

VII ENCONTRO VIRTUAL DO CONPEDI

**DIREITO, INOVAÇÃO, PROPRIEDADE
INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA**

NIVALDO DOS SANTOS

JOÃO MARCELO DE LIMA ASSAFIM

CILDO GIOLO JUNIOR

Todos os direitos reservados e protegidos. Nenhuma parte destes anais poderá ser reproduzida ou transmitida sejam quais forem os meios empregados sem prévia autorização dos editores.

Diretoria - CONPEDI

Presidente - Profa. Dra. Samyra Haydêe Dal Farra Naspolini - FMU - São Paulo

Diretor Executivo - Prof. Dr. Orides Mezzaroba - UFSC - Santa Catarina

Vice-presidente Norte - Prof. Dr. Jean Carlos Dias - Cesupa - Pará

Vice-presidente Centro-Oeste - Prof. Dr. José Querino Tavares Neto - UFG - Goiás

Vice-presidente Sul - Prof. Dr. Leonel Severo Rocha - Unisinos - Rio Grande do Sul

Vice-presidente Sudeste - Profa. Dra. Rosângela Lunardelli Cavallazzi - UFRJ/PUCRio - Rio de Janeiro

Vice-presidente Nordeste - Prof. Dr. Raymundo Juliano Feitosa - UNICAP - Pernambuco

Representante Discente: Prof. Dr. Abner da Silva Jaques - UPM/UNIGRAN - Mato Grosso do Sul

Conselho Fiscal:

Prof. Dr. José Filomeno de Moraes Filho - UFMA - Maranhão

Prof. Dr. Caio Augusto Souza Lara - SKEMA/ESDHC/UFMG - Minas Gerais

Prof. Dr. Valter Moura do Carmo - UFERSA - Rio Grande do Norte

Prof. Dr. Fernando Passos - UNIARA - São Paulo

Prof. Dr. Edinilson Donisete Machado - UNIVEM/UENP - São Paulo

Secretarias

Relações Institucionais:

Prof. Dra. Claudia Maria Barbosa - PUCPR - Paraná

Prof. Dr. Heron José de Santana Gordilho - UFBA - Bahia

Profa. Dra. Daniela Marques de Moraes - UNB - Distrito Federal

Comunicação:

Prof. Dr. Robison Tramontina - UNOESC - Santa Catarina

Prof. Dr. Liton Lanes Pilau Sobrinho - UPF/Univali - Rio Grande do Sul

Prof. Dr. Lucas Gonçalves da Silva - UFS - Sergipe

Relações Internacionais para o Continente Americano:

Prof. Dr. Jerônimo Siqueira Tybusch - UFSM - Rio Grande do Sul

Prof. Dr. Paulo Roberto Barbosa Ramos - UFMA - Maranhão

Prof. Dr. Felipe Chiarello de Souza Pinto - UPM - São Paulo

Relações Internacionais para os demais Continentes:

Profa. Dra. Gina Vidal Marcílio Pompeu - UNIFOR - Ceará

Profa. Dra. Sandra Regina Martini - UNIRITTER / UFRGS - Rio Grande do Sul

Profa. Dra. Maria Claudia da Silva Antunes de Souza - UNIVALI - Santa Catarina

Eventos:

Prof. Dr. Yuri Nathan da Costa Lannes - FDF - São Paulo

Profa. Dra. Norma Sueli Padilha - UFSC - Santa Catarina

Prof. Dr. Juraci Mourão Lopes Filho - UNICHRISTUS - Ceará

Membro Nato - Presidência anterior Prof. Dr. Raymundo Juliano Feitosa - UNICAP - Pernambuco

D597

Direito, inovação, propriedade intelectual e concorrência [Recurso eletrônico on-line] organização CONPEDI

Coordenadores: Cildo Giolo Junior; João Marcelo de Lima Assafim; Nivaldo Dos Santos – Florianópolis: CONPEDI, 2024.

Inclui bibliografia

ISBN: 978-85-5505-893-6

Modo de acesso: www.conpedi.org.br em publicações

Tema: A pesquisa jurídica na perspectiva da transdisciplinaridade

1. Direito – Estudo e ensino (Pós-graduação) – Encontros Nacionais. 2. Direito e inovação. 3. Propriedade intelectual e concorrência. VII Encontro Virtual do CONPEDI (1: 2024 : Florianópolis, Brasil).

CDU: 34



VII ENCONTRO VIRTUAL DO CONPEDI

DIREITO, INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA

Apresentação

Prezados Senhores do Conpedi,

Nós, coordenadores do presente GT, DIREITO, INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA I, apresentamos neste momento um breve relato das apresentações ocorridas para os registros do Conpedi.

Os autores Luiz Felipe de Freitas Cordeiro, Elcio Nacur Rezende e Richard Henrique Domingos, em seu manuscrito INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL COMO INSTRUMENTO FACILITADOR AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA – UMA ANÁLISE À LUZ DO USO DO CHAT GPT NA ATIVIDADE INTELECTUAL DO ADVOGADO demonstram, de forma crítica, a utilização do ChatGPT na advocacia, destacando seu potencial para melhorar a atividade intelectual dos advogados. A pesquisa identifica a necessidade de regulamentação específica para equilibrar o uso eficaz da IA com a preservação das garantias constitucionais e a qualidade da prestação jurisdicional.

Da mesma forma, Victor Habib Lantyer de Mello Alves, em seu INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA E DIREITO AUTORAL: INVESTIGANDO OS LIMITES DO USO JUSTO NA ERA DA TECNOLOGIA, investiga a interseção entre direitos autorais e IA, focando no uso de materiais protegidos para o treinamento de IA sob o conceito de "fair use". Analisando casos relevantes, o artigo destaca a incerteza jurídica e a necessidade de práticas responsáveis pelas empresas para mitigar desafios legais e éticos.

Ainda na tônica da inteligência artificial, o trabalho de João Lucas Foglietto de Souza e Fernando Rodrigues de Almeida, intitulado OS DESAFIOS NA PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE EM UM FUTURO IMPULSIONADO PELA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A NOVAS TECNOLOGIAS, aborda os desafios relacionados à preservação dos direitos da personalidade em face da ascensão da inteligência artificial e novas tecnologias. A pesquisa enfatiza a importância de regulamentar a IA para respeitar os direitos fundamentais e garantir a preservação da privacidade, honra e autonomia individual.

Inaugurando a temática da propriedade intelectual no seminário, o artigo *A REGULAMENTAÇÃO DO MERCADO DE EXECUÇÃO DE MÚSICAS POR STREAMING NO BRASIL: UMA ANÁLISE PELA PERSPECTIVA DA LIVRE INICIATIVA E DA AUTONOMIA DAS VONTADES*, apresentado por Francisco Pizzette Nunes e Jonatan de Matos Lopes, analisa a regulamentação do ECAD no mercado de música por streaming no Brasil, questionando se esta está de acordo com os princípios constitucionais da autonomia das vontades e da livre iniciativa. Utilizando metodologia exploratória e qualitativa, a pesquisa conclui que a intervenção estatal atual limita indevidamente a exploração econômica da atividade musical, violando os princípios da livre iniciativa e autonomia das partes.

Ainda neste diapasão, o paper *A PROPRIEDADE INTELECTUAL SOB O ESPECTRO IDEAL DA FUNÇÃO SOCIAL*, de Isabel Christine Silva De Gregori, Ediani Da Silva Ritter e Amanda Costabeber Guerino, aborda a função social da propriedade intelectual no contexto brasileiro, questionando a concretização desse princípio. Utilizando uma metodologia pragmático-sistêmica, a pesquisa analisa a legislação brasileira e o acordo TRIPS, concluindo que, apesar de prevista constitucionalmente, a função social da propriedade intelectual enfrenta obstáculos significativos para sua plena implementação.

Da mesma forma, *A JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE O PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS POR NETFLIX E SPOTIFY AO ECAD: UMA ANÁLISE CRÍTICA*, de Werbster Campos Tavares analisa a cobrança de direitos autorais em plataformas de streaming, com foco nos julgados do STJ. A decisão do STJ reconhece as transmissões via internet como fato gerador de arrecadação de direitos autorais, caracterizando-as como execuções públicas de obras musicais. O estudo conecta a jurisprudência e a doutrina nacional para explorar a eficácia da legislação atual na proteção dos direitos autorais no contexto do streaming.

No artigo *DIFICULDADE EPISTEMOLÓGICA DA AUTORIA E O REGISTRO DE PATENTE EM RELAÇÃO AO PRODUTO INTELECTUAL COMO RESULTADO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA*, os autores Rafael Guimarães Marafelli Pereira, Pedro Afonso Emanuel Guimarães Costa e Deilton Ribeiro Brasil, exploram as diretrizes legais relacionadas à autoria e registro de patente em produtos resultantes da inteligência artificial generativa (IA). O estudo destaca a necessidade de um positivismo jurídico que considere as peculiaridades da IA, propondo inovações e soluções para questões de grande importância inerentes à IA generativa, e sugerindo uma adequação das normas atuais para lidar com essa tecnologia emergente.

O estudo intitulado DA RELEVÂNCIA DA PROVA PERICIAL NOS LITÍGIOS ENVOLVENDO PROPRIEDADE INDUSTRIAL A PARTIR DO TRATAMENTO JURISPRUDENCIAL DADO À ANÁLISE DO CONJUNTO-IMAGEM, de Maria Cristina Gomes da Silva D'ornellas e Rafael Garcia Camuña Neto, investiga a importância da prova pericial em litígios de propriedade industrial, com foco na análise do conjunto-imagem. Utilizando metodologia dedutiva e monográfica, a pesquisa conclui que o aporte técnico é essencial em disputas complexas de propriedade intelectual, destacando a necessidade de perícia para comprovar práticas competitivas desleais e assegurar uma decisão judicial bem fundamentada.

Ao trata da TECNOLOGIA DO BIG DATA VERSUS BUSINESS INTELLIGENCE: TENDÊNCIAS A SEREM UTILIZADAS PARA O ALCANCE DE UM MERCADO ECONÔMICO POTENCIAL E PROMISSOR, Paulo Cezar Dias, Ana Cristina Neves Valotto Postal e Rodrigo Abolis Bastos, exploram a aplicação de Big Data e Business Intelligence (BI) na gestão empresarial, destacando suas vantagens e como essas tecnologias podem melhorar a tomada de decisões e a relação com clientes. A pesquisa também enfatiza a necessidade de processos inovadores para que as empresas se destaquem no mercado, demonstrando como estas duas ferramentas digitais podem ser utilizadas para alcançar um mercado econômico promissor.

O texto de Estéfano Bentes Gomes, intitulado ASSINATURA DIGITAL E CONTRATOS ELETRÔNICOS: ESTRUTURANDO O NEGÓCIO JURÍDICO NO AMBIENTE DIGITAL, foca na transformação dos contratos tradicionais para o ambiente digital, com destaque para o papel das assinaturas digitais. A pesquisa explora a necessidade de adaptações legislativas para garantir a segurança e validade legal dos contratos eletrônicos, utilizando revisão bibliográfica para analisar a teoria dos negócios jurídicos no contexto digital e discutir a integração tecnológica no direito digital e negocial.

Na pesquisa ESTRUTURAS ALGORÍTMICAS E EXCLUSÃO SOCIAL: NECESSIDADE DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PREVENIR A PERPETUAÇÃO DE PRECONCEITOS, desenvolvida por Eduarda Calixto Rezende de Araújo e orientada por Cildo Giolo Junior e Marcelo Toffano, é investigada como a algoritmização pode perpetuar preconceitos nos contextos tecnológico e social, propondo recomendações para políticas públicas que previnam a exclusão algorítmica. A pesquisa analisa casos de discriminação automatizada e busca garantir que critérios algorítmicos sejam aplicados de maneira justa e equitativa, promovendo a inclusão social.

Thiago do Carmo Santana e Deise Marcelino Da Silva, em seu NANOTECNOLOGIA, ODS 2 DA ONU E O FUTURO DA SEGURANÇA ALIMENTAR: O PAPEL DO DIREITO AGRÁRIO BRASILEIRO NA REGULAMENTAÇÃO DESTA TECNOLOGIA, analisam a intersecção entre nanotecnologia e agricultura, destacando seu impacto na segurança alimentar e alinhamento com o ODS 2 da ONU. Utilizando uma abordagem qualitativa e hipotético-dedutiva, a pesquisa conclui que a legislação agrária brasileira deve adaptar-se às inovações tecnológicas para promover práticas agrícolas sustentáveis e garantir a segurança alimentar em escala global.

O trabalho O DIREITO CONCORRENCIAL E A PROTEÇÃO DE DADOS: A INTERSEÇÃO NA ECONOMIA DIGITAL, de Maria Marconiete Fernandes Pereira e Caroline Albuquerque Gadêlha de Moura, por sua vez, investiga a intersecção entre direito concorrencial e regulamentação da proteção de dados na economia digital. A pesquisa analisa como a mercantilização de dados pessoais pode criar barreiras à concorrência justa e propõe um equilíbrio legal adequado para garantir a promoção da concorrência justa e a proteção da privacidade dos indivíduos.

Em NEXIALISMO JURÍDICO: UMA INOVADORA PROPOSTA DE ANÁLISE PRÁTICA DO DIREITO, Paulo Marcio Reis Santos, explora o conceito de Nexialismo Jurídico e sua aplicação na prática contemporânea do Direito. Utilizando uma metodologia qualitativa e revisão bibliográfica, a pesquisa sugere que o Nexialismo Jurídico pode revolucionar a abordagem dos juristas, incentivando uma mentalidade colaborativa e interdisciplinar, e destaca a necessidade de uma formação jurídica mais ampla para enfrentar os desafios do mundo moderno.

Bruno Mello Corrêa de Barros Beuron e Daniela Richter, buscam em OVERBOOKING E CONTRATOS ELETRÔNICOS NA SOCIEDADE INFORMACIONAL: UM OLHAR SOB AS NOVAS PERSPECTIVAS JURÍDICAS PARA A PROTEÇÃO DO CONSUMIDO, estudar as práticas de overbooking e contratação eletrônica, enfatizando a necessidade de reverberar o tema na sociedade digitalizada. Utilizando uma abordagem dedutiva e monográfica, a pesquisa analisa o princípio da boa-fé contratual em contratos eletrônicos e propõe soluções para garantir o equilíbrio contratual e a proteção do consumidor no ambiente digital.

Finalmente, mas com a mesma aplicação e importância do demais, CONFLUÊNCIA ENTRE A LGPD, PROVIMENTO 134 DO CNJ E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS: DESAFIOS E OPORTUNIDADES NA ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO NO BRASIL, de Luis Frederico De Medeiros Portolan Galvão Minnicelli, Aryala Stefani

Wommer Ghirotto e Renata Capriolli Zocatelli Queiroz, investiga os desafios e oportunidades na adaptação dos serviços notariais e de registro às exigências da LGPD e do Provimento 134 do CNJ, destacando o papel das inovações tecnológicas. Utilizando uma revisão bibliográfica, a pesquisa conclui que a colaboração entre profissionais jurídicos e técnicos é crucial para superar os desafios e explorar as melhorias nesses serviços, garantindo conformidade com as regulamentações e eficiência tecnológica.

Estes foram os trabalhos apresentados e desejamos que todos leiam os Anais do Conpedi e divulguem a produção de pesquisa e pós-graduação em Direito do Brasil.

Nivaldo Dos Santos

Universidade Federal de Goiás

nsantos@ufg.br

(62) 9976-6355 ou (62) 3541-8099

João Marcelo de Lima Assafim

Universidade Federado do Rio de Janeiro

contato@delimaassafim.adv.br

(21) 2221-7944 ou (21) 2252-2336

Cildo Giolo Junior

Universidade do Estado de Minas Gerais / Faculdade de Direito de Franca

drcildo@gmail.com

(16) 99967-1953

**DA RELEVÂNCIA DA PROVA PERICIAL NOS LITÍGIOS ENVOLVENDO
PROPRIEDADE INDUSTRIAL A PARTIR DO TRATAMENTO
JURISPRUDENCIAL DADO À ANÁLISE DO CONJUNTO-IMAGEM**

**THE RELEVANCE OF EXPERT EVIDENCE IN DISPUTES INVOLVING
INDUSTRIAL PROPERTY BASED ON THE JURISPRUDENTIAL TREATMENT
GIVEN TO THE ANALYSIS OF THE TRADE DRESS**

**Maria Cristina Gomes da Silva D'ornellas ¹
Rafael Garcia Camuña Neto ²**

Resumo

O fim do presente trabalho esteve em averiguar a possibilidade de, no contexto de demandas judiciais relacionadas a direitos de propriedade industrial, o magistrado prescindir de análise técnica e emitir juízo sobre a questão baseado, tão somente, em sua experiência pessoal, com base nas decisões dos tribunais brasileiros acerca da dispensa da prova pericial em processos nos quais se analisava a violação ao conjunto-imagem, buscando elencar, primeiramente, as formas de proteção a esta identidade visual dos produtos e serviços oferecidas pelo ordenamento jurídico pátrio e comentando casos paradigmáticos, principalmente das cortes superiores, nos quais se decidiu pela necessidade da realização de perícia para comprovar as práticas competitivas desleais objeto de reprimenda. No estudo foi utilizado o método de abordagem dedutivo e de procedimento monográfico, além da técnica de pesquisa bibliográfica. Com isso, concluiu-se ser imprescindível o aporte técnico nas disputas eivadas de complexidade fática, como são consideradas aquelas que envolvem direitos de propriedade intelectual, em especial o conjunto-imagem.

Palavras-chave: Propriedade industrial, Conjunto-imagem, Provas, Análise técnica, Perícia

Abstract/Resumen/Résumé

The purpose of this work was to investigate the possibility of, in the context of judicial demands related to industrial property rights, the magistrate dispensing technical analysis and issuing a judgment on the issue based solely on his personal experience, based in the decisions of Brazilian courts regarding the exemption from expert evidence in processes in which the violation of the trade dress was analyzed, seeking to list, firstly, the forms of protection for this visual identity of products and services offered by the national legal system and commenting on paradigmatic cases, mainly from higher courts, in which it was decided that an expert opinion was needed to prove the unfair competitive practices that were the subject of reprimand. The study used a deductive approach and monographic procedure,

¹ Doutora em Direito. Professora da Graduação e da Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

² Graduando em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

in addition to the bibliographic research technique. It was concluded that technical support is essential in disputes fraught with factual complexity, as are considered those involving intellectual property rights, especially the trade dress.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Industrial property, Trade dress, Evidence, Technical analysis, Expertise

1. INTRODUÇÃO

A filosofia clássica nos apresenta três operações intelectuais a partir das quais alcança o homem conhecimento da realidade que o circunda: a simples apreensão, o juízo e o raciocínio. Na primeira delas, abstraindo das coisas os aspectos sensíveis que chegam através dos sentidos, forma-se uma imagem mental a qual se convencionou chamar conceito, que é o conjunto dos elementos essenciais sem os quais algo não pode ser conhecido com propriedade.

Em seguida, ao cotejar distintos conceitos e atribuir ou negar um a outro, a modo de sujeito e predicado, dá-se o juízo, momento em que passa a ser possível falar em verdade ou falsidade, na medida em que a composição ou divisão feita corresponda ou não à realidade significada pelos conceitos. Por fim, o raciocínio consiste, grosso modo, em uma concatenação de juízos em ordem a extrair conclusões de premissas e, assim, avançar de forma segura na aquisição da ciência.

Aqueles habituados à prática forense podem facilmente identificar a similitude dos termos utilizados nos parágrafos anteriores com aqueles que compõem o acervo linguístico do meio jurídico. Fala-se, assim, em processo de conhecimento, composição da lide, juízo de mérito, e a tradicional estrutura da subsunção do fato à norma corresponde a um silogismo lógico onde se verifica a presença de premissa maior, menor e conclusão.

Não se trata, porém, de mera coincidência terminológica, pois o conjunto de atos necessários para o exercício da função jurisdicional se conforma à estrutura semelhante.

Na fase cognitiva, com efeito, as partes litigantes darão ciência ao magistrado acerca dos fatos ocorridos e os qualificarão juridicamente, extraíndo daí o pedido que será submetido ao crivo daquele que é responsável por decidir a causa, o qual, por sua vez, cotejando o suporte fático ao direito, comporá a lide julgando procedente ou não o pleito.

Ao contrário do processo de execução, em que, do direito certo, líquido e exigível, parte-se à satisfação no mundo dos fatos, o processo de conhecimento se orienta à apreensão da realidade dos acontecimentos, narrados e demonstrados pelas partes, e à extração de suas consequências jurídicas. *Ex facto oritur jus* – do fato nasce o direito, segundo célebre expressão.

Compreende-se, a partir disto, o lugar de destaque que ocupa a fase probatória, pois é quando será oportunizado aos contendentes demonstrarem a existência dos fatos que dão

suporte a suas pretensões e assim participarem na formação da convicção do juiz da causa, exercendo assim o contraditório.

A realidade, contudo, alberga possibilidades inesgotáveis, e inúmeras são as situações que podem se dar no cotidiano dos homens, razão pela qual há fatos cuja prova será mais simples, bastando a apresentação de um documento com assinaturas; outros, porém, exigirão talvez o testemunho de pessoas probas, que atestem dado acontecimento; pode ser, ainda, que tudo isto se mostre insuficiente, e não reste alternativa senão se socorrer do conhecimento especial de certas personagens ilustradas nas ciências ou artes.

Cabe ao magistrado, como condutor do processo que é, averiguar em cada caso concreto a pertinência da produção das provas postuladas pelas partes, possuindo o dever legal de indeferir as diligências onde reconheça, com razoável segurança, o intuito meramente protelatório do requisitante. Tormentosa questão, no entanto, reside na definição dos limites da discricionariedade na apuração da conveniência do acolhimento do pedido.

Da legislação processual vigente é possível extrair previsões que regulam, de forma genérica, a admissibilidade ou não das provas requeridas, bem como estabelecem, aos juízes, um critério de valoração do acervo probatório, segundo o qual devem aplicar as regras da experiência comum, colhidas da própria observação dos sucessos ordinários.

Isso significa dizer que o senso comum encontra cidadania no direito pátrio, quando tratamos de decisões judiciais, o que não deve causar estranheza se, livres do preconceito empirista, atribuirmos a esta forma de conhecimento o seu real significado e peso gnosiológico.

Todavia, por vezes o bom senso não basta para obter as respostas necessárias à resolução de disputas cujos meandros fáticos dependam, para seu desenlace, de um saber mais perfeito, não possuído por aquele a quem cabe o encargo de decidir, mas sim por indivíduos outros que se dedicam ao cultivo da ciência – o conhecimento certo e seguro pelas causas – ou das artes – a ordenação racional dos atos humanos em ordem a determinados fins.

Em tais casos, parece não ser dado aos magistrados recusar o aporte técnico de profissionais qualificados, sob pena de que suas sentenças não correspondam a uma correta apreensão da realidade e, conseqüentemente, a um justo julgamento das pretensões deduzidas pelas partes em juízo, que dê a cada uma aquilo que lhe corresponde – *a ipsa res justa*.

Os exemplos neste sentido são abundantes em nossa sociedade moderna, caracterizada por um contínuo avanço tecnológico e atomização dos campos do saber, que demanda uma

especialização cada vez maior por parte daqueles que, por ofício, se dedicam a determinadas disciplinas.

Aos fatos complexos, portanto, corresponderá uma atividade probatória complexa, razão pela qual têm sido habituais os pronunciamentos das cortes superiores reconhecendo, em alguns litígios específicos, a inarredabilidade da prova pericial para uma esmoreita apreciação da procedência ou não dos pedidos formulados.

Não é dificultoso concluir assim que, dentre as ações nas quais resulta mais indispensável o auxílio dos peritos, encontram-se aquelas que versam sobre o grande gênero dos direitos de propriedade intelectual, que engloba a propriedade industrial, os direitos autorais e as proteções *sui generis*, como cultivares e conhecimentos tradicionais, isto porque os próprios objetos tutelados pelas diversas legislações de regência possuem intrínseca peculiaridade.

Quando tratamos de intrincadas questões patentárias, v.g., vemos como escapa ao conhecimento do homem médio as minúcias técnicas que determinam o deslinde da controvérsia, de modo que seria temerária uma eventual pretensão do julgador de ocupar o lugar do *expert* emitindo juízo acerca de temas que transcendem o escopo de sua formação jurídica.

No âmbito da propriedade industrial, um instituto em particular, o conjunto-imagem, tem sido alvo da atenção dos tribunais brasileiros, em decorrência dos constantes indeferimentos de pedidos de produção de prova pericial a mercê da resistência de alguns magistrados, os quais entendem suficientes suas apreciações pessoais acerca da distintividade visual de produtos ou serviços postos no mercado.

A partir disto, busca-se extrair do entendimento pretoriano majoritário, como fim geral do trabalho, as razões de direito que permitam concluir sobre a obrigatoriedade (ou não) da realização de perícia em litígios envolvendo matéria fática de complexidade não ordinária, notadamente relacionada à propriedade industrial, no que se refere à proteção do conjunto-imagem, explicitando os critérios jurídicos subjacentes ao grau de necessidade do auxílio técnico.

Para lograr êxito em tal mister, divide-se o estudo em duas partes, a primeira consistindo em uma explanação do estado da arte da proteção do conjunto-imagem na ordem jurídica nacional vigente e a segunda numa investigação acerca das previsões legais e, principalmente, da jurisprudência predominante no que concerne à dispensa da prova pericial para comprovar

sua violação. Ademais, para o seu desenvolvimento utiliza-se o método de abordagem dedutivo e de procedimento monográfico, além da técnica de pesquisa bibliográfica.

2. A TUTELA JURÍDICA DO CONJUNTO-IMAGEM

A totalidade dos elementos que compõem a identificação de determinados produtos ou serviços, inserindo-os no meio comercial e apresentando-os ao consumidor, não goza de proteção específica pelo direito positivo pátrio, sem que isso implique, contudo, em um absoluto desamparo jurídico desses signos exteriores, os quais haurem sua tutela no âmbito dos direitos de propriedade industrial.

Com efeito, permissivo constitucional¹ consagra a defesa da totalidade dos sinais distintivos da empresa, compreendendo assim o instituto que diz respeito à proteção da “[...]feição peculiar ou característica de apresentação do aspecto de um produto ou serviço”. (BRAGA, 2022, p. 56) Este, no direito anglófono recebe o nome de *trade dress* ou, em vernáculo, conjunto-imagem. Isto se deve ao fato de, por um lado, o instituto ter se desenvolvido – sobretudo – a partir de construções doutrinárias e jurisprudências norte-americanas e, por outro, por ter sido introduzido ao cenário nacional pelas lições de Tinoco Soares, que assim o convencionou chamar no Brasil. (CARVALHO, 2020, p. 11; BRAGA, 2022, p. 56)

Minada (2014, p. 88) o define como “conjunto de características visuais e sensoriais de determinado produto ou estabelecimento comercial, o qual permite que os consumidores sejam capazes de identificar sua origem, distinguindo-os dos demais existentes no mercado”. Carvalho, de forma mais abrangente, complementa que este:

[...] pode ser identificado com sinal distintivo de empresa na medida em que representa a forma de apresentação externa de um produto, serviço ou estabelecimento comercial, identificado pelo público em geral como proveniente de determinada fonte de origem. Ou seja, o *trade dress* é composto por todas as características que contribuem para individualizar a exteriorização de um produto, serviço ou estabelecimento comercial. (2020, p. 11)

¹ Constituição Federal, art. 5º, XXIX: “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País” (BRASIL, 1988).

Alguns autores (CARVALHO DOS REIS et al, 2021, p. 253-256; DE SIERVI, 2021, p. 149) discorrem sobre a possibilidade de proteção desta identidade visual, ao menos parcialmente, por meio do registro de marcas, no que se refere aos sinais distintivos de origem, ou como desenho industrial enquanto forma plástica ornamental de um objeto ou conjunto ornamental de linhas e cores aplicáveis a um produto, podendo ainda atrair as disposições da Lei de Direitos Autorais, quando o conjunto de elementos denotar criação do intelecto humano.

Inobstante, a defesa dispensada pelo ordenamento jurídico ao conjunto-imagem está concentrada na vedação a que, propositadamente, se induza o consumidor à confusão acerca de produtos ou serviços oferecidos por empresários distintos, prática caracterizada como concorrência desleal, prevista no art. 195, inciso IV, da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial)². Ademais, além da repressão criminal, a Lei de Propriedade Industrial prevê também a possibilidade de que todos quantos sejam lesados por meio de atos de concorrência desleal que possam causar confusão “entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio”³ busquem a reparação civil pelos danos sofridos.

Com isso, a proteção do conjunto-imagem ou *trade dress* “encontra respaldo imediato no princípio que reprime atos de concorrência desleal [...]”, sem que isto implique na impossibilidade de se reconhecer que seus elementos característicos também possam ser, separadamente, protegidos pelo direito da propriedade intelectual. (BRAGA, 2022, p.58)

Portanto, para que se comprove a violação ao conjunto-imagem, mostra-se imprescindível que seja demonstrada a intenção de desvio de clientela, mediante apropriação, mais ou menos sutil, de características notadamente pertencentes a produtos ou serviços já insertos no mercado, as quais, dada a criatividade e investimentos dos agentes econômicos, podem ser das mais variadas, como cores popularmente relacionadas a determinada marca ou formas peculiares de embalagem, ou ainda, a características peculiares de um estabelecimento comercial.

² 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; (BRASIL, 1996)

³ Art. 209, *caput*. 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. (BRASIL, 1996)

No entanto, pelo mesmo fato de não se sujeitar a registro, o conjunto-imagem exige certas particularidades no tocante à obtenção da tutela jurisdicional a fim de que os atos de concorrência desleal praticados em seu prejuízo cessem e que se responsabilizem todos os agentes que os perpetraram. Faz-se, pois, necessária a demonstração da distintividade do conjunto-imagem e da possibilidade de confusão ou associação indevida (MINADA, p. 92). Nisso, faz parte referir que tal distintividade muitas vezes não é inerente. Nestes casos, então, a distintividade acaba sendo adquirida por meio do uso prolongado, constante e uniforme dos elementos que compõem o *trade dress* (ou conjunto-imagem), ou seja, via *secondary meaning*⁴. (DE SIERVI, 2021, p. 148)

Se, por um lado, o conjunto-imagem deve ser capaz de distinguir o produto, serviço ou até mesmo o estabelecimento comercial, por outro, importa que a totalidade das características que constituem sua identidade visual seja passível de confusão em relação a seus demais congêneres postos no mercado. E disto decorre a necessidade da análise global dos elementos que compõem o todo, não bastando a apreciação de cada uma de suas partes individualmente consideradas.

Ademais, a sobredita confusão deve ser apreciada da perspectiva do consumidor, capaz de se equivocar quando da aquisição daquilo que está no comércio, julgando levar coisa de uma marca ou contar com a prestação de um determinado serviço de sua preferência, sendo que, na verdade, termina por consumir produto ou serviço de origem distinta da pretendida, circunstância que, em seu aspecto subjetivo, pode inclusive caracterizar vício de vontade⁵, embora tal apreciação transcenda o escopo deste trabalho.

A jurisprudência, a seu turno, é pacífica quanto à possibilidade de defesa do conjunto-imagem sob a égide da proscrição à concorrência desleal, devendo, em cada caso concreto, o julgador decidir acerca da efetiva prática parasitária na arena comercial, conforme destaca o ministro do Superior Tribunal de Justiça, MARCO AURÉLIO BELLIZE:

Desse modo, para se caracterizar uma atitude anticompetitiva e desleal é imprescindível que a situação concreta demonstre um comportamento imprevisível aos olhos do mercado, o que não se pode reconhecer quando se utiliza elementos comuns, partilhados por uma multiplicidade de concorrentes no mesmo nicho do mercado. Daí esta Terceira Turma ter sublinhado que, nos casos de alegação de

⁴ SCHIMIDT (2013, p. 127), traz o seguinte conceito para *secondary meaning*: “(...) é um fenômeno que faz com que um signo comum, originalmente desprovido de distintividade, adquira pelo uso empresarial a capacidade de identificar e diferenciar um produto ou serviço do outro, tornando-se passível de proteção como marca.”

⁵ Recorde-se a definição de erro substancial dada pelo Código Civil Brasileiro (BRASIL, 2002) que, em seu art. 139, inciso I, o associa às qualidades essenciais do objeto da declaração de vontade, dentre as quais se encontra, no âmbito consumerista, a origem do produto ou serviço.

concorrência desleal pela utilização de conjunto-imagem assemelhado apta, em tese, a causar confusão nos consumidores, é imprescindível uma análise técnica que tome em consideração o mercado existente, o grau de distintividade entre os produtos concorrentes no meio em que seu consumo é habitual e ainda o grau de atenção do consumidor comum (BRASIL, 2018).

Digno de nota que o magistrado da Corte Cidadã qualifica a análise que deve ser feita em relação aos elementos caracterizadores dos produtos ou serviços dos empresários envolvidos no conflito, indicando aspectos técnicos cuja observação se impõe, bem como estabelecendo a perspectiva que deve ser adotada em tais apreciações, qual seja, a do consumidor comum e não a do julgador.

É nítido, assim, o interesse do Estado em defender os aspectos sensíveis que identificam determinados produtos ou serviços postos em circulação no mercado de apropriações ou associações indevidas, intencionalmente causadas por concorrentes, as quais podem ocasionar uma diminuição ilícita do consumo daquilo que é comercializado pelo empresário original e, por conseguinte, afetando a livre concorrência.

O direito chamado concorrencial visa, portanto, regular a competitividade entre os diversos agentes econômicos e, ao mesmo tempo, garantir a liberdade de escolha do consumidor, de modo que não é possível subtrair do crivo do Poder Judiciário eventuais práticas que atentem contra uma práxis comercial honesta, propugnada também pela Convenção de Paris⁶, da qual é o Brasil signatário.

Em tal cenário torna-se possível auferir parâmetros de tutela ao conjunto-imagem consubstanciados nas disposições legais do direito concorrencial e as que disciplinam o uso dos bens industriais, sob o pálio do direito da propriedade intelectual, coibindo o aproveitamento parasitário de nomes empresariais consolidados no mercado e o desvio de clientela (PAVAN e SILVA, 2022).

Vê-se como a livre concorrência não se erige em direito absoluto no ordenamento jurídico nacional, que reprime todos os atos que representem um proceder desleal, os quais, por tão variados quanto permite o engenho humano, não encontram definição legal, senão que

⁶ Art. 10. 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 especialmente: 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.

devem ser comprovados caso a caso mediante robusto acervo probatório. Segundo a lição de XAVIER (2015, p. 9):

A diferenciação entre a concorrência desleal e a livre concorrência está em um liame muito próximo, dessa maneira reiterando a necessidade de meios probatórios suficientes para que se caracterize o *trade dress* com a função distintiva ou definidora de um sentido secundário da marca.

Isto significa dizer que a proteção à identidade visual dos produtos ou serviços, à qual se agrega inegável valor econômico, deve se pautar em uma análise casuística, porém não arbitrária, do julgador, a quem compete debruçar-se sobre os elementos fáticos fornecidos pelos interessados que, como se verá no tópico seguinte, demandam a intervenção de profissionais familiarizados com a temática, ao ponto destes conseguirem avaliar o efetivo risco de confusão do consumidor e, assim, contribuir para a preservação da distintividade dos produtos e serviços disponibilizados no mercado, na busca da garantia de uma necessária proteção, tanto em seu âmbito jurídico quanto econômico.

3. A PERÍCIA COMO FORMA INARREDÁVEL DE COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO CONJUNTO-IMAGEM

Desde tempos imemoriais a figura do juiz é indissociável da ideia de uma pessoa culta, instruída, cujas sentenças são proferidas sobre o sólido fundamento da sabedoria possuída por aquele a quem incumbe dirimir conflitos sociais de toda espécie. Ilustrativa, a esse respeito, a narração escriturária do pedido formulado por Salomão a Deus, ante a iminência do princípio de seu reinado:

O teu servo está no meio do povo que tu escolheste, povo infinito, que não pode contar-se nem reduzir-se a número, pela sua multidão. Tu, pois, concede ao teu servo *um coração inteligente, para poder julgar o teu povo* e discernir entre o bem e o mal; sem isto, com efeito, quem poderá julgar um povo tão numeroso? (Bíblia, I Reis, 3, 8-9) [grifos nossos]

A erudição é, até mesmo, esperada dos distintos membros da sociedade política investidos na função jurisdicional, porquanto, além do comum do povo não se compadecer a erros crassos eventualmente perpetrados pelos julgadores, é notório que o ingresso na magistratura exige uma sólida preparação intelectual⁷ e para ascensão às Cortes Superiores é necessário, ademais, que o candidato possua notável saber jurídico.

⁷ Constituição Federal, Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de

Diante disto, razoável expectativa é formada no imaginário popular acerca da adequação das decisões jurisdicionais e escorreita aplicação do direito ao caso concreto, e mesmo no meio forense é assente o entendimento de que basta que os litigantes apresentem os fatos, pois a matéria jurídica presume-se conhecida pelo juiz da causa, o que se expressa no brocardo latino *iura novit curia* – a corte conhece aquilo que é de direito.

Mas outro popular brocardo, de semelhante teor, ressalta o ônus das partes de providenciar, na linguagem de Pontes de Miranda, o suporte fático sobre o qual incidirá a atividade cognitiva do julgador, quem, munido do conhecimento do direito aplicável, entregará provimento jurisdicional apto a solucionar o conflito, dando a cada um aquilo que lhe corresponde. É o *da mihi factum, tibi dabo jus* – dai-me os fatos e dar-te-ei o direito.

A legislação processual civil é clara nesse sentido, ao estatuir que ao autor da ação incumbe a prova do fato constitutivo de seu direito, enquanto que o réu deve demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (BRASIL, 2015), e disto exsurge o próprio objeto da fase de conhecimento, qual seja, o acervo probatório a ser produzido pelas partes em ordem a formar o convencimento do juiz acerca da veracidade das alegações.

Se, portanto, cabe aos litigantes munir o magistrado de elementos comprobatórios dos fatos em que se apoiam suas pretensões, sob pena de juízo de improcedência, deve-se concluir pela existência de um direito fundamental à produção de provas, sem o qual ver-se-ia privada de toda a eficácia o mandato constitucional que assegura o contraditório e a ampla defesa (THEODORO JUNIOR, 2021, p. 730).

Na disciplina do Código de Processo Civil de 2015, os contendentes podem fazer uso de todos os meios legais e moralmente admissíveis, mesmo atípicos, para provar a veracidade do substrato fático de suas teses e influenciar a formação da convicção do julgador, conforme dispõe o artigo que inicia a Seção I do Capítulo XII do Título I do Livro I da Parte Especial⁸.

Dentre as espécies de provas expressamente previstas pelo texto legal encontra-se a pericial, pois os magistrados, por mais vasto que seja seu saber, em determinadas situações que demandem conhecimentos técnicos ou científicos para a verificação da veracidade dos fatos,

juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação; (BRASIL, 1988)

⁸ Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

devem ser auxiliados por profissionais da disciplina pertinente à elucidação do ponto controverso.

A desnecessidade desse saber técnico específico para a prova das alegações das partes é uma das hipóteses em que o diploma adjetivo autoriza o Juízo a indeferir a perícia solicitada, merecendo destaque que a decisão, nesse caso interlocutória, não será passível de questionamento imediato, porquanto a jurisprudência⁹ entende que o rol de temas elencados pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil, contra os quais cabe agravo de instrumento, é taxativo e não prevê a interposição do recurso por rejeição do pedido de produção de prova.

Uma vez admitida a perícia, e sobrevindo o laudo, é oportuno frisar que os julgadores não se encontram efetivamente vinculados às conclusões do profissional designado, pela singela razão de que compete exclusivamente ao magistrado extrair as consequências jurídicas do substrato fático fornecido pelo perito, cujo parecer, nas palavras de Theodoro Junior (2021, p. 852):

(...) não é uma sentença, mas apenas fonte de informação para o juiz, que não fica adstrito ao laudo e pode formar sua convicção de modo contrário à base de outros elementos ou fatos provados no processo (art. 479). E, realmente, deve ser assim, pois, do contrário, o laudo pericial deixaria de ser simples meio de prova para assumir o feitiço de decisão arbitral e o perito se colocaria numa posição superior à do próprio juiz, tornando dispensável até mesmo o pronunciamento jurisdicional.

Nada obstante, a recusa do juiz em acolher as conclusões do *expert* deve ser acompanhada de motivação. Não se coaduna o arbítrio judiciário ao ordenamento jurídico brasileiro, que exige, por via de imperativo legal expresso e sob pena de nulidade (cf. os arts. 11, 371 e 479 do Código de Processo Civil), a fundamentação de todas as decisões prolatadas no âmbito da disputa forense.

Demonstrado, assim, que não há uma discricionariedade absoluta por parte do magistrado no que concerne à admissão e valoração da prova pericial, cumpre destacar também que não é dado àquele substituir o conhecimento técnico do perito pelo próprio, quer domine, de fato, a disciplina específica, quer – e, nesse caso, com muito mais razão – seja leigo na área respectiva.

⁹ Não se ignora a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, por meio do Tema nº 988, segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, contudo, na prática, a necessidade de demonstrar que eventual deferimento da prova em sede de apelação seria inócuo impede que os Tribunais reconheçam a urgência exigida à mitigação. Cf. Agravos de Instrumento nº 51702232220228217000/RS; 07164954320228070000/DF e 2152207-81.2022.8.26.0000/SP.

E assim, em se tratando dos casos em que se faz necessária a apuração de eventual violação do conjunto-imagem, não raro podem ser os juízes tentados a recorrerem ao senso comum para, a partir de uma avaliação subjetiva dos elementos caracterizadores dos produtos ou serviços, concluírem precipitadamente pela confusão ou não entre eles.

Contudo, como foi visto, a perspectiva a ser adotada não é a do magistrado, e sim a do homem médio que, desavisado, poderia ser induzido ao consumo de determinado bem disponibilizado no mercado, pensando se tratar daqueles fornecidos por empresário diverso, a cuja aquisição já se habituou, haja vista que a semelhança visual é capaz de conduzir à conclusão equivocada de que os bens ou serviços têm a mesma origem.

Por isso que a discussão acerca dos atos de concorrência desleal consubstanciados na apropriação indevida dos aspectos visuais globais de concorrentes encontra-se irremediavelmente atrelada à comprovação da confusão no mercado consumidor, o que não poderá ser feito pelas máximas da experiência, mas exigirá a realização de prova técnica. É esta, outrossim, a orientação da Corte Suprema no precedente referido alhures¹⁰.

Outro aspecto importante a ser mencionado são os critérios nos quais se deve basear a própria perícia para aferir o grau de distintividade dos produtos submetidos ao crivo técnico, que podem, a nosso ver, ser divididos em: (a) objetivos, relacionados à morfologia dos bens contestados, suas formas, rótulos, desenho; e (b) subjetivos, compreendidas aqui as questões afeitas às regras de mercado, propaganda e percepção da clientela.

Não basta, efetivamente, a mera constatação da semelhança visual para que seja glosada anticompetitividade, porquanto há nichos de mercado em que se admite o uso de elementos comuns pelos múltiplos concorrentes que, longe de confundir o consumidor, lhe permite comparar mais facilmente as opções disponíveis e optar por aquela que mais corresponda às suas preferências.

A título de síntese do exposto, é possível referir o caso, ainda sob juízo, da ação indenizatória movida pela Kiviks Marknad Indústrias Alimentícias LTDA em face da Ritter Alimentos S.A., alegando a violação do conjunto-imagem em decorrência do pote utilizado pela

¹⁰ “Nesses casos, em que a causa de pedir é exatamente a prática de atos anticoncorrenciais por meio da utilização de conjunto-imagem assemelhado e apto a causar confusão no mercado consumidor, deve-se reconhecer que o cerne do processo repousa em fato cuja caracterização depende, a priori, de conhecimento técnico especial não exigível de um juiz de direito, devendo, por isso, o juiz se servir do auxílio técnico de expert.”

requerida para a comercialização de geleias, o qual seria semelhante ao seu, preexistente no mercado.

Na primeira instância, a ré postulou a realização de perícia técnica a fim de demonstrar a inexistência de confusão entre os produtos, contudo, o juiz da causa entendeu pela desnecessidade da prova, indeferiu o pedido e passou ao julgamento antecipado da lide, concluindo pela ocorrência do ato de concorrência desleal mediante a adoção do novo pote de geleia.

Em sede recursal, o Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou a preliminar de nulidade da sentença por falta de perícia, sob o fundamento de que o exame requisitado seria inútil, uma vez que a subjetividade das análises obstaría uma interpretação unânime, sendo inviável a exigência de que um especialista em marketing ateste aquilo que pode ser comprovado pelo “conhecimento comum ou instinto natural”.

Ato contínuo, os desembargadores se debruçaram sobre as fotografias disponíveis nos autos do processo, as quais tomaram por base para confirmar a decisão do primeiro grau de jurisdição, reconhecendo que a similitude entre os invólucros dos produtos seria capaz de causar confusão entre os consumidores, em particular nas situações de desabastecimento temporário dos supermercados, quando os clientes poderiam ser induzidos a adquirir uma das geleias pensando ser a outra.

O art. 464, §1º, do Código de Processo Civil, elenca, em seus incisos, três hipóteses de indeferimento da perícia: quando a prova não depender de conhecimento especial de técnico; quando for desnecessária diante do acervo probatório já disponível nos autos ou quando se mostrar inviável a verificação.

Agora bem, se se deve recusar a perícia (“o juiz indeferirá”), em algumas situações, por imperativo legal, é possível também extrair do dispositivo em comento um mandato positivo, que impõe a realização do exame técnico sempre que a prova do fato dependa do saber especial de profissional, seja necessária ainda que outras tenham sido produzidas ao longo da instrução e possível a verificação.

Nas decisões do primeiro e segundo grau de jurisdição verifica-se a adoção de um critério de valoração da prova calcado na experiência pessoal dos julgadores, o que não é, efetivamente, vedado, senão que, pelo contrário, expressamente admitido pela legislação

processual em certos casos¹¹, contudo, devido a peculiar complexidade dos elementos que compõem o conjunto-imagem, entendemos que o conhecimento técnico é imprescindível para a constatação de eventual conduta anticompetitiva.

Além disso, o simples cotejo de fotografias dos produtos é insuficiente para se obter certeza razoável acerca da possibilidade de confusão, porquanto tal avaliação não considera outros aspectos relevantes relacionados ao mercado consumidor, os quais só podem ser ponderados adequadamente por profissionais capacitados e instruídos nas peculiaridades próprias do *marketing* e da propaganda.

Com a publicação do acórdão, a parte requerida interpôs recurso especial (BRASIL, 2018b) junto ao Superior Tribunal de Justiça, alegando violação aos arts. 130, 131, 145, 330 e 335, do Código de Processo Civil de 1973¹², que foi, inicialmente, desprovido em decisão monocrática, por entender a ministra Maria Isabel Gallotti tratar-se o pedido de reanálise de prova, incidindo assim o óbice da Súmula n° 7¹³.

Reconsiderando, porém, a situação submetida a juízo e os precedentes da Corte Cidadã, em sede de agravo interno a relatora determinou a conversão dos autos em recurso especial, destacando em seu voto que a questão em tela versava sobre eventual ofensa a regra de técnica probatória, não almejando novo pronunciamento acerca da própria prova produzida.

O aresto concluiu pela insuficiência da comparação de imagens dos produtos levada a cabo pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, por ser indispensável para a comprovação dos fatos alegados o aporte de conhecimento técnico, que foi oportunamente requisitado pelos litigantes e indeferido, constituindo, assim, cerceamento de defesa. O processo foi anulado desde a sentença e os autos remetidos à origem para a realização da perícia.

Interessa à análise ora conduzida referir que, após o julgamento do recurso especial, foi determinada a produção da prova pericial, sobrevivendo, na sequência, laudo técnico que apontou a prática de concorrência desleal, com base apenas nos elementos visuais dos produtos, tendo a Corte Bandeirante então provido o agravo de instrumento de uma das partes para ordenar a

¹¹ Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.

¹² Os dispositivos correspondem, respectivamente, aos arts. 370, 371 (sem o advérbio “livremente”), 156, 355 e 375 do Código de Processo Civil de 2015.

¹³ “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.”

complementação do trabalho do *expert*, com a consideração dos aspectos de mercado, técnicas de propaganda e marketing.

Foi precisamente a ausência de manifestação do profissional a respeito dos critérios subjetivos de distintividade dos produtos que ensejou o sucesso do recurso, demonstrando que a integridade do exame técnico está irremediavelmente atrelada a outros subsídios indispensáveis, relacionados ao comportamento do mercado e o impacto de certos meios propagandísticos ao público consumidor, sendo possível falar, inclusive, em “incompletude da perícia”. Com isso, com o processo de volta à origem, a mais recente decisão reconhece a importância do laudo pericial para a constatação da prática da concorrência desleal, em que foram analisados aspectos relativos à funcionalidade, mercado, hábitos e percepções dos consumidores, indo além da mera comparação de imagens. (SÃO PAULO, 2024)

Dessa forma, extrai-se das razões de decidir dos ministros no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (cf. também AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1719270 e REsp. 1.353.451/MG) a importante conclusão de que a dispensa do laudo pericial, nos casos examinados, trata-se de questão de direito, consistente em valoração equivocada da prova que atenta contra normas jurídicas imperativas, porquanto não é possível, em se tratando de temas atinentes ao conjunto-imagem, valer-se tão somente das regras da experiência pessoal.

Ademais, as presunções judiciais contidas no art. 375 do Código de Processo Civil não são, em si, meios de prova, e, enquanto certas matérias fáticas demandam conhecimento especializado, o parecer de indivíduos capacitados, mais que ao julgador, importa aos interesses dos próprios litigantes (MARINONI e ARENHART, 2015, p. 850). Nesse particular, o ministro Luís Felipe Salomão (BRASIL, 2021) assevera que:

a dispensa de prova técnica, consubstanciada no próprio indeferimento de sua produção ou na desconsideração das conclusões alcançadas pelos peritos responsáveis por sua confecção, é permitida tão somente na hipótese da Lei (art. 464, § 1º, CPC/2015), não sendo possível ao magistrado consultar única e exclusivamente o seu íntimo, apegar-se a uma eventual notoriedade na semelhança visual, para concluir pela possibilidade de confusão. Sendo assim, tendo em vista a complexidade de conjugação das circunstâncias de variadas ordens para o alcance da definição da concorrência desleal, tornando imprescindível a realização de estudo técnico para a caracterização de sua ocorrência, reconhece-se a violação à legislação federal que disciplina a matéria [...]

Logo, a Corte Superior, cumprindo sua atribuição de uniformizar a interpretação da lei federal infraconstitucional, tem reiteradamente sustentado que constitui afronta às disposições legais que regem a atividade probatória a simples dispensa da realização de perícia solicitada pelos litigantes ou mesmo a resistência do magistrado em adotar as conclusões do técnico,

excetuadas as hipóteses, *numerus clausus*, do Código de Processo Civil destacadas ao longo deste trabalho.

4. CONCLUSÃO

Com a viabilidade da proteção do conjunto-imagem no direito brasileiro, a despeito da ausência de tipificação legal do instituto, conforme visto na primeira parte deste artigo, é possível que os empresários prejudicados pelo uso indevido das características distintivas dos bens por si postos no mercado busquem no Poder Judiciário tutela inibitória apta a fazer cessar os atos lesivos perpetrados pelos concorrentes.

A depender da situação, o pedido pode basear-se nas disposições atinentes à proteção marcária, à tutela do desenho industrial ou mesmo sob a égide da defesa dos direitos de autor, consistindo, entretanto, o principal remédio do qual dispõe os indivíduos lesados na possibilidade de reclamar a cessação e reparação de ações que impliquem a prática de concorrência desleal

No entanto, é imprescindível, em ordem a obter provimento jurisdicional favorável, que seja demonstrada a intenção de desvio de clientela, refletida na confusão proposital entre os elementos visuais dos produtos ou serviços causada ao consumidor médio, a qual, inobstante, não se verifica quando a identidade visual reivindicada for comum a toda uma categoria de itens do mercado.

Arelada a questões fáticas, a violação do conjunto-imagem deve ser enfrentada pelo julgador caso a caso, em ordem a averiguar a existência de um efetivo equívoco na mente da clientela, cujo ponto de vista deve ser adotado em detrimento ao do próprio magistrado, não só no que concerne aos aspectos morfológicos senão também o meio no qual o bem comercializado se encontra inserto.

Foi visto que, em alguns casos, a formação intelectual e o nível de cultura dos juízes não é suficiente para alcançar a solução justa para os litígios, devendo eles então se socorrerem dos conhecimentos de profissionais de áreas específicas das ciências ou artes, com o fito de, uma vez esclarecidos os fatos, aplicar adequadamente o direito e assim decidir pelo acolhimento ou não das pretensões deduzidas pelos contendentes.

Malgrado se permita, sob certas condições, o indeferimento da prova pericial, não é conferida uma discricionariedade absoluta ao julgador quando da admissão e valoração do parecer técnico, devendo aquele motivar a decisão que desconsidere este e, de toda sorte, não podendo reclamar a capacidade de avaliar por si mesmo a questão, ainda que domine a área de conhecimento pertinente.

Ao considerarem as alegações de uso indevido do conjunto-imagem, os magistrados devem abdicar, portanto, da tentação de concluírem tão somente com base no senso comum, porquanto sequer basta, para caracterizar a prática parasitária, que exista semelhança visual entre os produtos ou serviços comparados, sendo necessário, ademais, que se perquirira acerca dos impactos propagandísticos e de marketing desta similitude.

Os referidos critérios de comparação, objetivos e subjetivos, constituem um fator de complexidade tal que extrapola o âmbito do saber forense dos juízes, razão pela qual, levado à Corte Superior um caso em que o Tribunal *a quo* decidiu pela violação identitária mediante o simples cotejo de fotografias, os ministros estatuíram que este proceder era atentatório à legislação federal que disciplina a atividade probatória.

Alinhados a este entendimento, diversos outros acórdãos do Superior Tribunal de Justiça consolidaram a jurisprudência nacional no sentido de que a necessidade de prova pericial, que leve em consideração tanto os aspectos visuais quanto mercadológicos, para averiguar a ocorrência de violação ao conjunto-imagem trata-se de questão de direito, não cabendo, dessa forma, aos julgadores negarem o pedido das partes.

Caberá no futuro, certamente, o estabelecimento de orientação pretoriana mais genérica, que estenda a *ratio decidendi* das decisões tratadas neste trabalho a outros institutos do direito da propriedade industrial e mesmo intelectual, como um todo, mediante um trabalho de dedução lógica dos princípios tidos por norteadores da produção de provas no meio forense.

Reconhecer, assim, a imprescindibilidade do aporte técnico nas disputas eivadas de complexidade fática, como são globalmente consideradas, aquelas que envolvem direitos de propriedade intelectual constitui uma desejada delimitação da discricionariedade judiciária que forçaria, por dizer de algum modo, os magistrados a não se afastarem da realidade concreta, mas sim tê-la em conta para proferir sentença com justiça.

Entrementes, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça relativos ao tratamento do conjunto-imagem permanecem como sólidos parâmetros e argumentos persuasivos para afastar

decisões carentes de fundamentação robusta e garantir aos sujeitos lesados em seus direitos o exercício do contraditório, influenciando de forma eficaz na formação do convencimento – já não mais livre – dos juízes.

REFERÊNCIAS

BÍBLIA, A.T. I Reis. In BÍBLIA. Português. Tradução de Matos Soares. 1956. [S. l.] Disponível em: <https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-matos-soares-1956/i-reis/3/>. Acesso em: 29 dez. 2023.

BRAGA, S.B.V. **Abuso no Exercício dos Direitos de Marca e Repercussões na Concorrência**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2022]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 15 out. 2023.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 13 out. 2023.

BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Brasília, DF Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm. Acesso em: 22 dez. 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3. Turma). Recurso Especial nº 1.591.294/PR. Parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996. Propriedade Industrial. Recurso Especial. Conjunto-imagem (*Trade Dress*). Comercialização de produto afim. Embalagens assemelhadas. Concorrência desleal. Art. 209 da Lei n. 9.279/1996 (LPI). Perícia técnica não requerida. Fato constitutivo do direito. Não provado. Recurso Especial conhecido e provido. Recorrente: BRF - Brasil Foods S/A. Recorridos: Sociéte des Produits Nestlé S/A, Nestlé Brasil LTDA e Dairy Partners Americas Brasil LTDA. Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, 06 de março de 2018. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201400253379&dt_publicacao=13/03/2018. Acesso em: 13 out. 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4. Turma). Recurso Especial nº 1.778.910/SP. Recurso Especial. Uso indevido de marca. Propriedade industrial. Conjunto-imagem (*Trade Dress*). Comparação necessidade de produção de prova técnica. Acórdão recorrido fundamentado em simples observação das embalagens dos produtos em confronto. Direito à produção de prova. Recorrente: Ritter Alimentos S/A. Recorrido: Marknad Industrias Alimentícias S.A. Relator: Min. Maria Isabel Gallotti, 06 de dezembro de 2018. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201601857360&dt_publicacao=19/12/2018. Acesso em: 13 out. 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4. Turma). Agravo Interno no Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 1.719.270/SP. Agravo Interno no Agravo Interno em Embargos de Declaração em Recurso Especial. Uso indevido de marca. Propriedade industrial.

Conjunto-imagem (*Trade Dress*). Comparação necessidade de produção de prova técnica. Acórdão recorrido fundamentado em simples observação das embalagens dos produtos em confronto.

Direito à produção de prova. Agravante: Compagnie Gervais Danone, Danone LTDA. Agravado: SA Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor. Relator: Min. Luís Felipe Salomão, 15 de dezembro de 2021. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201800113710&dt_publicacao=15/12/2021. Acesso em: 13 out. 2023.

BRASIL. Comarca de São Paulo (5. Vara Cível). Processo nº 0019026-91.2011.8.26.0068. Juiz: João Guilherme Ponzoni Marcondes, 27 de fevereiro de 2024. Disponível em: <https://www.painelderiscos.com/pdf/Sentenca5VCBarueri27022024TradeDress.pdf> Acesso em 23 abr. 2024

CARVALHO, C.E.N. **Aquisição e Perda de Distintividade Marcária**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020.

CARVALHO DOS REIS, M.; RIOS DOS SANTOS, R.; TOMASETTI, A.; C. DE BULHÕES DA SILVA NASCIMENTO, J.; DEOCLECIANO T. DA SILVA, . A.; MARCIANO MARTINEZ, M. E. A identidade visual sob a proteção da propriedade intelectual: estudo de caso sobre *trade dress* do Camarões do Mucuripe versus Camarões Potiguar. **Revista Vianna Sapiens**, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 20, 2021. Disponível em: <https://viannasapiens.emnuvens.com.br/revista/article/view/768>. Acesso em: 29 dez. 2023.

DE SERVI, A.F. **Marcas: secondary meaning e degeneração**. Rio de Janeiro; Lumen Juris, 2021.

MARINONI, L.G. ARENHART, S.C. **Prova e convicção**. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2015.

MINADA, L.Y.H. O instituto do *trade-dress* no Brasil – a eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de repressão. **Revista eletrônica do IBPI**, [S. l.], edição especial, n. 9, jun. 2014. Disponível em: <https://ibpieuropa.org/book/concurso-cultural-aspí-revista-eletronica-do-ibpi-edicao-especial>. Acesso em: 22 dez. 2023.

SCHIMIDT, L. D. **A Distintividade das Marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Saraiva: 2013.

SILVA, R. O. C. e; SCHNEIDER PAVAN, G. O trade dress e sua aplicação no Brasil: uma análise do tratamento dispensado pela jurisprudência. **Anuário Pesquisa e Extensão Unoesc São Miguel do Oeste**, [S. l.], v. 7, p. e30479, 2022. Disponível em: <https://periodicos.unoesc.edu.br/apeusmo/article/view/30479>. Acesso em: 29 dez. 2023.

XAVIER, V.A. As possibilidades de proteção ao *trade dress*. **Direito e Justiça**, [S. l.], v. 41, n. 2, p. 248-263, jul.-dez. 2015. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fadir/article/view/13642>. Acesso em: 29 dez. 2023.

THEODORO JUNIOR, H. **Curso de direito processual civil, volume 1**. 62. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021.