

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.943.690 - SP (2021/0177329-5)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : WACOAL AMERICA INC.
RECORRENTE : LOUNGERIE S/A
ADVOGADOS : LETICIA PROVEDEL DA CUNHA - SP241779
 CASSIO MONTEIRO RODRIGUES - RJ180066
RECORRIDO : HOPE DO NORDESTE LTDA
ADVOGADO : RODRIGO CAFFARO - SP195879

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA DESLEAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZATÓRIA. PEÇAS DE VESTUÁRIO ÍNTIMO FEMININO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDÊNCIA DA LEI 9.610/98. DIREITO AUTORAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ORIGINALIDADE NÃO CONSTATADA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DE *TRADE DRESS*. DISTINTIVIDADE. AUSÊNCIA. CONFUSÃO NO PÚBLICO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA. SÚMULA 211/STJ. SÚMULA 284/STF. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação ajuizada em 11/5/2017. Recurso especial interposto em 11/3/2021. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 22/6/2021.
2. O propósito recursal consiste em definir se a recorrida deve se abster de comercializar peças de vestuário que se assemelham à linha de produtos fabricada pelas recorrentes, bem como se tal prática é causadora de danos indenizáveis.
3. São passíveis de proteção pela Lei 9.610/98 as criações que configurem exteriorização de determinada expressão intelectual, com ideia e forma concretizadas pelo autor de modo original.
4. O rol de obras intelectuais apresentado no art. 7º da Lei de Direitos Autorais é meramente exemplificativo.
5. O direito de autor não toma em consideração a destinação da obra para a outorga de tutela. Obras utilitárias são igualmente protegidas, desde que nelas se possa encontrar a exteriorização de uma "criação de espírito". Doutrina.
6. Os arts. 95 e 96 da Lei 9.279/96 não foram objeto de deliberação pelo Tribunal de origem, de modo que é defeso o pronunciamento desta Corte Superior quanto a seus conteúdos normativos (Súmula 211/STJ). Ademais, as recorrentes sequer demonstraram de que modo teriam sido eles violados pelo acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.
7. 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,

Superior Tribunal de Justiça

sobretudo porque sua imitação encontra óbice na repressão à concorrência desleal. Precedentes.

8. Para configuração da prática de atos de concorrência desleal derivados de imitação de *trade dress*, não basta que o titular, simplesmente, comprove que utiliza determinado conjunto-imagem, sendo necessária a observância de alguns pressupostos para garantia da proteção jurídica (ausência de caráter meramente funcional; distintividade; confusão ou associação indevida, anterioridade de uso).

9. Hipótese concreta em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conteúdo probatório, concluiu que (i) há diferenças significativas entre as peças de vestuário comparadas; (ii) o uso de elementos que constam da linha estilística das recorrentes revela tão somente uma tendência do segmento da moda íntima feminina; e (iii) não foi comprovada a prática de atos anticoncorrenciais que pudessem ensejar confusão no público consumidor.

10. Não sendo cabível o revolvimento do acervo fático e das provas produzidas nos autos em sede de recurso especial, a teor do entendimento consagrado na Súmula 7/STJ, é de rigor o desacolhimento da pretensão recursal.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, conhecer em parte do recurso especial e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Dr. CASSIO MONTEIRO RODRIGUES, pela parte RECORRENTE: WACOAL AMERICA INC. e Outro

Dr. RODRIGO CAFFARO, pela parte RECORRIDA: HOPE DO NORDESTE LTDA

Brasília (DF), 19 de outubro de 2021(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Relatora

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.943.690 - SP (2021/0177329-5)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : WACOAL AMERICA INC.
RECORRENTE : LOUNGERIE S/A
ADVOGADOS : LETICIA PROVEDEL DA CUNHA - SP241779
CASSIO MONTEIRO RODRIGUES - RJ180066
RECORRIDO : HOPE DO NORDESTE LTDA
ADVOGADO : RODRIGO CAFFARO - SP195879

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por WACOAL AMERICA INC. e LOUNGERIE S/A, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.

Ação: de abstenção de uso e indenizatória, ajuizada pelas recorrentes em face de HOPE DO NORDESTE LTDA, em virtude da comercialização de produtos supostamente contrafeitos.

Sentença: julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a recorrida (i) a se abster de comercializar os produtos que incorporem elementos distintivos da linha *Embrace Lace* desenvolvida pelas recorrentes, sob pena de multa diária; (ii) a promover a destruição de todos os produtos em questão, sob pena de multa diária; e (iii) ao pagamento de reparação por danos materiais, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Acórdão recorrido: deu provimento à apelação interposta pela recorrida e julgou prejudicado o recurso das recorrentes, nos termos sintetizados na seguinte ementa:

Direito autoral. Alegação de reprodução indevida de linha de lingerie. Inaplicabilidade da Lei de Direitos Autorais à indústria da moda.

Propriedade industrial. Desenho industrial não registrado e que se encontra no estado da técnica. Semelhança nos produtos que retrata

Superior Tribunal de Justiça

tendência do segmento mercadológico.

Trade-dress. Alegação de violação do conjunto-imagem do design das autoras. Descabimento. Ausência de demonstração de que a Linha Embrace seria a vestimenta das marcas das acionantes e que, em tese, teria sido reproduzida pela ré. Improcedência decretada.

Recurso da ré provido, prejudicado o das autoras.
(e-STJ fl. 1826)

Embargos de declaração: interpostos pelas recorrentes, foram rejeitados.

Recurso especial: aponta a existência de dissídio jurisprudencial e alega violação dos artigos 7º, 8º, 18 e 29, I e VI, da Lei de Direitos Autorais e 2º, V, 95, 96 e 195, III, da Lei de Propriedade Industrial. Aduz que o rol constante do art. 7º da LDA é meramente exemplificativo, “sendo inegável que *design*, estampas de vestuário e similares possuem proteção de direitos autorais” (e-STJ fl. 1857). Entende não ser possível afastar a proteção à concorrência desleal sob o fundamento de não incidência da LDA, tampouco em razão da ausência de registro de desenho industrial. Argumenta que o titular de qualquer criação intelectual possui assegurado pelo ordenamento jurídico o direito de impedir terceiros de utilizarem, sem autorização, os produtos por ele desenvolvidos, a fim de proteger-se de atos de concorrência desleal. Desse modo, “Os produtos da linha Embrace Lace da Wacoal, incluindo o *design* e a renda, constituem criações intelectuais protegidas pela LDA, cuja proteção independe de registro ou qualquer outra formalidade, por força do artigo 7º, VIII, c/c artigo 185, ambos da Lei 9.610/98” (e-STJ fl. 1858). Assevera que a própria recorrida, em suas redes sociais, mencionou que os produtos que comercializava eram aqueles fabricados pela recorrente, haja vista a semelhança indiscutível entre eles. Alega que “opiniões jurídicas dos peritos (no caso, um Engenheiro Civil) não podem ser usadas como fundamento do v. acórdão para reverter a sentença quanto aos aspectos jurídicos

Superior Tribunal de Justiça

que envolvem a tutela da vedação à concorrência desleal e *trade dress* (e-STJ fl. 1864).

É o relatório.



Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.943.690 - SP (2021/0177329-5)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : WACOAL AMERICA INC.
RECORRENTE : LOUNGERIE S/A
ADVOGADOS : LETICIA PROVEDEL DA CUNHA - SP241779
 CASSIO MONTEIRO RODRIGUES - RJ180066
RECORRIDO : HOPE DO NORDESTE LTDA
ADVOGADO : RODRIGO CAFFARO - SP195879

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA DESLEAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZATÓRIA. PEÇAS DE VESTUÁRIO ÍNTIMO FEMININO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDÊNCIA DA LEI 9.610/98. DIREITO AUTORAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ORIGINALIDADE NÃO CONSTATADA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DE *TRADE DRESS*. DISTINTIVIDADE. AUSÊNCIA. CONFUSÃO NO PÚBLICO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA. SÚMULA 211/STJ. SÚMULA 284/STF. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação ajuizada em 11/5/2017. Recurso especial interposto em 11/3/2021. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 22/6/2021.

2. O propósito recursal consiste em definir se a recorrida deve se abster de comercializar peças de vestuário que se assemelham à linha de produtos fabricada pelas recorrentes, bem como se tal prática é causadora de danos indenizáveis.

3. São passíveis de proteção pela Lei 9.610/98 as criações que configurem exteriorização de determinada expressão intelectual, com ideia e forma concretizadas pelo autor de modo original.

4. O rol de obras intelectuais apresentado no art. 7º da Lei de Direitos Autorais é meramente exemplificativo.

5. O direito de autor não toma em consideração a destinação da obra para a outorga de tutela. Obras utilitárias são igualmente protegidas, desde que nelas se possa encontrar a exteriorização de uma "criação de espírito". Doutrina.

6. Os arts. 95 e 96 da Lei 9.279/96 não foram objeto de deliberação pelo Tribunal de origem, de modo que é defeso o pronunciamento desta Corte Superior quanto a seus conteúdos normativos (Súmula 211/STJ). Ademais, as recorrentes sequer demonstraram de que modo teriam sido eles violados pelo acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.

7. 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 imitação encontra óbice na repressão à

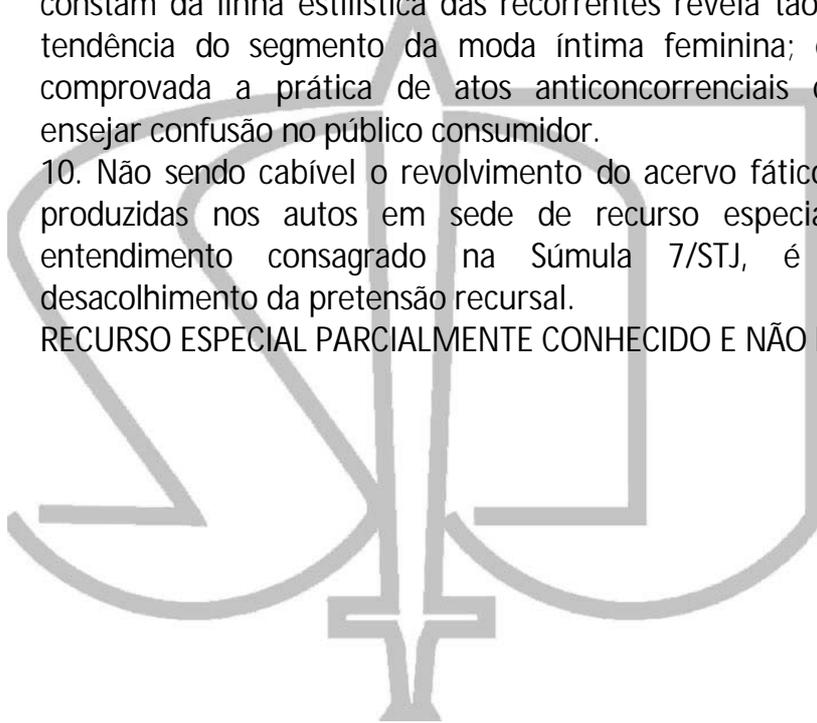
concorrência desleal. Precedentes.

8. Para configuração da prática de atos de concorrência desleal derivados de imitação de *trade dress*, não basta que o titular, simplesmente, comprove que utiliza determinado conjunto-imagem, sendo necessária a observância de alguns pressupostos para garantia da proteção jurídica (ausência de caráter meramente funcional; distintividade; confusão ou associação indevida, anterioridade de uso).

9. Hipótese concreta em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conteúdo probatório, concluiu que (i) há diferenças significativas entre as peças de vestuário comparadas; (ii) o uso de elementos que constam da linha estilística das recorrentes revela tão somente uma tendência do segmento da moda íntima feminina; e (iii) não foi comprovada a prática de atos anticoncorrenciais que pudessem ensejar confusão no público consumidor.

10. Não sendo cabível o revolvimento do acervo fático e das provas produzidas nos autos em sede de recurso especial, a teor do entendimento consagrado na Súmula 7/STJ, é de rigor o desacolhimento da pretensão recursal.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.943.690 - SP (2021/0177329-5)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : WACOAL AMERICA INC.
RECORRENTE : LOUNGERIE S/A
ADVOGADOS : LETICIA PROVEDEL DA CUNHA - SP241779
CASSIO MONTEIRO RODRIGUES - RJ180066
RECORRIDO : HOPE DO NORDESTE LTDA
ADVOGADO : RODRIGO CAFFARO - SP195879

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

O propósito recursal consiste em definir se a recorrida deve se abster de comercializar peças de vestuário que se assemelham à linha de produtos fabricada pelas recorrentes, bem como se tal prática é causadora de danos indenizáveis.

1. DELINEAMENTO FÁTICO.

As recorrentes, WACOAL AMERICA INC. e LOUNGERIE S/A, ajuizaram a presente ação com o intuito de impedir que a recorrida, HOPE DO NORDESTE LTDA, continuasse a comercializar peças de vestuário íntimo feminino semelhantes àsquelas por elas produzidas, integrantes de uma linha estilística denominada *Embrace Lace*.

Afirmaram que os atos praticados pela recorrida representam ofensa a direitos autorais de sua titularidade e violam o conjunto-imagem de seus produtos (*trade dress*). Sustentaram que a comercialização de artefatos semelhantes causa confusão no público consumidor e caracteriza concorrência desleal.

O juízo de primeiro grau, com base no laudo pericial elaborado, reconheceu que as semelhanças entre os produtos podem "ocasionar possível

confusão visual e, conseqüentemente, desvio de vendas” (e-STJ fl. 1525). Conseqüentemente, em razão do aproveitamento indevido do conjunto-imagem das recorrentes, que provoca dúvida ou erro no consumidor, condenou a recorrida a se abster de comercializar “os produtos objeto desta demanda ou que incorporem os elementos distintivos da linha Embrace Lace” (e-STJ fl. 1527), bem como a indenizar as recorrentes pelos danos materiais sofridos.

Já o Tribunal de origem, ao apreciar as apelações interpostas, decidiu que a pretensão deduzida pelas recorrentes não comportava acolhida.

Entenderam os julgadores, majoritariamente, que a Lei de Direitos Autorais não protege “peças de vestuário e acessórios”, pois “as criações no âmbito da indústria da Moda não se enquadram em nenhuma hipótese no art. 7º [da Lei 9.610/98]” (e-STJ fl. 1830).

No que concerne ao *trade dress*, a Corte de origem afirmou não haver “como se inferir dos autos em que aspecto houve sua violação”, pois “não se descreveu qual é a vestimenta das marcas Wacoal e Loungerie que teria sido usurpada pela Hope quando da comercialização dos produtos descritos como contrafatos” (e-STJ fl. 1833). Concluiu, ao final, pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, haja vista que, “ressalvada a semelhança que exsurge da própria tendência de mercado da moda íntima, não se vislumbra atos de concorrência desleal que pudessem ensejar a confusão ao público consumidor” (e-STJ fl. 1834).

Irresignadas com o resultado do julgamento, WACOAL e LOUNGERIE interpuseram o recurso especial que se passa a examinar.

Antes de enfrentar as questões controvertidas, todavia, é preciso anotar que as recorrentes, no que concerne às peças de roupa íntima feminina

elencadas na inicial, não possuem título de propriedade (desenho industrial) concedido pelo órgão competente (INPI), de modo que, para a defesa de suas pretensões, apontam elas (i) violação a direitos autorais e (ii) imitação de *trade dress*(concorrência desleal).

2. DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA LEI DE DIREITOS AUTORAIS.

O art. 7º da Lei 9.610/1998 assegura proteção contra uso não autorizado às “criações do espírito expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro”.

As exceções à tutela legal constam do art. 8º da lei precitada, que, restringindo o âmbito de atuação do diploma normativo, elenca diversas hipóteses que não comportam amparo, a seguir listadas:

- I - as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais;
- II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios;
- III - os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções;
- IV - os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais;
- V - as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas;
- VI - os nomes e títulos isolados;
- VII - o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras.

De se notar que, enquanto o art. 7º da Lei de Direitos Autorais veicula um rol exemplificativo de obras protegidas – o que se depreende do uso da expressão “tais como” ao final do *caput* do mencionado dispositivo legal –, o

subsequente art. 8º traz as correspondentes exceções em rol taxativo.

Desse modo, ainda que certas obras intelectuais não constem expressamente dos incisos do art. 7º da LDA, basta, em linhas gerais, que se trate de “criação do espírito” – e que não integrem qualquer das exceções do art. 8º – para que incidam sobre elas os ditames protetivos da lei em destaque.

Isto é, qualquer criação que configure uma exteriorização de determinada expressão intelectual, com ideia e forma concretizadas pelo autor de modo original, é passível de proteção pelo direito autoral.

No que concerne à espécie, de se notar que, dentre as hipóteses elencadas no art. 8º da LDA, não foram incluídos, especificamente, *designs* de estampas de roupas como exceção à regra protetiva, de modo que não podem ser, de antemão, excluídos do amparo legal.

Portanto, ao contrário do quanto preconizado no acórdão recorrido, o fato de os produtos fabricados pelas recorrentes estarem inseridos na chamada “indústria da moda” não autoriza, por si só, a conclusão de que eventuais elementos que os integram – como o desenho de bordados, rendas ou estampas – não estejam sujeitos à tutela da Lei 9.610/98.

Isso porque, conforme bem observa CARLOS ALBERTO BITTAR, se incluem no âmbito do direito de autor todas as obras que, por si, realizam finalidades estéticas, independentemente de serem ou não utilizadas com fins industriais (Direito de autor. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, cap. V)

Assevera o autor – ao tratar da diferença entre obras estéticas (passíveis de proteção pelo direito autoral) e meramente utilitárias (não protegidas pela LDA) – que, enquanto as primeiras possuem valor estético autônomo,

independentemente de sua origem, de sua destinação ou de uso efetivo (uma vez que o atributo se encerra em si mesmo, nas próprias formas criadas), as segundas têm por objetivo tão somente a consecução de utilidades materiais diretas, apresentando apenas função prática:

Não importam, nessa qualificação, os condicionantes fáticos e volitivos em sua exteriorização, revelando-se os atributos correspondentes em sua própria essência; assim, não se cogita da origem (pode a obra nascer no seio de atividade empresarial, sem alterar a sua substância, por exemplo, ocorre com a obra publicitária), nem do uso efetivo (assim, a obra artística utilizada em fim industrial: reprodução pictórica em embalagem, ou em produto industrial), nem de sua destinação (se a criação foi reservada para esse ou aquele fim: uma canção produzida especificamente para integrar jingle comercial, um desenho realizado para compor marca industrial, uma gravura para material escolar).

Isso porque são possíveis os usos industrial e comercial de obras estéticas – sem qualquer afetação à sua condição –, eis que suportam reproduções por meios os mais diversos (fotografia, xerografia, microfilmagem). De outro lado, a obra utilitária pode, por sua vez, servir a objetivos diversos, ou sequer ser utilizada para o fim visado, ou mesmo alcançar objetivo não cogitado (como fotografia em cartão, gravura em azulejo).

Com efeito, as obras intelectuais podem, ou não, atingir resultado material, conservando, todavia, o seu caráter intrínseco, conforme exista, ou não, concorrência de elementos criativos e funcionais (por exemplo, nos desenhos industriais e nos modelos ornamentais). Não havendo essa conjugação, mas somente elementos técnicos, não estará a obra sujeita ao regime do Direito de Autor.

(op. cit., p. 47)

A hipótese dos autos, em realidade, versa sobre suposta violação das assim denominadas “obras de arte aplicada”, que se definem por serem uma criação intelectual que combina, ao mesmo tempo, caráter estético e conotação utilitária, servindo para fins comerciais ou industriais:

A simbiose natural na obra de arte aplicada (como na tapeçaria, onde artísticas e ornamentais são as criações; na denominada “arte postal”, onde avultam cartões e catálogos artísticos, nos *designs*) pode também ocorrer por justaposição ou superposição (por exemplo, na estampagem, na embalagem de produtos, com uso de bonecos ou figuras estéticas, com a constante multiplicação de contratos de merchandising), dando

ensejo à dupla proteção.
(*op. cit.*, p. 47)

Também JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, ainda sob a égide da derogada Lei 5.988/73, enunciava que “O Direito de Autor não toma em consideração a destinação para a outorga da tutela, ao contrário do que acontecia no século passado. Obras utilitárias são igualmente protegidas por ele. O determinante é que nelas se possa encontrar a exteriorização duma criação de espírito” (Direito Autoral. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 56, sem destaque no original).

Diante desse panorama, ao revés do que constou do acórdão recorrido, tem-se por viável, em tese, a invocação das normas de direito autoral para a tutela das criações intelectuais das recorrentes.

3. DA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 95 E 96 DA LEI 9.279/96.

No que concerne aos arts. 95 e 96 da LPI – apontados como violados –, percebe-se que, além de não ter havido o necessário prequestionamento das normas por eles veiculadas, as recorrentes sequer foram capazes de demonstrar de que modo o acórdão impugnado teria malferido seus conteúdos normativos (veja-se que os dispositivos em questão foram apenas citados a fls. 1856 e 1861 (e-STJ), sem ter sido feita qualquer correlação entre eles e o teor do aresto impugnado).

Como é cediço, tais circunstâncias atraem os óbices consagrados nas Súmulas 211/STJ e 284/STF, o que enseja o não conhecimento do recurso nessa parte.

4. DO *TRADE DRESS* E DA PRÁTICA DE ATOS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL.

Ainda que se possa constatar certa dificuldade, a depender das circunstâncias fáticas de cada caso, em verificar se artefatos de vestuário ou alguns de seus elementos são merecedores de proteção pelo direito autoral, pelo direito de propriedade industrial, por ambos ou por nenhum, o certo é que nada impede que o titular do direito violado busque tutela jurisdicional deduzindo pretensão fundada em deslealdade concorrencial derivada de imitação não autorizada, total ou parcial, de determinada linha estilística por ele desenvolvida.

PEDRO BARBOSA e RAUL RIBEIRO DE CASTRO, mesmo defendendo a tese de que, como regra geral, a utilização de *designs* sem registro não se apresente, em si, como prática de concorrência desleal, enfatizam que “tal conclusão não chancelaria práticas, por meio das quais, os agentes econômicos usassem *designs* sem registro, com a finalidade de ocasionar confusão perante a clientela e fazer seu produto passar-se pelo de terceiro. Sim, esta hipótese [...] enquadra-se dentre os tipos do artigo 195 da Lei da Propriedade Industrial, em específico o inciso III. Ressalte-se que o comando normativo qualifica como ato de desleal competição, a conduta do agente que desvia a clientela de outrem, por meio do emprego da prática fraudulenta.” (O *design* sem desenho industrial registrado: mitos e hipóteses de tutela. // Revista da ABPI, n. 136, 2015, p. 38)

Ou seja, a prática de atos fraudulentos, capazes de ensejar confusão perante o público consumidor de determinado produto – o que gera desvio de clientela –, autoriza a vítima, independentemente da existência de registro de direito de propriedade industrial, a deduzir pretensão em juízo contra o infrator.

Tal conclusão, vale mencionar, decorre do texto expresso da Lei

9.279/96, que contém uma série de normas específicas destinadas à inibição da concorrência desleal, tais como aquela veiculada em seu art. 195, III, que considera crime de concorrência desleal o emprego de meio fraudulento para desvio de clientela alheia, e aquela do art. 209, que garante ao prejudicado o direito de haver perdas e danos decorrentes de atos dessa natureza, mormente quando lesarem a reputação ou os negócios, criarem confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

O que o sistema protetivo concorrencial procurar coibir (no que importa à espécie) é, portanto, o aproveitamento indevido de conjunto-imagem alheio pela adoção de práticas que causem confusão entre produtos ou serviços concorrentes, resultando em prejuízo ao respectivo titular e/ou ao público consumidor.

É certo, sobre o tema em questão, que, “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” (REsp 1.843.339/SP, Terceira Turma, DJe 5/12/2019, sem destaque no original).

Convém lembrar que *trade dress* pode ser conceituado, resumidamente, como o conjunto de características visuais que forma a aparência geral de um produto ou serviço. Ou, nas palavras de JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES:

[...] [*trade dress*] é o meio pelo qual o produto é apresentado no mercado; é o identificador de origem; o termo 'trade dress' significa a imagem total ou aparência geral de um produto ou serviço, incluindo, mas não

limitado a, desenho da embalagem, rótulos, recipientes, mostruários, à característica do produto ou à combinação de elementos ou figuras que são ou se tornam associadas exclusivamente com uma existência particular que permitem funcionar como sendo um indicador de origem do produto; o 'trade dress' compreende um única seleção de elementos que imediatamente estabelecem que o produto se distancia dos outros, por isso se torna inconfundível. 'Trade dress' e/ou 'Conjunto-Imagem', para nós é a exteriorização do objeto, do produto ou sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido. É pura e simplesmente a 'vestimenta', e/ou o 'uniforme', isto é, um traço peculiar, uma roupagem ou a maneira particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor ou diante dos usuários com habitualidade. Na generalidade da expressão 'alguma coisa' pode-se incluir mas, logicamente, não limitar às marcas figurativas ou mistas; tridimensionais; a todos os objetos que foram ou não suscetíveis de patentes, mas que se apresentam mediante uma forma de exteriorização característica; a toda e qualquer forma de produto ou de sua embalagem, desde que constituída de características particulares; a toda e qualquer decoração interna ou externa de estabelecimentos; a toda e qualquer publicidade desde que elaborada e apresentada com particularidades a torne conhecida como procedente de uma determinada origem.

(“Concorrência desleal” vs. “*trade dress*” e/ou conjunto imagem. São Paulo: Ed. do autor, 2004, p. 213)

Impõe-se ressaltar, todavia – conforme assentado por ocasião do julgamento do REsp 1.677.787/SC (Terceira Turma, DJe 2/10/2017) – que, para configuração da prática de atos de concorrência desleal derivados de imitação de *trade dress*, não basta que o titular, simplesmente, comprove que utiliza determinado conjunto-imagem, sendo necessária a observância de alguns requisitos básicos para garantia da proteção jurídica.

Em primeiro lugar, há que se atentar para o fato de que as características gráfico-visuais do produto ou embalagem não podem guardar relação com exigências inerentes à técnica ou à funcionalidade precípua do produto.

Ou seja, os elementos que formam o conjunto-imagem não podem ter

outra função ou propósito que não seja especificamente a diferenciação do bem no mercado onde está inserido.

Sobre o tema, DENIS BORGES BARBOSA é categórico ao afirmar que apenas “têm proteção contra a concorrência ilícita os elementos não funcionais das embalagens, estejam protegidos por registro de desenho industrial ou de marca tridimensional (quando a concorrência é ilícita por ser interdita), ou sejam simplesmente objeto da criatividade concorrencial, antes ou prescindindo de qualquer registro (quando a concorrência é ilícita por ser desleal)” (excerto transcrito do acórdão do REsp 1.677.787/SC).

Imprescindível, igualmente, para que se reconheça proteção ao conjunto-imagem, haver possibilidade de confusão ou associação indevida entre os produtos, na medida em que configura prática anticoncorrencial a utilização de artifícios capazes de ensejar desvio de clientela (art. 195, III, da LPI).

Outro elemento que deve estar presente para que o titular do direito possa reclamar tutela jurisdicional – além da anterioridade do uso do conjunto-imagem – é sua distintividade frente aos concorrentes, valendo nota a inferência de Gustavo Piva de Andrade, segundo o qual “o escopo de proteção conferido ao *trade dress* é diretamente proporcional ao seu grau de distintividade. *Trade dresses* únicos e absolutamente distintivos são merecedores de um amplo escopo de proteção” (O *trade dress* e a proteção da identidade visual de produtos e serviços. // Revista da ABPI, n. 112, 2011, p. 4, sem destaque no original).

Assim, dado o contexto dos autos – em que as recorrentes deixaram de pleitear o registro de desenho industrial para seus produtos –, era ônus que lhes incumbia comprovar tanto a anterioridade do uso quanto a

distintividade do conjunto-imagem, na medida em que, ausentes tais circunstâncias, não se pode falar que a utilização de elementos estéticos semelhantes, que se presume estarem em domínio público, configure concorrência desleal.

Consoante asseveram PEDRO BARBOSA e RAUL RIBEIRO DE CASTRO, "a mera utilização de *design* em domínio público não se apresenta, em si, como prática de concorrência desleal, visto que se apresenta como conduta em conformidade seja com o contexto *jus positivo* decorrente da hermenêutica do conjunto de normas (e de sua *ratio*) presentes na Lei da Propriedade Industrial, seja com o filtro *jus axiológico* derivado diretamente da Carta Constitucional" (*op. cit.*, p. 38).

VINÍCIUS DE ALMEIDA XAVIER, em sentido semelhante, adverte que:

Em determinados casos, o *trade dress* não está sujeito à proteção. Tal fato decorre porque o conjunto-imagem não foi protegido por uma negligência do titular ou pelo fato de o objeto ter um título de propriedade intelectual expirado, dessa forma integrando os bens de domínio público. Nesses casos, a reprodução do objeto por concorrentes não só é lícita como é pró-competitiva, já que permite a exploração do bem por diversas empresas, o que pode ser benéfico para o consumidor, notadamente em termos de preço.

(As possibilidades de proteção ao *trade dress*. In: Direito & Justiça. Vol. 41, jul.-dez. 2015, p. 257)

Veja-se que, caso se tratasse de desenhos industriais devidamente registrados junto ao INPI, o exame acerca da novidade e da originalidade dos elementos visuais do produto constituiria etapa prévia e necessária para concessão do título respectivo (arts. 95 a 97 da LPI), sem as quais o registro não seria conferido e, por consequência, não se poderia falar em exclusividade de uso.

Desse modo, a fim de não conferir maior proteção àqueles que optam por deixar de trilhar o caminho apontado pelo ordenamento jurídico para alcançar

o amparo de seus direitos de propriedade industrial (registro perante o INPI), é imperioso que o ônus probatório acerca da anterioridade de uso e da distintividade do conjunto-imagem recaia sobre aquele que reclama a tutela jurisdicional, na medida em que se trata de fatos constitutivos do direito reclamado.

Acerca do ponto, valiosa, outra vez mais, a lição de PEDRO BARBOSA e RAUL RIBEIRO DE CASTRO:

O problema do agente econômico que não busca a proteção para as criações resguardadas pelo sistema atributivo, subsume-se ao ônus probatório quanto a i) distintividade intrínseca de seu produto/estabelecimento; ii) demonstração de que sua criação não está inserta em padrões ornamentais consagrados naquele mercado; e iii) que o ato de aproximação (associativa) ou de cópia (literal) não é a práxis do nicho pertinente.

(op. cit. p. 38)

De se notar que o mesmo raciocínio, *mutatis mutandis*, é empregado quando se trata de invocação de tutela fundada em direito autoral, pois incumbe àquele que invoca a proteção o ônus de demonstrar – exceto no caso de haver identificação na própria obra, na forma do art. 12 da LDA – tanto que é ele, de fato, o criador da obra artística – ou que a ele foram transferidos os direitos correlatos – como que se trata de criação dotada de originalidade.

5. DA HIPÓTESE DOS AUTOS.

Nesse contexto, portanto, uma vez reconhecida a possibilidade de proteção das peças de vestuário confeccionadas pelas recorrentes (ou, ao menos, de alguns de seus elementos) mediante aplicação da Lei de Direitos Autorais e das normas que tutelam a lealdade concorrencial, impõe-se examinar as premissas fáticas assentadas pelo Tribunal de origem autorizam concluir que as recorrentes

lograram êxito em se desincumbir do ônus probatório que lhes cabia.

Vale lembrar que, inexistindo registro de obra intelectual ou de desenho industrial, cabia às recorrentes o ônus de comprovar, sobretudo, (i) que o *design* de seus produtos é dotado de originalidade/distintividade – isto é, que sua criação não está inserta em padrões ornamentais já consagrados no respectivo segmento; (ii) que a comercialização de artefatos semelhantes pela recorrida iniciou-se após a presença no mercado da linha estilística *Embrace Lace*, e (iii) que a convivência entre os produtos é causa geradora de confusão ou associação indevida no público consumidor.

Segundo o acórdão recorrido, todavia – cujas conclusões estão amparadas em laudo pericial e nos demais elementos probatórios integrantes dos autos (fotografias, estudos comparativos, pareceres técnicos etc.) –, as recorrentes não conseguiram demonstrar quaisquer desses fatos, merecendo destaque os seguintes trechos do voto condutor da maioria:

No que toca à semelhança entre os próprios produtos, a perícia concluiu:

A Perícia constatou que há semelhança entre os produtos da lide, principalmente quando comparadas peças de mesmo modelo e cores, como ficou demonstrado no Item 5.2 deste Laudo. Constatou também haver semelhanças com produtos de terceiros, o que, de acordo com os ensinamentos doutrinários acima expostos, parece refletir o comportamento natural dos diversos atores do mercado da moda. Por último, constatou a Perícia que a semelhança entre os produtos considerados ocorre de maneira mais ou menos intensa, na medida em que mesmos elementos constam ou não nas peças comparadas. Em outras palavras, uma calcinha ou sutiã da Linha Embrace Lace pode ser mais semelhante a esses produtos da Linha Majestic na medida em que neles coincidem, concomitantemente, as cores, a modelagem e a posição onde os bordados estão localizados nos produtos. Já para o elemento principal que personaliza as Linhas, que é o desenho bordado, considera a Perícia que os desenhos das

Superior Tribunal de Justiça

linhas de produtos, efetivamente comercializados por Requerentes e Requerida, são ambos compostos por florais, mas possuem diferenças significativas entre si.

Sendo assim, no que toca ao próprio produto, embora haja semelhanças, sendo os desenhos dos bordados rendados considerados o principal elemento distintivo entre as linhas das partes e contendo diferenças significativas, não há se falar em imitação, principalmente por se considerar que não há registro do desenho industrial e o movimento é cíclico. Assim, diante das demais imagens colacionadas aos autos com produtos fabricados por outras concorrentes, trata-se de tendência do segmento.

Por outro lado, além de a perícia não ter confirmado violação ao *trade-dress*, não há como se inferir dos autos em que aspecto houve sua violação.

De efeito, não se descreveu qual é a vestimenta das marcas Wacoal e Loungerie que teria sido usurpada pela Hope quando da comercialização dos produtos descritos como contrafatos.

Ao contrário, embora a Loungerie faça parte do cotidiano do público frequentador de *shoppings centers* no País, não há demonstração de que a marca Wacoal esteja difundida perante o público consumidor brasileiro e, principalmente, que tivesse *caído no gosto* justamente pelas características contidas na sua linha *Embrace Lace*, cujo *design* pudesse ser tão distinto que pudesse conduzir seus concorrentes à sua indevida reprodução.

Em suma, por qualquer ângulo que se analise, ressalvada a semelhança que exsurge da própria tendência no mercado da moda íntima, não se vislumbra atos de concorrência de desleal que pudessem ensejar a confusão ao público consumidor.

(e-STJ fls. 1832/1834, sem destaque no original)

Ou seja, reconheceu-se que, embora se possa perceber alguma semelhança entre os produtos, (i) não houve imitação, à vista da presença de diferenças significativas entre as peças de vestuário comparadas; (ii) o uso de elementos que constam da linha estilística das recorrentes revela uma tendência do segmento de moda íntima feminina; e (iii) não foi comprovada a prática de atos anticoncorrenciais que pudessem ensejar confusão no público consumidor.

A alicerçar tais conclusões, afigura-se interessante a leitura dos seguintes excertos do laudo pericial:

[...] o uso de motivos florais imitando renda é muito comum em peças de lingerie. Exemplos disso foram apresentados pela Requerida nos autos. Embora não seja o elemento que caracteriza a Linha Embrace Lace como um todo, os traços em diagonal abaixo dos seios, formando a letra "M" está presente em produtos dessa linha, do tipo camisola. A Requerida apresentou fotos de produtos de outras linhas e outros fabricantes com os traços formando a letra "M" com o uso concomitante de bordados e/ou rendas florais, vide, por exemplo, as folhas 255, 260, 317, 325, 329 e 33 dos autos.

[...]

Especificamente no que se refere ao elemento principal que distingue todos os produtos da Linha Embrace Lace, que é o desenho floral do bordado rendado, a perícia entende que não há imitação, pois o uso de bordados rendados em peças de roupa íntima é comum nesses produtos há muito tempo e os desenhos florais das linhas Embrace Lace e Majestic comercializados são diferentes entre si.

[...]

A comparação realizada no Item 5.2. deste Laudo demonstra a similaridade das peças. São extremamente semelhantes. Mas no tocante ao principal elemento distintivo, o desenho de bordado "rendado" que, como já explanado, é o elemento que distingue ambos os grupos de produtos (linhas ou coleções), há uma diferença significativa (vide Figuras 25 e 26, no Item 5.2).

[...]

[...] entende a Perícia que, no campo da moda de uma maneira geral, é comum a similaridade entre peças de vestuário de marcas distintas e mesmo concorrentes. As tendências de moda nascem, na maioria das vezes, por meio de lançamentos de coleções em eventos de moda que ocorrem no exterior, principalmente na Europa, as quais são trazidas posteriormente para o Brasil por várias empresas de vestuário, adequando as tendências ao mercado brasileiro, bem como à respectiva estação do ano que vai iniciar posteriormente no Brasil.

(e-STJ fls. 1063/1064, 1067 e 1088)

Nesse contexto, portanto, em que o acórdão recorrido, após a análise do acervo probatório dos autos, reconheceu que as recorrentes não lograram êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito – e diante da impossibilidade de se reexaminar fatos e provas em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ) –, impõe-se o desacolhimento das pretensões recursais.

6. CONCLUSÃO.

Forte em tais razões, CONHEÇO EM PARTE do recurso especial e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois fixados no patamar
máximo pelos juízos de origem.



**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2021/0177329-5 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.943.690 / SP**

Números Origem: 1043901-02.2017.8.26.0100 10439010220178260100

PAUTA: 19/10/2021

JULGADO: 19/10/2021

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **PAULO DE TARSO SANSEVERINO**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **ANTÔNIO CARLOS ALPINO BIGONHA**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : WACOAL AMERICA INC.
RECORRENTE : LOUNGERIE S/A
ADVOGADOS : LETICIA PROVEDEL DA CUNHA - SP241779
 CASSIO MONTEIRO RODRIGUES - RJ180066
RECORRIDO : HOPE DO NORDESTE LTDA
ADVOGADO : RODRIGO CAFFARO - SP195879

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr. **CASSIO MONTEIRO RODRIGUES**, pela parte RECORRENTE: WACOAL AMERICA INC. e Outro

Dr. **RODRIGO CAFFARO**, pela parte RECORRIDA: HOPE DO NORDESTE LTDA

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Terceira Turma, por unanimidade, conheceu em parte do recurso especial e, nesta parte, negou-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a).

Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.