípios, sujeitos que estão à ponderação no caso em concreto.

32. Tal princípio encontra limites nos postulados da ética, lealdade e boa-fé, bem como nos direitos de livre concorrência dos demais agentes do mercado, como

bem destacado no caderno disponibilizado pelo Supremo Tribunal Federal e nomeado "A Constituição e o Supremo", como comentário ao art. 170 da Constituição Federal:

"A defesa da livre concorrência é imperativo de ordem constitucional (art. 170, IV) que deve harmonizar-se com o princípio da livre iniciativa (art. 170, caput). Lembro que "livre iniciativa e livre concorrência, esta como base do chamado livre mercado, não coincidem necessariamente. Ou seja, livre concorrência nem sempre conduz à livre iniciativa e vice-versa (cf. Farina, Azevedo, Saes: Competitividade: Mercado, Estado e Organizações, São Paulo, 1997, cap. IV). Daí a necessária presença do Estado regulador e fiscalizador, capaz de disciplinar a competitividade enquanto fator relevante na formação de preços ..." Calixto Salomão Filho, referindo-se à doutrina do eminente Min. Eros Grau, adverte que "livre iniciativa não é sinônimo de liberdade econômica absoluta (...). O que ocorre é que o princípio da livre iniciativa, inserido no caput do art. 170 da CF, nada mais é do que uma cláusula geral cujo conteúdo é preenchido pelos incisos do mesmo artigo. Esses princípios claramente definem a liberdade de iniciativa não como uma liberdade anárquica, porém social, e que pode, conseqüentemente, ser limitada".

[AC 1.657 MC , voto do rel. p/ o ac. min. Cezar Peluso, j. 27-6-2007, P, DJ de 31-8-2007.]"

33. Desse modo, não se pode, sob o pálio do princípio da livre iniciativa, admitir a conduta antiética, de concorrência desleal, da parte apelada, que importou em prejuízos à imagem dos restaurantes recorrentes, induzindo os consumidores, também, à equivocada compreensão de que estão acessando à rede de restaurantes

CAMARÕES.

34. Por fim, trago como ilustração o caso que se tornou célebre por ter sido um dos primeiros no Brasil a ensejar um debate mais aprofundado sobre os direitos relativos ao *trade dress*: o caso do *Spoletto* contra o *Gepeto*, que teve que repaginar seu estabelecimento após ser reconhecida a imitação do *layout* do concorrente, julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

35. Também naquele caso foi reconhecido que a empresa Gptto Comércio Ltda. violou o *trade dress* da empresa *Spoletto Franchising Ltda.*, ao imitar o seu conjunto-imagem (a) na forma de disposição dos balcões; (b) na localização do cozinheiro que, bem a frente do cliente prepara as massas na mesma hora, condimentando os pratos de acordo com o pedido; (c) no método de trabalho pioneiro um *fast food* de massas e na forma de atendimento ao cliente; (d) na disposição do fogão, geladeiras, mesas, cadeiras e outros utensílios; (e) na organização funcional do estabelecimento; e (f) na variedade de tipos de massas, molhos e acompanhamentos, bem como na disponibilização *selfservice* de torradas e outros condimentos.

36. Havia, ainda, uma série de características qualificadas que concorreram para a disseminação de confusão no mercado e captação indevida da clientela das autoras, tais como a identidade dos produtos e serviços, do público-alvo e da faixa de preço dos produtos e serviços disponibilizados tanto pela ré quanto pelas autoras.

37. Também de forma semelhante ao caso retratado nesses autos, em que a empresa CAMARÕES BEIRA MAR – MUCURIBE, passou a chamar-se COCO BAMBU no curso da ação, a empresa Gptto Comércio Ltda. modificou seu nome para Julietto Comércio Ltda. e seu nome de fantasia para JULIETTO, assumindo uma identidade diversa, mas já consolidada pela "boa fama" adquirida com a imitação.

38. **Portanto**, pedindo vênia ao Desembargador Cornélio Alves, que entendeu de forma divergente, **acompanho o relator para julgar procedente o pedido de tutela inibitória**, consistente na determinação para que o réu, ora apelado, cesse a prática de atos de concorrência desleal, abstendo-se, definitivamente, de utilizar qualquer marca, configuração ou estruturação similar à aparência dos estabelecimentos dos autores, ora apelantes, bem como que se abstenha de, na prestação de seus serviços, de qualquer modo, dar a impressão ao público de que seu estabelecimento é associado, licenciado ou filiado às recorrentes.

39. **Sobre o pedido indenizatório por danos materiais e morais**, o art. 209 da Lei de Propriedade Industrial garante ao prejudicado pela concorrência desleal o direito de haver perdas e danos, mormente quando lesarem a sua reputação ou os negócios, criarem confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio, dano que decorre da mera violação do *trade dress*, prescindindo de comprovação outra pela parte apelante, como muito bem colocado no voto-vista da Desembargadora Judite Nunes.

40. No que pertine ao valor dos danos materiais, inexistentes elementos que permitam, nesse momento, o arbitramento de tal dano, deverá ser apurado em sede de liquidação, conforme determinado pelo Relator.

41. Acrescento apenas que – consideradas as balizas traçadas pela estruturação lógico-racional da teoria econômica do direito, de concepção utilitarista, erradicada na Escola de Chicago (*Law and Economics*) – o *quantum* indenizatório deve considerar os gastos realizados pelas apelantes para conferir essa "roupagem" a seu estabelecimento, objeto a que se confere proteção, em detrimento da sagacidade demonstrada pela parte apelada.

42. Ainda, deve-se ter como parâmetro o eventual desvio de clientela

ou redução de ganhos (lucros cessantes) por mácula que a contrafação tenha causado à reputação das apelantes.

43. Ante o exposto, por essas razões que apresento, acompanho integralmente o voto do Relator Desembargador Cláudio Santos, com a alteração trazida pela Desembargadora Judite Nunes no que se refere ao valor dos danos morais, que devem ser fixados em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com o qual manifestou o Relator igual concordância.

44. É como voto.

Natal, 14 de dezembro de 2017.

Desembargador Virgílio Macêdo Jr.