

## **FASHION LAW: análise da viabilidade de exclusividade de design e cor**

Gabriela Reis de Souza Silva e Marco Antônio dos Anjos

**Apoio: PIVIC Mackenzie**

### **RESUMO**

A propriedade intelectual atribui importância jurídica a diferentes áreas de criação, dentre elas a indústria da moda. Em razão da existência de distintas marcas que concorrem entre si, os empresários e *designers* ou criadores buscam assegurar a originalidade de seus produtos e serviços submetendo suas marcas a registro a fim de garantir o proveito econômico e a paternidade. O problema de pesquisa no tocante às criações de moda girou em torno da existência de base jurídica para a proteção de design e cor. Para tanto, analisou-se a propriedade intelectual na indústria da moda, bem como a tutela do processo criativo, da imagem e o proveito econômico sobre a criação, de modo a verificar se é legítima a obtenção de uso exclusivo de um design e da cor *per se*. Mediante método dialético e indutivo, valendo-se de pesquisa bibliográfica, constatou-se que o ordenamento jurídico nacional permite o uso exclusivo de designs; entretanto, quanto ao uso de cor, o registro somente é viabilizado se alguns requisitos são preenchidos, e para a cor *per se*, cuja viabilidade ofereceria mais segurança ao empresário, no Brasil, o registro é obstado.

**Palavras-chave:** Propriedade Intelectual. Moda. Marca.

### **ABSTRACT**

The Intellectual Property attach prominence to various fields of creation, among them the fashion industry. Due to the existence of several labels competing amid each other, the entrepreneurs and designers or creators pursue guaranteeing the originality of the products and services submitting their brands to registration to ensure the economic profit and its paternity. This paper focus on protection of design and color. For this purpose, the paper addresses intellectual property in fashion industry, creation process, protection of image and economic benefits. It pretended to verify if it is legally viable exclusive use of design and color itself. Dialectical e inductive methods have been used. This paper suggests that it is legally possible exclusive use of designs, which is also possible when it comes to color usage, but only if some requirements are verified. Color registration by itself it is no viable, which shorten entrepreneur's reliability.

**Keywords:** Intellectual Property. Fashion. Label.

## INTRODUÇÃO

A moda pode ser observada por diferentes prismas, dentre eles fato histórico, arte, fato social e, por fim, o que interessa para esta pesquisa, o aspecto jurídico. Tal qual o Direito, ela é exterior aos indivíduos, sendo este um dos requisitos de identificação dos fatos sociais. Ora, o simples ato de se vestir todas as manhãs já não teria se tornado uma prática exteriorizada? Malgrado a indústria *fashion* encontre opositores ou desinteressados, estes indivíduos sujeitam-se a ela em razão da etiqueta social, que demanda implicitamente o uso de roupas e acessórios distintos a cada ocasião, como trabalho, academia, faculdade etc., atrelada ao consumismo contemporâneo. Em um comparativo com o Direito, o contrato social há muito ultrapassou o consciente dos indivíduos.

Com isso, surge a necessidade de amparo legal aos temas que envolvem a produção e a comercialização de roupas. Para tutelar o processo criativo e a invenção materializada, compreendeu-se a importância de dar guarida à indústria da moda por meio do instituto denominado “propriedade intelectual” (IP). Nos Estados Unidos, por exemplo, dentro da faculdade de direito de Fordham (*Fordham University School of Law*), em Nova York (NY), foi criado por Susan Scafidi o “*Fashion Law Institute*”, que é em um centro dedicado a fornecer orientações acerca dos negócios de moda (*business of fashion*).

Explica Gilberto Mariot (2016, p. 11-13) que existem profissionais do direito que afirmam a existência de um novo ramo, o *Fashion Law*, ou Direito da Moda, que se volta totalmente às questões da indústria “fashion”. Apesar de reconhecer a existência de demandas, ele afirma não haver qualquer necessidade de criar uma área jurídica para solucionar eventuais contingências, pois as já existentes, como o Direito Tributário, o Direito do Trabalho, o Direito Civil, seriam suficientes.

A temática relativa à propriedade intelectual, uma das áreas de maior interesse dentro do “*Fashion Law*”, surge como forma de regular as relações e dirimir problemas envolvendo o processo criativo, a proteção à imagem da marca e o direito de exclusividade de uma obra. A propriedade intelectual divide-se em categorias, a seguir elencadas: direitos autorais, direitos industriais, cultivares e proteção da topografia dos circuitos integrados (chips). Nesse sentido, a moda se socorre da propriedade intelectual para tutela de marcas – que se dividem, por exemplo, em alto renome, notoriamente conhecida, nominativas, tridimensional, e outros tipos - e criações, para coibir práticas de concorrência desleal, como comercialização de produtos contrafeitos.

A propriedade intelectual garante o resguardo à originalidade da obra e ao proveito econômico por parte do autor. Em se tratando da indústria “fashion”, dado seu perfil bastante imitativo, equivalente a tendências de moda, o empresário, para garantir sua lucratividade,

busca o registro de marcas e patentes. No Brasil, a legislação responsável pela tutela das criações provenientes do intelecto é o Código Civil de 2002 e as Leis 9.279 de 1996 (Lei da Propriedade Industrial) e 9.610 de 1998 (Lei de Direitos Autorais).

## **DESENVOLVIMENTO DO ARGUMENTO**

### **1. FASHION LAW**

A humanidade, enquanto grupo de pessoas organizado em civilizações, apresenta condutas exteriores às consciências individuais, tal como discorre Émile Durkheim em “As Regras do Método Sociológico”. O estudioso explana que “fato social” é coisa não material percebida por meio de observações e experimentações em um movimento axípeto. Ademais, fatos sociais são inerentes à vida em sociedade, ou seja, pertencem à consciência coletiva, mesmo que reflitam diretamente em seus membros.

Nessa toada, o jurista e filósofo Miguel Reale (2007, p. 79-80) afirma que o direito é um fenômeno social, que se desenvolve no espaço e no tempo, podendo ser traduzível em leis de estrutura e de desenvolvimento. Assim como o direito, o processo criativo e inventivo pode ser percebido como fenômeno social. A própria evolução da humanidade demonstra que, sem a capacidade inventiva, a sociedade pouco se desenvolveria. A habilidade cognitiva e o raciocínio lógico contínuo tornaram a espécie capaz de criar e produzir ferramentas para o auxílio à subsistência, a exemplo da caça, da pesca e da autodefesa.

Desse modo, ao longo dos séculos, os indivíduos, naturalmente, aperfeiçoaram suas habilidades, ensejando que o processo inventivo, ou inovação, passasse a ser o meio pelo qual a vida em comum se tornou mais fácil e mais confortável. Considerando que a coletividade urge regulamentações e proteção a direitos, na esfera inventiva não seria diferente. Por tais motivos, a propriedade intelectual, ou direito intelectual, surge como ramo responsável pela proteção jurídica patrimonial e moral do invento, das pessoas físicas e jurídicas detentoras da expertise, “know-how” ou marca. Mais precisamente, tutela aquilo que é imaterial bem como a própria criação, por meio da proteção dos interesses do autor e, possibilitando-lhe, de um lado, a defesa da paternidade e da integridade de sua criação (direitos morais) e, de outro, a fruição dos proventos econômicos resultantes de sua utilização, dentro da linha dos mecanismos de tutela dos direitos individuais. (BITTAR, 2019, p. 4).

Os debates acerca das criações do gênio humano não se igualam aos relativos aos direitos materiais, por exemplo, quanto ao direito de propriedade, mesmo que se relacionem em determinados níveis. O direito intelectual é categorizado em direito de autor e propriedade

industrial, residindo o primeiro no campo da estética, conectada aos direitos da personalidade do autor, de caráter subjetivista, e aos seus interesses patrimoniais, ora pensados sob os desafios da função social dos direitos culturais. O segundo, por sua vez, reside no campo da técnica. Essas aptidões não necessariamente caminham juntas, mas uma é resultado da outra, ao passo que sem o desenvolvimento técnico não se teria atingido o desejo de manifestação da arte nas criações intelectuais.

Ao que tange à indústria da moda, malgrado suplante a ideia de conteúdo supérfluo, o ramo é abundante em matéria de criação, produção e reprodução. Com isso, no ano de 2010, em Nova York (NY), Estados Unidos, a advogada e empresária Susan Scafidi fundou o "Fashion Law Institute", sediado na "Fordham Law School", que consiste no primeiro centro de estudos jurídicos voltado aos negócios de moda, ou "Business of Fashion", podendo ser eles de matéria trabalhista, empresarial, econômica ou de cunho intelectual.

Para fins desta pesquisa, o "fashion law", ou, em se tratando do sistema jurídico brasileiro, que não admite tal termo, o "direito e a moda", será analisado pela óptica da propriedade intelectual (PI), a fim de abordar a proteção das criações e marcas, discorrendo sobre a viabilidade de tornar exclusivo o uso de design e cor. As criações de moda podem encontrar amparo na propriedade industrial, fixada pela Lei 9.279 de 1996, que é a Lei da Propriedade Industrial (LPI), encarregada pela proteção das invenções, dos modelos de utilidade (atualização aplicada a produtos já conhecidos), das marcas e dos desenhos industriais (designs), sem que se adentre debates envolvendo conceitos artísticos, técnicos e emocionais do criador (autor).

Conquanto não seja difícil identificar significado estético em determinados itens ou na identidade de uma marca, não cabe à propriedade industrial proteger as criações segundo estes aspectos, mas sim de acordo com os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, reservando, inclusive, o direito de patente ou registro. (Artigos 8º, 9º e 94, LPI)<sup>1</sup>. O ramo destina-se à aplicação do produto final na consecução de utilidades, ou na solução de problemas técnicos, relacionando-se ao processo de produção e de expansão da economia, sob a égide de um regime que evite concorrência desleal. Vincula-se, pois, mais a interesses técnicos, econômicos e políticos, amparando, de um lado, o produto industrial, como nos inventos, e impedindo, de outro, a concorrência desleal, como nos sinais distintivos, representando o caráter objetivista e econômico do direito industrial.

---

<sup>1</sup> Art. 8º. É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Art. 94. Ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

Por outro lado, tem-se o direito de autor, que consiste na representação da pluralidade cultural humana e da singularidade impressa pelo criador em sua obra. A estética, consoante destacado por BITTAR (2019, p. 8), não é somente o adereço, mas aquilo que expressa a forma de constituição humana da própria identidade cultural. A propriedade industrial e o direito autoral protegem juntos as criações derivadas da capacidade intelectual da mente humana. Enquanto o primeiro destina-se à tutela do bem físico, enquanto criação intelectual materializada, o segundo conecta-se a questões subjetivas, como o processo criativo e a personalidade do autor empregada à obra.

## **2. CONCEITO DE OBRA E DE INVENÇÃO**

A propriedade intelectual, para fins deste artigo, divide-se em direito autoral, incumbido de proteger obras artísticas, literárias ou científicas, e propriedade industrial, que resguarda os direitos das invenções, desenhos industriais e marcas. “Obra” consiste em criação do espírito derivada da capacidade intelectual da mente humana, essencialmente relacionada à personalidade do artista (autor). Apesar de possuir caráter subjetivo, os direitos e garantias da obra ressoam no objeto materializado. O art. 7º, da Lei 9.610 de 1998<sup>2</sup>, apresenta o conceito de obras intelectuais e determina em rol não taxativo quais criações se enquadram no conceito. “Invenção” corresponde às ideias oriundas de uma necessidade, que é caracterizada por sua natureza utilitária e, portanto, corresponde majoritariamente a um bem físico (materializado). O art. 10, da LPI<sup>3</sup>, apresenta um rol do que não se considera invenção e, em vista disso, não estão sujeitos a proteção da referida lei.

---

<sup>2</sup> Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como: I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas; II - as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza; III - as obras dramáticas e dramático-musicais; IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer forma; V - as composições musicais, tenham ou não letra; VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas; VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia; VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética; IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza; X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência; XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova; XII - os programas de computador; XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual.

<sup>3</sup> Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; II - concepções puramente abstratas; III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; V - programas de computador em si; VI - apresentação de informações; VII - regras de jogo; VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na

### 3. MARCAS: BREVE CONTEXTO EVOLUTIVO DO CONCEITO E PROTEÇÃO

Dentro da sociedade de consumo, de acordo com elucidações de Lélío Denicoli Schmidt (2019, p. 9), o conceito de marca nasceu justamente do propósito de identificar a propriedade ou a paternidade de itens fabricados e comercializados. O doutrinador entende que as marcas tiveram início na Idade Antiga, entre 5000 e 2700 a.C; contudo, consoante o que afirma, não existem confirmações de proteção jurídica às primeiras marcas da Idade Antiga, afinal, o conceito de direito comercial ainda não havia sido instituído.

As marcas ganham a atenção jurídica na Europa Medieval. SCHMIDT (p. 16) relata que o estabelecimento de modelos mercantis resultou na formação das guildas, organizações semelhantes aos atuais sindicatos, encarregados de padronizar a fabricação de artefatos comercializáveis. Na Era Moderna, extintas as guildas, centralizado o poder nas mãos do Estado, percebe-se a evolução das relações mercantis por meio da expansão territorial, o que resultou na intensificação das negociações extraterritoriais e no surgimento de concorrência. Por essa razão, nota-se a necessidade de instituição de proteção jurídica à paternidade das criações comercializadas. Para SILVEIRA, 2018, p. 95:

No início da Era Moderna, tomando como ponto de referência a Revolução Francesa, surge a concorrência em uma sociedade de mercado, devido à liberdade de indústria e comércio instaurada. Nasce um novo direito e a marca passa a ser considerada objeto de propriedade com o fim de identificar o produto em si.

Em 1883, foi delineada a Convenção da União de Paris (CUP), voltada à proteção da propriedade industrial. A lei francesa de marcas, de 23 de junho de 1857, *Loi Du 23 Juin 1857 Sur Les Marques de Fabrique et de Commerce*, dispôs do registro e fixou o *Institut National De La Propriété Industrielle* (INPI - FR) como órgão responsável pelo controle. Para além da CUP, a comunidade internacional assinou o *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), acordo anexo à subscrição da Organização Mundial do Comércio (OMC), em Marrakesh, 1994. Sua adesão lastreou a promulgação da atual lei brasileira que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, qual seja, a Lei n. 9.279 de 1996 (SCHMIDT, 2019).

A Lei Maior nacional, em seu art. 5º, inciso XXIX<sup>4</sup>, confere às marcas proteção à propriedade dos nomes de empresas e outros signos distintivos, visto que tais institutos são

---

natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

<sup>4</sup> 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

patrimônios do empresário ou sociedade empresária. Considera-se registrável como marca, conforme o ordenamento jurídico brasileiro, no art. 122, da Lei 9.279 de 1996 (LIP)<sup>5</sup>, qualquer símbolo visualmente perceptível, não compreendido nas proibições legais (art. 124 e incisos)<sup>6</sup> e capaz de promover a identificação do produto ou da própria organização em si. Ou seja, registra-se como marca toda insígnia ou forma suscetível de tornar o produto ou serviço reconhecível, podendo ser uma palavra ou frase (*secondary meaning*), um objeto tridimensional ou um padrão específico de símbolo e cores utilizados pela marca (*trade dress*

---

outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

<sup>5</sup> Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

<sup>6</sup> Art. 124. Não são registráveis como marca: I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação; II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração; IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público; V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda; VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina; XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza; XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154; XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento; XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país; XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular; XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir; XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva; XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico; XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

ou conjunto-imagem), segundo o que se extrai do art. 126, da Lei 9.279/1996; do art. 6 bis, da Convenção da União de Paris - CUP; e art. 16, §§2º e 3º do Trade-Related Aspects Of Intellectual Property - TRIPS)<sup>7</sup>.

Quanto aos atuais sistemas de registro de marcas, são eles de três tipos: o declaratório, o atributivo e o misto. A necessidade ou não de registro, a forma de gozo da tutela legal e o prazo de registro, quando necessário, dependem do modelo empregado por cada país. Para o Brasil, o regime optado foi o de registro atributivo. Isso implica dizer que, em regra, a tutela jurídica sobre a marca é garantida àquele que primeiro depositar o pedido de registro. Apesar disso, na prática, não necessariamente o primeiro depositante de fato possuirá o direito a ela e, por isso, a Lei outorga a possibilidade de destituição de propriedade e uso exclusivo da marca (§ 1º, art. 129, LIP)<sup>8</sup>.

### 3.1. *Trade Dress* – da viabilidade de exclusividade de *design*

Muito antes do desenvolvimento do conceito de propriedade intelectual, livros que recontam a história das primeiras organizações abordam a existência de legislações aplicadas para segregar as classes econômicas. As chamadas leis suntuárias delimitavam gastos e determinavam quais bens, tecidos e cores cada classe estava autorizada a consumir. Os monarcas da baixa Idade Média, por exemplo, que desconheciam o atual conceito de mercado e tampouco de moda, aplicavam às classes subjacentes as leis suntuárias, reguladoras dos hábitos de consumo para, assim, demarcar a hierarquia social e de gênero. A Coroa restringia o uso deliberado de cores, adornos, tipos de tecidos e suas metragens. Os calçados

<sup>7</sup> Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. (BRASIL, 1996); Art. 6º bis (1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como já sendo a marca de um cidadão de outro país contratante e utiliza para produtos do mesmo gênero ou de gênero semelhante. (CUP, 1967) 2. O disposto no Artigo 6 bis da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, mutatis mutandis, a serviços. Ao determinar se uma marca é notoriamente conhecida, os membros levarão em consideração o conhecimento da marca no setor pertinente do público, inclusive o conhecimento que tenha sido obtido naquele Membro, como resultado da promoção da marca. 3. O disposto no Artigo 6 bis da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, mutatis mutandis, aos bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada.

<sup>8</sup> § 1º Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. (BRASIL, 1996)

denunciavam a classe social a qual o indivíduo pertencia, pois quanto mais longa era a ponta, maior o grau de riqueza.

Com o passar do tempo, a ampliação das aptidões técnicas e a atribuição de senso estético na produção de roupas elevou o interesse das sociedades e criou-se o conceito de moda em torno das vestimentas, ou seja, a elas é atribuído novo sentido. Assim, tal qual discorreu SILVEIRA (2018, p. 2) sobre a arte, a moda é o resultado natural do organismo humano ao experimentar combinações de formas, linhas, cores etc.

O Direito Intelectual faz justamente a tarefa de dividir suas matérias em Direito de Autor, que se pousa no campo da estética, e Propriedade Industrial, que se repousa no campo da técnica, que não necessariamente caminham juntas ou separadas, mas uma é resultado da outra, ao passo que sem o desenvolvimento técnico não se teria atingido o desejo de manifestação estética nas criações intelectuais. Sobre os dois campos, BITTAR (2019, p. 2) estabelece:

Cumprem-se finalidades estéticas (de deleite, de beleza, de sensibilização, de aperfeiçoamento intelectual, como nas obras de literatura, de arte e de ciência); no segundo, objetivos práticos (de uso econômico, ou doméstico, de bens finais resultantes da criação, como móveis, automóveis, máquinas, aparatos, obras de desenho industrial e outros), plasmando-se no mundo do Direito, em razão dessa diferenciação, dois sistemas jurídicos especiais, para a respectiva regência, a saber: o do Direito de Autor e o do Direito de Propriedade Industrial (ou Direito Industrial)

Dentro da sociedade de consumo, marcas que estabelecem no mercado uma imagem identificável aos consumidores geram vínculos e elevam seu valor social. Na visão de André Carvalhal (2020, p. 6), "marca" é um organismo vivo que, assim como os seres humanos, "nasce, cresce e escreve sua própria história". Carvalhal afirma a existência do chamado "DNA da Marca". Explica que, combinando os elementos que a constituem, ela se torna mais que sinais distintivos visualmente perceptíveis, pois passa a ser vista a partir do significado que ela pretende construir e, por isso, a importância de salvaguardar a autenticidade.

O *trade dress* ou vestimenta comercial é conceituado por LIRA (2018) como conjunto-imagem ligado à aparência, textura, cor e até mesmo ao aroma utilizado por determinada empresa, em resumo, representa todas as características capazes de diferenciar um produto ou serviço dos demais disponíveis no mercado. A proteção ao conjunto-imagem visa garantir a singularidade de um produto ou serviço no mercado, que também passa a ser a forma de coibição às práticas lesivas entre empresas que exploram o mesmo campo, como o crime de concorrência desleal previsto no art. 195 e incisos, da LPI. Nesse diapasão, Vicente Bagnoli (2013, p. 171) discorre sobre o tema:

A concorrência desleal diz respeito às práticas adotadas em prejuízo a determinada empresa concorrente, como o desvio de clientela, aproveitamento parasitário e até a contrafação, e que podem também trazer

prejuízos ao consumidor. Ou seja, sua aplicação é na lide privada de uma empresa contra a outra, é uma defesa privada da empresa que se sentiu lesada por prática desleal cometida por concorrente, travando tal disputa no Poder Judiciário.

De fato, não raro verificam-se no Judiciário pleitos acerca da propriedade da vestimenta comercial de uma determinada marca. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) apreciou ação declaratória de inexistência de relação jurídica promovida pela brasileira Village 284 Participações e Comércio de Vestuário LTDA em face da francesa Hermès Internacional, em litisconsórcio com Hermès Sellier, após ser surpreendida por notificação extrajudicial comunicando suposta violação ao direito de autor e prática de concorrência desleal em razão da produção e comercialização da “Bolsa 284”, da linha “*I am not the original*”, bastante semelhante à Birkin da Hèrmes. Em decisão interlocutória dada em sede de reconvenção, ré e corré (reconvintes) lograram êxito ao perceberem a autora (reconvinda) proibida de produzir e de comercializar o produto objeto do pleito e outros que impliquem violação dos direitos de autor da *lable* francesa, visto que a referida prática é, segundo os próprios autos, concorrência desleal.

Malgrado a reconvinda tenha intentado a propositura de apelação (nº 0187707-59.2010.8.26.0100), o Tribunal *ad quem* negou provimento ao recurso. Contudo, a mera alegação de similitude entre dois ou mais produtos não é suficiente para que o magistrado decida favoravelmente à empresa que afirma ser a proprietária da obra, devendo restar demonstrada a prática indevida e consequente prejuízo. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou, em 2021, o Recurso Especial (REsp) nº 1.943.690, envolvendo marcas produtoras e comercializadoras de roupas íntimas em que se alegava contrafação.

A invenção, depois de materializada, torna-se suscetível a patente ou registro. Tendo em vista o perfil imitativo da indústria *fashion*, a patente ou registro é o meio pelo qual os produtores de moda garantem a originalidade da criação. Diante disso, uma empresa reproduz uma ideia sem prévia autorização poderá ser acusada de comercialização de produto contrafeito. (Artigos 6º e 7º, LIP)<sup>9</sup>. *In casu*, Wacoal America INC. juntamente com Loungerie S/A ajuizaram ação de abstenção de uso e indenizatória em face de Hope do Nordeste LTDA após alegada violação de direito de autor pelo uso indevido de desenho industrial supostamente pertencente ao conjunto-imagem das requerentes. No mencionado

---

<sup>9</sup> Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei. § 1º Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente. Art. 7º Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação. Parágrafo único. A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.

REsp, a respeito do *trade dress* e prática de atos de concorrência desleal, a Ministra Relatora Nancy Andrichi elucida:

(...) 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. (...) 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. In: Revista da ABPI, n. 112, 2011, p. 4, sem destaque no original). (BRASIL, 2021, REsp Nº 1.943.690)

Isto posto, conclui-se que é perfeitamente viável o registro do conjunto-imagem de uma marca de moda, desde que se comprovem as características singulares inerentes ao produto. O órgão responsável por registrar desenhos industriais e pela concessão de patentes é, desde 1970, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal que regulamenta a propriedade industrial, com poder decisório nos recursos promovidos ante pedidos de patente ou registro de marcas, conforme disposição na Lei de Propriedade Industrial (LPI). Em sede de arguição, é de suma importância a apresentação do registro da obra que se pretende alegar a autoria ou propriedade. Se a confusão decorre da coincidência entre elementos não constantes no registro, não haverá violação de marca registrada, mas ato confusório de concorrência desleal (SILVEIRA, 2018, p.25).

### 3.2. *Trade Dress* – da viabilidade de exclusividade de cor

Embora se conheçam marcas que, fora do Brasil, tenham registrado sua cor por serem o maior símbolo da empresa, a exemplo do “Azul Tiffany”, o ordenamento jurídico brasileiro não admite o registro de cores *per se*, salvo, segundo versa o art. 124, inciso VIII, LPI<sup>10</sup>, se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo. Observando o conteúdo do dispositivo supra, nota-se que a lei que regula a propriedade industrial no Brasil não é totalmente

<sup>10</sup> Art. 124. Não são registráveis como marca: VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

proibitiva quanto ao registro de cores, podendo ocorrer desde que atrelado à composição da marca ou produto. Esta autorização se dá pois existem marcas que, ao ganharem notoriedade, tornam-se reconhecíveis pelas suas características *sui generis*. Para uma marca, o registro de matizes poderia significar o resguardo à originalidade do produto buscada pelos criadores antes de comercializá-lo. Todavia, o registro de cores pode implicar padronização dos setores comerciais e vantagem econômica (competitiva) em detrimento dos demais. Nessa toada, Maria José Costeira (2018, p. 10) elucida:

Também nestas marcas, à semelhança do que sucede com as marcas de forma, se impõe acautelar que o respetivo titular não obtenha com o registo uma vantagem competitiva indevida resultante do monopólio sobre uma cor quando esta é, de algum modo, identificativa em abstrato dos produtos ou serviços que se pretende assinalar (exemplo típico é a cor verde para assinalar produtos ou serviços relacionados com a natureza ou com o ambiente).

Por outro lado, ainda que o registro de cores aparente indevida vantagem comercial, a exclusividade de cor, caso existisse no sistema vigente, seria tão somente mais um meio de registro de marcas que igualmente careceria de comprovação da associação do tom ao produto, portanto, em nada abrandaria os requisitos e as exigências para outorga do uso reservado à uma companhia específica. Para CARVALHO (p. 11):

Possivelmente, teremos alguma dificuldade em ligá-las, imediatamente, a uma determinada proveniência empresarial de algum produto/serviço, quer pelo facto de, habitualmente, considerarmos as cores uma característica (ornamental ou decorativa) dos produtos/serviços, quer porque, normalmente, a cor é usada com outras indicações.

(...)

Por outro lado, é inegável que a cor permite algum reconhecimento/identificação por parte dos consumidores na sequência do seu uso mais ou menos prolongado.

Considerando o cenário hipotético proposto e o excerto destacado, imagina-se que o requisito “tempo”, ou seja, a aplicação e divulgação do mesmo matiz ao longo dos anos, possivelmente seria um dos mecanismos de controle para outorga de seu registro. Percebe-se que sem a demonstração da real existência de vínculo entre a cor, o produto ou serviço e consumidores capazes de relacioná-los, sequer faria sentido requerer o uso para si.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Infere-se que, inicialmente, a habilidade de transformar matéria prima em ferramentas utilitárias foi um marco bastante importante no processo civilizatório. Ultrapassado o pensamento que a capacidade humana se limitaria a fazer da carne da preia seu alimento e do couro suas vestes, o processo inventivo se expandiu e irrompeu regulamentações acerca dos direitos patrimoniais e morais do criador da obra. O Direito, fenômeno social regulador,

traduz em leis de estrutura e de desenvolvimento os atos e fatos da vida em comum, sem que para isso seja necessário inaugurar novos ramos e códigos legislativos toda vez que uma matéria se evidencia, tal como a moda.

A criação e a comercialização de peças de indumentárias adquire importância jurídica na medida em que o empresário reivindica os direitos morais e patrimoniais sobre o produto ou serviço. Nesse diapasão, a Carta Magna compreende em seu 5º artigo, inciso XXIX, proteção às marcas, à propriedade dos nomes de empresas e outros signos distintivos. Isto posto, ao analisar a legislação nacional, doutrinas jurídicas e artigos, nota-se que o conceito de marca é amplo, e isto se dá porque para cada companhia sobrevêm diferentes formas de intentar a proteção à paternidade e à fruição econômica.

A presente pesquisa contemplou a viabilidade de exclusividade de *design* e, posteriormente, de cor, analisando o conceito de *trade dress*, que é conjunto-imagem ou vestimenta comercial e que representa elementos constitutivos da marca, ligados à aparência, textura, cor, entre outros e, por isso, podem resultar prestígio e consequente aumento valor no valor de mercado, isto é, lucratividade. O empresário almeja a proteção do conjunto-imagem para coibir práticas lesivas, como a concorrência desleal. A sociedade de consumo tudo mimetiza, ou melhor, reproduz aquilo que se encontra em evidência, reduzindo, por vezes, o valor patrimonial da obra e olvidando as qualidades morais do autor ali impressas.

Em se tratando da indústria *fashion*, um aspecto a ser pensado é a salvaguarda de *designs*, que se atestou ao longo desta pesquisa ser perfeitamente cabível no ordenamento jurídico nacional. Eventualmente, se ocorrido o uso indevido de criação exclusiva de uma marca, é possibilitada a defesa dela em juízo, desde que comprovado o prejuízo ou a iminência de causá-lo, garantindo, assim, a originalidade da criação. Ao que diz respeito à exclusividade de matizes, apesar de nacionalmente preterida a ideia, deduziu-se que para marcas que há muito fazem uso da mesma cor, desde que comprovado, poderia garantir aos criadores a tão desejada singularidade dentro do mercado.

## REFERÊNCIAS

BAGNOLI, Vicente. **Direito econômico**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2013. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522484331/>. Acesso em: 08 ago. 2022.

BITTAR, Carlos Alberto. **Direito de autor**, 7. ed. atualizada por Eduardo C. B. Bittar, Rio de Janeiro: Forense, 2019. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530986001/>. Acesso em: 20 ago. 2022.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Diário Oficial da União: Seção 1, Brasília, Distrito Federal, DF, ano 134, n. 93, p. 8.353, 15 de mai. 1996. PL 824/1991. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm) Acesso em: 25 nov. 2021.

CAETANO, C. B.; PIETOSO, L.N; **Azul Tiffany e a questão da proteção de cores como ativos intangíveis.** Migalhas, 2021. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/343966/azul-tiffany-e-a-questao-da-protecao-de-cores-como-ativos-intangiveis> <https://www.migalhas.com.br/depeso/343966/azul-tiffany-e-a-questao-da-protecao-de-cores-como-ativos-intangiveis>\_ Acesso em: 24 nov. 2021.

CARVALHAL, André. **Moda com propósito.** Edição do Kindle. São Paulo: Schwarcz 2016.

CARVALHO, Maria M.; **A possibilidade de registro como marca da cor per se.** UNIO – EU Law Journal Disponível em: <https://revistas.uminho.pt/index.php/unio/article/download/267/273/525> Acesso em: 22 ago 2022.

COSTA NETTO, José Carlos. **Direito autoral no Brasil.** 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553611089/>. Acesso em: 30 nov. 2021.

COSTEIRA, Maria J.; **Marcas não convencionais.** 2018. 3as provas e finais. <http://julgar.pt/wp-content/uploads/2018/05/J35-02-MJC.pdf> Acesso em: 22 ago. 2022

FRANÇA. Loi Du 23 Juin 1857 **Sur les marques de fabrique et de commerce.** Senat: N° 136, Paris, 23 de jun de 1857 [https://www.senat.fr/leg/1961-1962/i1961\\_1962\\_0136.pdf](https://www.senat.fr/leg/1961-1962/i1961_1962_0136.pdf) Acesso em: 22 Ago 2022

FRANÇON, André. **Authors' rights beyond frontiers:** a comparison of civil law and common law conceptions. Copyright. University of Paris 2, Panthéon-Assas, julho 1991. Disponível em: <https://www.la-rida.com/sites/default/files/pdf/149-D2.pdf> Acesso em: 30 nov. 2021

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Patentes:** Consultas Públicas. Diretoria de Patentes, maio 2021. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/pagina\\_consultas-publicas/arquivos/diretriz\\_de\\_mu-versao\\_2\\_original.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/pagina_consultas-publicas/arquivos/diretriz_de_mu-versao_2_original.pdf) Acesso em: 25 nov. 2021

LOBO, Renato N.; LIMEIRA, Erika Thalita Navas P.; MARQUES, Rosiane do N. **História e sociologia da moda - evolução e fenômenos culturais.** São Paulo: Editora Saraiva, 2014. E-book. 9788536520629. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536520629/>. Acesso em: 22 ago. 2022.

LUCAS, A.; GINSBURG, J.C; **Copyright, freedom of expression and free access to information (comparative study of american and european law).** Copyright. Disponível em: [https://la-rida.com/sites/default/files/2018-03/249-D1\\_0.pdf](https://la-rida.com/sites/default/files/2018-03/249-D1_0.pdf) Acesso em: 30 nov. 2021

MARIOT, Gilberto.; **Fashion law:** a moda nos tribunais. Edição do Kindle. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2020.

QUINELATO, Pietra D.; **Fashion law:** direito da moda no Brasil no âmbito dos tribunais. 2019. Propriedade Intelectual – PIDCC, Sergipe, 2019. Disponível em: <https://docplayer.com.br/144952259-Fashion-law-direito-da-moda-no-brasil-no-ambito-dos-tribunais-e-issn.html> Acesso em: 22 ago. 2022

REALE, Miguel. **Introdução à filosofia,** 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502135444/>. Acesso em: 21 ago. 2022.

SANTOS, M.J.P.D.; JABUR, W.P.; ASCENSÃO, J.O. **Direito autoral**. São Paulo: Saraiva, 2020. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555591521/>. Acesso em: 30 nov. 2021

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Marcas**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris LTDA, 2019.

SILVEIRA, Newton. **Propriedade intelectual**: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, título de estabelecimento, abuso de patentes 6. ed. Barueri: Manole, 2018. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520457535/>. Acesso em: 07 jan. 2022.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. **REsp. 1.943.690**, 3ª Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI. v.u., julgamento em 19 out 2021, publicação em 22 out 2021. Disponível em: [https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=2108748&num\\_registro=202101773295&data=20211022&peticao\\_numero=-1&formato=PDF](https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=2108748&num_registro=202101773295&data=20211022&peticao_numero=-1&formato=PDF) Acesso em: 21 ago. 2022

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. **Apelação Nº 0187707-59.2010.8.26.0100**, Rel. Exa. Desemb. ALEXANDRE LAZZARINI; JOSÉ A.C.P. NETO; ANGELA LOPES. v.u., julgamento em 16 ago 2016, publicação em 17 ago 2016. Disponível em: [https://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/TJ-SP/attachments/TJ-SP\\_APL\\_01877075920108260100\\_0a30e.pdf?AWSAccessKeyId=AKIARMMD5JEAO67SMCVA&Expires=1661174100&Signature=CSFF88NPtNEd7Mnvr47ajlkxnl%3D](https://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/TJ-SP/attachments/TJ-SP_APL_01877075920108260100_0a30e.pdf?AWSAccessKeyId=AKIARMMD5JEAO67SMCVA&Expires=1661174100&Signature=CSFF88NPtNEd7Mnvr47ajlkxnl%3D). Acesso em: 21 ago. 2022

30 MINUTES W/ ELSA: Direito da Moda Ep 4. The European Law Students' Association – Elsa. Lusiada de Lisboa. Lisboa, 12 jun. 2021. **A Moda e a Cultura da Contrafação**. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=alxIBEERPhk>. Acesso em: 24 nov. 2021

**Contatos:** gabrielareis0512@gmail.com e anjos.m@adv.oabsp.org.br