

DESAFIOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO *FASHION LAW*: UMA ANÁLISE SOBRE A (IN)EFETIVIDADE DA PROTEÇÃO ÀS MARCAS E AO *TRADE DRESS* NO BRASIL

TELEKEN, Bianca Bordin¹
AGUERA, Thayara Garcia Bassegio²

RESUMO: O assunto deste trabalho aborda a proteção jurídica das marcas no setor da moda, analisando a propriedade intelectual diante das práticas de pirataria e clonagem comercial. Com o propósito de delimitar o estudo, o objetivo geral consiste em investigar os mecanismos legais existentes no Brasil, avaliando a eficácia das leis e das decisões judiciais na defesa desses bens. A partir dessa premissa, delinea-se a problemática, que questiona de que forma as leis atuais protegem as empresas desse mercado e quais são os principais desafios no combate a tais infrações, visto que a demora dos registros e a falta de parâmetros para o conjunto-imagem geram forte insegurança. Para solucionar essa questão, a metodologia empregada estruturou-se pelo método dedutivo, utilizando uma abordagem qualitativa respaldada por procedimento bibliográfico e documental. Em termos de resultado, a hipótese confirmada demonstra a existência de um descompasso estrutural entre a norma e a dinâmica mercantil, impulsionado pela morosidade do INPI, pela ausência de critérios específicos para o *trade dress* e pela expansão do comércio eletrônico como vetor da contrafação. Por desdobramento analítico, a conclusão indica que o ordenamento brasileiro protege o setor de forma formalmente adequada, mas materialmente insuficiente perante a velocidade do mercado, a complexidade probatória e a escala da falsificação. Desse modo, compreende-se que a proteção efetiva da propriedade industrial exige a modernização dos instrumentos e a especialização dos operadores do direito em *fashion law*, sendo a adesão do Brasil ao Sistema de Haia em 2023 um passo concreto nessa direção.

PALAVRAS-CHAVE: *Fashion Law*, Propriedade Intelectual, Concorrência Desleal.

INTELLECTUAL PROPERTY CHALLENGES IN FASHION LAW: AN ANALYSIS OF THE (IN)EFFECTIVENESS OF TRADEMARK AND TRADE DRESS PROTECTION IN BRAZIL

ABSTRACT: This work addresses the legal protection of trademarks in the fashion sector, analyzing intellectual property in the face of piracy and commercial cloning practices. To delimit the study, the general objective is to investigate the existing legal mechanisms in Brazil, evaluating the effectiveness of laws and judicial decisions in defending these assets. From this premise, the problem is outlined, questioning how current laws protect companies in this market and what the main challenges are in combating such infringements, given that delays in registration and the lack of parameters for the overall image generate significant insecurity. To address this issue, the methodology employed was structured using the deductive method, employing a qualitative approach supported by bibliographic and documentary procedures. In terms of results, the confirmed hypothesis demonstrates the existence of a structural mismatch between the norm and market dynamics, driven by the slowness of the INPI (Brazilian National Institute of Industrial Property), the absence of specific criteria for trade dress, and the expansion of e-commerce as a vector of counterfeiting. Through analytical analysis, the conclusion indicates that the Brazilian legal system protects the sector in a formally adequate manner, but materially insufficiently in the face of market speed, evidentiary complexity, and the scale of counterfeiting. Therefore, it is understood that the effective protection of industrial property requires the modernization of instruments and the specialization of legal professionals in fashion law, with Brazil's accession to the Hague System in 2023 being a concrete step in this direction.

KEYWORDS: Fashion Law, Intellectual Property, Unfair Competition

¹ Acadêmica do Curso de Direito do Centro Universitário Assis Gurgacz – FAG, Cascavel/PR, e-mail:bbteleken@minha.fag.edu.br

² Docente do curso de Direito do Centro Universitário Fag, e-mail: thayarabassegio@fag.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O assunto desta pesquisa delimita-se à relação entre a moda e o direito, um fenômeno histórico, anterior ao estudo jurídico contemporâneo, visto que, ao longo da trajetória humana, observa-se a influência do poder público, do judiciário e das religiões nas vestimentas por meio de normas reguladoras. A partir desse cenário, o tema deste trabalho concentra-se no segmento de luxo do mercado atual, que busca limitar a aquisição e o uso de seus artigos a nichos sociais específicos, com o intuito de manter a exclusividade e o prestígio de suas peças. Contudo, a crescente popularização do desejo por tais itens impulsiona o mercado paralelo, o que resulta na pirataria e na clonagem de marcas.

Nesse contexto, surge uma insegurança jurídica para os criadores e empresários do setor, pois as legislações que tutelam o *trade dress* são rígidas e muitas vezes não se encaixam nas características próprias do mercado da moda, o que frequentemente impede o reconhecimento judicial da violação da marca. Somado a isso, o tempo excessivo de tramitação nos órgãos competentes para a concessão de registros dificulta a inovação e deixa as criações vulneráveis a cópias exatamente no período em que deveriam estar protegidas.

Tal situação se agrava substancialmente perante a expansão acelerada do comércio eletrônico (*e-commerce*) e das redes sociais, que se tornaram os principais canais de distribuição e promoção de produtos falsificados na atualidade, uma vez que plataformas digitais de venda e aplicativos de mensagens instantâneas permitem que réplicas de marcas registradas sejam comercializadas em larga escala, com alcance global e sem rastreabilidade, superando a capacidade de resposta dos mecanismos tradicionais de repressão.

Em virtude dessa problemática, considerando que a legislação aplicada ao *fashion law* no Brasil ainda segue as regras gerais de proteção intelectual, questiona-se: de que forma o ordenamento jurídico brasileiro protege as empresas no setor da moda e quais são os principais mecanismos e desafios enfrentados no combate à pirataria e à clonagem de marcas?

Como resposta provisória, sustenta-se a hipótese de que o ordenamento jurídico nacional, embora apresente um arcabouço normativo voltado à propriedade industrial, mostra-se insuficiente e moroso perante a dinâmica desse mercado, especialmente devido à falta de regulamentação específica para o *trade dress* e à velocidade do ambiente digital, o que demanda uma atuação mais flexível e célere dos tribunais.

A justificativa na esfera social desta pesquisa reside nos riscos diretos que a aquisição de mercadorias falsificadas apresenta aos consumidores, além do impacto econômico e social negativo que a pirataria gera em toda a cadeia produtiva, posto que tais itens circulam sem nenhuma fiscalização ou padrão de qualidade. Sob a perspectiva jurídica, a relevância do tema manifesta-se na análise dos mecanismos para identificar e responsabilizar os infratores, bem como compreender de que modo a lentidão do sistema judiciário afeta a punibilidade e a eficácia para retirar esses produtos de circulação. No tocante ao campo acadêmico, essa abordagem justifica-se pelo fato de serem escassas as pesquisas científicas sobre a aplicação da lei em um mercado tão volátil e pela necessidade de entender como os tribunais decidem casos complexos, nos quais os meios de prova para a violação de uma marca são desafiadores.

Para tanto, tem-se como objetivo central avaliar a eficácia das leis brasileiras na defesa da propriedade intelectual na moda e, a fim de alcançar tal propósito, definem-se como objetivos específicos: i. analisar os mecanismos de combate à pirataria, e investigar os conceitos de *trade dress* e concorrência desleal.

No que concerne à metodologia, adotou-se o método de abordagem dedutivo, com uma perspectiva qualitativa. Ademais, a técnica de pesquisa pautou-se na revisão bibliográfica de obras doutrinárias e na análise documental da legislação vigente e de acórdãos dos Tribunais Superiores, a fim de confrontar a norma teórica com a efetividade das decisões judiciais no setor da moda.

Cumprе ressaltar, no entanto, as delimitações deste trabalho, cujos limites metodológicos restringem-se à análise da legislação nacional e de julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não abrangendo o estudo comparado de legislações internacionais.

Por derradeiro, a organização estrutural do artigo encontra-se dividida em três seções principais, além desta introdução e das considerações finais. Primeiramente, discute-se a evolução histórica da moda e sua relação com o direito. Em seguida, abordam-se os institutos do *trade dress* e da concorrência desleal. Por término, analisam-se os desafios práticos do combate à pirataria no ambiente digital e a postura dos tribunais frente a essas demandas.

2 DESAFIOS À ORIGINALIDADE NO SETOR *FASHION*

A compreensão dos desafios à originalidade no setor *fashion* exige que se vá além da análise puramente normativa e se investiguem as forças sociais e econômicas que impulsionam

a demanda por produtos falsificados. Isso ocorre porque o mercado da moda opera sob um funcionamento singular, ao mesmo tempo em que produz objetos de desejo associados a *status*, exclusividade e identidade, gera uma demanda que vai além do poder aquisitivo da maior parte dos consumidores. É nesse conflito inerente, entre o desejo generalizado e o acesso restrito, que se instala o fenômeno da pirataria e da clonagem de marcas. Com o intuito de compreendê-lo de forma minuciosa, faz-se necessário recorrer à sociologia do consumo, em especial à análise de Zygmunt Bauman sobre a modernidade líquida e a sociedade de consumo.

Em suas reflexões, Bauman descreve uma sociedade na qual as estruturas sólidas, as identidades estáveis, os vínculos duradouros e as certezas partilhadas foram substituídas por formas fluidas, transitórias e descartáveis. Nesse cenário, o consumo se consolida como o principal mecanismo de construção e reconstrução permanente da identidade individual. Por conseguinte, o indivíduo moderno não produz, mas consome, e é exatamente por aquilo que adquire que ele se define perante si mesmo e perante os outros (Bauman, 2008).

Dentro dessa ótica descrita pelo autor, as marcas de luxo funcionam como instrumentos de distinção social. Ao exibir um produto de grife, o comprador sinaliza sua posição no espaço social, comunicando valores de refinamento, exclusividade e sucesso. A questão central, sob o prisma da dinâmica social, é que esse desejo de distinção é universalizado, ao passo que o acesso aos artigos originais permanece restrito. É justamente nessa lacuna entre o desejo popularizado e o acesso financeiramente elitizado que o mercado de falsificados encontra sua razão de ser.

Desse modo, o produto contrafeito ou pirata caracteriza-se pela replicação de um item sem a permissão do fabricante original. Tal prática envolve a ausência de pagamento de licença, patente ou direitos autorais, configurando um obstáculo relevante que engloba a produção, a distribuição e a comercialização não autorizadas de itens que imitam *designs* e marcas registradas (Giglio; Ryngelblum, 2007 *apud* Paulus; Werlang, 2018).

De maneira análoga, a clonagem de marca constitui uma forma de falsificação na qual um bem é copiado em seu *design*, marca, logotipo e nome sem a autorização do criador, com o propósito de confundir o consumidor em relação ao produto autêntico, oferecendo uma réplica mais acessível que se assemelhe à criação original (Soares; Medeiros, 2024). O risco inerente a essa conduta reside no fato de que tais produtos podem prejudicar a saúde e a segurança do adquirente por não atenderem às normas técnicas. Essa fragilidade decorre do que cita Santos

(2011, p. 12), ao afirmar que os produtos falsificados são mais baratos porque não utilizam materiais de qualidade, não pagam impostos, nem sofrem fiscalização.

Ademais, a produção em massa e a ampla disseminação de mercadorias imitadas, facilitadas pelo ambiente digital, desafiam diretamente os princípios da propriedade intelectual. Como resultado, observam-se distorções significativas na concorrência do mercado da moda, gerando danos incalculáveis, prejudicando o lucro e a reputação das empresas detentoras dos direitos, além de inibir investimentos em pesquisa e tecnologia (Soares; Medeiros, 2024).

Além disso, um aspecto particularmente desafiador para o direito reside no fato de que parcela significativa dos consumidores adquire produtos falsificados com plena consciência de sua ilicitude (Link; Werlang, 2018; Bauman, 2008). Esse comportamento, que o ordenamento jurídico frequentemente tipifica como receptação de produto de origem criminosa, encontra ampla tolerância social precisamente porque responde a uma necessidade simbólica que Bauman identifica como estrutural na modernidade líquida: a necessidade de pertencimento.

Nessa linha de raciocínio, o consumidor que adquire uma réplica de bolsa de grife não se engana sobre a origem do produto, visto que ele sabe que o item é falso. O que se busca, na verdade, não é o objeto em si, mas o signo que ele carrega, isto é, a aparência de pertencimento a um grupo de *status* elevado e a inclusão simbólica em um universo de distinção que, de outra forma, permaneceria inacessível (Bauman, 2008).

Por outro lado, a análise de Mike Featherstone (1995) sobre a cultura do consumo e o pós-modernismo complementa essa perspectiva. O autor aponta que a distinção de *status* por meio do consumo de bens de luxo é um fenômeno de longa data nas sociedades capitalistas, mas salienta que a globalização e a democratização do acesso à imagem dos produtos de luxo, por meio da publicidade, das redes sociais e do *marketing* de influência, intensificaram simultaneamente tanto o desejo pelos originais quanto a complacência social com as falsificações.

Outrossim, Bauman (2008) observa que na modernidade líquida o desejo de consumir precede o objeto consumido e o excede. Sob essa lógica, nenhum objeto satisfaz permanentemente o desejo, já que a satisfação é sempre seguida pela busca de novas mercadorias. Essa natureza insaciável do consumo viabiliza tanto a renovação constante das coleções de moda, o *fast fashion* e o ciclo acelerado de tendências, quanto a demanda incessante por produtos falsificados que permitam ao consumidor participar, ainda que simbolicamente, do universo do luxo.

Por conseguinte, essa busca incessante pelo novo cria o cenário perfeito para a expansão acelerada da pirataria. O público deseja o *status* conferido pela grife, contudo o ciclo da moda é tão dinâmico que a satisfação não pode esperar, fazendo com que a cópia surja como solução imediata, acessível e socialmente aceita para quem quer participar da dinâmica do luxo sem arcar com seu custo real.

Diante do exposto, o produto falsificado não é apenas uma fraude comercial, senão uma resposta do mercado informal a uma demanda que o mercado formal não consegue ou não pretende atender. Essa velocidade mercantil coloca o direito perante um desafio concreto envolvendo o ciclo de vida de uma coleção de moda que pode durar semanas, ao passo que o prazo médio para o deferimento de um registro de marca no INPI ultrapassa quatro anos.

Por fim, a lei existe, no entanto, sua aplicação em tempo real ao ritmo da moda revela um descompasso estrutural e essa assimetria temporal compromete a proteção da originalidade exatamente no momento em que ela se faria mais necessária.

3 A TUTELA JURÍDICA DAS CRIAÇÕES DE MODA NO ÂMBITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Conquanto ainda não exista no ordenamento brasileiro legislação específica destinada à proteção das criações de moda como categoria autônoma, esse campo se constrói a partir da articulação de múltiplos ramos do direito, quais sejam: a propriedade industrial, os direitos autorais, o direito do consumidor, o direito contratual e o direito da concorrência.

Nesse diapasão, Fernandes e Pedroso (2015) analisam os modelos de proteção adotados em diferentes países. No Japão, os padrões de registro são tão rígidos que praticamente inviabilizam a proteção das criações de moda. Em contrapartida, na União Europeia, o Regulamento n.º 6/2002 sobre Desenhos e Modelos Comunitários oferece proteção automática, sem necessidade de registro, por três anos, para qualquer criação que seja nova e possua caráter singular, providência que constitui uma resposta muito mais adequada à volatilidade do setor.

Paralelamente, a proteção da propriedade industrial está descrita no artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal (CF/88) e assegura aos inventores e aos criadores de marcas o direito de exclusividade na exploração de suas criações por um prazo definido em lei (Soares; Lengouski, 2024), sendo balizada pelo interesse social e pelo desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

De acordo com a Ministra Nancy Andrichi, na decisão do Recurso Especial n.º 1.105.422/MG, a finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado, proteger contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto, conforme o artigo 4º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor (Soares; Lengouski, 2024).

Sob este aspecto, a marca é definida pelo artigo 122 da Lei n.º 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial - LPI) como sinais distintivos visualmente perceptíveis de identificação, de forma direta ou indireta, para produtos ou serviços (Mariot, 2016). No Brasil, o registro é realizado perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), instituição que atua como autarquia federal responsável pelo exame e concessão dos respectivos títulos.

É fundamental, portanto, distinguir os dois principais regimes de proteção da propriedade intelectual aplicáveis à indústria da moda, pois operam sob lógicas, requisitos e efeitos jurídicos distintos. O registro no âmbito do direito empresarial, operacionalizado pela Lei n.º 9.279/1996, é constitutivo, tendo em vista que, no Brasil, adota-se o sistema atributivo, pelo qual a proteção da marca só nasce com o efetivo registro perante o INPI, sendo a propriedade garantida a quem primeiro protocola o pedido ((Brasil, 1996; INPI, 2022). Trata-se de um ato formal, oneroso e sujeito a exame administrativo, o qual confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional, por prazo determinado e renovável.

O direito autoral, por sua vez, disciplinado pela Lei n.º 9.610/1998, é declaratório e independe de qualquer registro, visto que a proteção nasce no momento da criação da obra pelo simples fato de sua exteriorização original, sem necessidade de formalidade constitutiva (Brasil, 1998). Enquanto o registro marcário protege o signo distintivo de origem, como o nome, o logotipo e a embalagem, elementos que identificam a procedência do produto, o direito autoral tutela a obra criativa em si, compreendendo seu conteúdo estético e expressivo.

Na prática do *fashion law*, essa distinção é determinante para a estratégia de proteção. Significa dizer que o *designer* que cria uma peça com *design* singular pode invocar o direito autoral independentemente de registro, mas somente o registro de marca perante o INPI lhe garante a exclusividade do uso do signo identificador no mercado. A sobreposição entre os dois regimes, como ocorreu no caso *Hermès x Village 284*, no qual a tutela autoral das bolsas "Birkin" e "Kelly" foi reconhecida independentemente de registro formal, revela que, no setor da moda, a proteção mais eficaz frequentemente resulta da combinação estratégica de ambos os instrumentos (Mariot, 2016, p. 99-107; Maia, 2016).

No cenário normativo nacional, verifica-se somente a existência de marcas visuais, ou seja, o registro de marcas no INPI está limitado aos sinais que sejam distinguíveis visualmente (Mariot, 2016) e é indispensável para garantir os direitos do titular da marca. Vale ressaltar que o Brasil adota o sistema atributivo para a propriedade industrial, o que denota que a propriedade e a exclusividade de uso em todo o território nacional só são garantidas a quem realiza efetivamente o registro, de acordo com o disposto no artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial (Soares; Lengouski, 2024).

Para a sua obtenção, o pedido é protocolado pelo sistema eletrônico e-INPI, com indicação da natureza da marca, podendo ser nominativa, figurativa, mista ou tridimensional, da classe de produto ou serviço conforme a Classificação Internacional de Nice, e dos dados do titular.

Dessa forma, após a publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI) e eventual oposição de terceiros, o pleito é submetido a exame de mérito, verificando-se a distintividade e a ausência de colidência com marcas anteriores. Uma vez deferido, o registro confere ao titular o uso exclusivo da marca em todo o território nacional pelo prazo de dez anos, renovável indefinidamente conforme o artigo 133 da LPI (BRASIL, 1996).

As patentes são, igualmente, títulos de propriedade regulados pela Lei nº 9.279/1996 e concedidos pela União aos autores que registram suas produções, desde que compreendam um produto ou processo que ofereça uma nova solução técnica para um problema específico (Brasil, 1996). Adicionalmente, é necessário que essa invenção seja nova, demonstre atividade inventiva e seja suscetível de aplicação industrial, porém de maneira temporária. Isto é, a proteção da invenção ou do modelo de utilidade é válida pelo período de quinze a vinte anos e, após esse prazo, é livre a reprodução e a comercialização das obras (Mariot, 2016).

Todavia, conforme verificado por Mariot (2016, p. 16), "no Brasil hoje pode-se esperar quatro anos pelo deferimento de uma marca e até oito anos pelo deferimento de uma patente. Em geral quando a patente é deferida o produto já está obsoleto". Este óbice operacional do INPI representa um dos principais fatores que levam os empresários a desistir do registro formal, uma vez que a demora, combinada com o custo das taxas e a incerteza do exame, cria um ambiente no qual muitos criadores optam por não formalizar a proteção de sua marca, expondo-se desnecessariamente ao risco de violação. Ao lado da dilação temporal no processo de registro, destaca-se o instituto do *trade dress* como importante instrumento de tutela da identidade visual no setor *fashion*.

O *trade dress* é, essencialmente, um termo criado pela doutrina e utilizado nas jurisprudências para denominar o conjunto-imagem que leva o consumidor ao reconhecimento da marca ou produto por meio das cores, dos elementos, das embalagens e até mesmo da arquitetura dos estabelecimentos comerciais. Para que um atributo se qualifique como *trade dress* protegível, ele deve atender a três critérios: ser não funcional, ser capaz de causar confusão se imitado e possuir associação secundária com o produto para o consumidor (Euzébio, 2024).

A tutela do *trade dress*, embora reconhecida pela jurisprudência brasileira, apresenta desafios probatórios de alta complexidade que frequentemente inviabilizam o êxito das ações judiciais. Para que a proteção seja concedida, o titular deve demonstrar, cumulativamente, a ausência de caráter meramente funcional dos elementos reivindicados, a distintividade do conjunto-imagem e a capacidade de gerar confusão ou associação indevida no público consumidor, conforme assentou o STJ no julgamento do caso *Hope x Loungerie*. Provar esses requisitos em juízo exige muito mais do que a simples apresentação dos produtos comparados. Com efeito, a confusão do consumidor é um elemento subjetivo cuja comprovação demanda pesquisas de mercado especializadas, realizadas com metodologia científica e amostras representativas, destinadas a verificar se os consumidores do segmento efetivamente associam os produtos da ré aos do titular da marca.

Para além das pesquisas de mercado, são frequentemente utilizadas provas periciais técnicas, nas quais peritos especializados em *design*, identidade visual e *branding* analisam comparativamente os elementos gráficos, cromáticos e estruturais dos produtos, aferindo o grau de semelhança e a capacidade confusória do conjunto. Do mesmo modo, documentos que comprovem a anterioridade e a continuidade do uso — como catálogos, materiais publicitários, registros fotográficos, inserções em mídia e notas fiscais ao longo do tempo — são indispensáveis para demonstrar que o conjunto-imagem adquiriu, no mercado, a chamada associação secundária, que atesta a capacidade de identificar, sozinha, a origem do produto na percepção do comprador. A ausência de qualquer desses elementos probatórios pode ser prejudicial para a pretensão do titular, conforme ilustrado no caso *Hope x Loungerie*, no qual a insuficiência da prova de distintividade e de confusão foi determinante para o indeferimento do pedido pelo STJ.

Por sua vez, a livre concorrência, embora seja fundamental ao sistema moderno, é também o mecanismo que gera a concorrência desleal, pois a ausência de fiscalização permite

que a liberdade econômica ultrapasse os limites da lei e resulte em práticas abusivas, colocando em risco as garantias individuais (Lima, 1910).

Esta última, inclusive, pode ser definida como um conjunto de práticas ilícitas que o agente econômico utiliza para prejudicar um concorrente, buscando vantagens de forma ilegal e aproveitando-se da reputação alheia ou enganando o consumidor (Soares; Medeiros, 2024). Tal cenário acaba não apenas prejudicando as empresas diretamente afetadas, mas também distorcendo o mercado e causando danos para toda a coletividade.

Nesse sentido, Lima (1910) introduz a metáfora de Proteu para ilustrar a natureza camaleônica da concorrência desleal. A partir desse conceito, os atos ilícitos não têm uma forma única: o concorrente desonesto está sempre criando novas táticas para enganar o consumidor e prejudicar o adversário. O que permanece constante é o objetivo, visto que a finalidade é sempre o desvio fraudulento da clientela de outro empresário, o que torna a tipificação legal um desafio constante, pois a lei precisa estar atualizada para alcançar um alvo que está sempre se transformando.

O aproveitamento parasitário, de outra parte, constitui modalidade específica de concorrência desleal particularmente relevante no contexto da indústria da moda. Esse fenômeno ocorre quando um agente econômico se beneficia indevidamente da reputação e do prestígio comercial de outrem, sem incorrer nos custos correspondentes à construção desses ativos.

Intimamente relacionado a essa prática, o fenômeno da diluição de marca representa uma das formas mais insidiosas de violação da propriedade industrial, precisamente porque seus efeitos se manifestam de forma gradual e muitas vezes imperceptível a curto prazo. A diluição ocorre quando o uso indevido de uma marca por terceiros — ainda que sem risco imediato de confusão quanto à origem do produto — enfraquece progressivamente o poder distintivo do signo, comprometendo a associação exclusiva que o consumidor estabelece entre aquela marca e a empresa titular.

No setor da moda, a diluição manifesta-se de duas formas principais: a diluição por enfraquecimento, quando a marca passa a identificar não apenas os produtos originais, mas também os inúmeros produtos falsificados que circulam no mercado com ela, perdendo sua capacidade de sinalizar exclusividade e qualidade; e a diluição por degradação, quando produtos de qualidade inferior, associados indevidamente à marca, comprometem a reputação construída pelo titular ao longo de anos de investimento (Almeida, 2021).

A jurisprudência brasileira, acompanhando a tendência internacional, tem reconhecido a diluição como forma autônoma de dano reparável, independentemente da comprovação de confusão efetiva do consumidor, com fundamento no artigo 130, inciso III, da Lei nº 9.279/1996, dispositivo que assegura ao titular o direito de zelar pela integridade material e reputação de suas marcas. Para as grandes marcas de luxo, cujo valor reside precisamente na exclusividade e na escassez simbólica, a diluição causada pela massificação de falsificados pode ser mais devastadora do que qualquer dano material imediato.

Por outro lado, a essência dos direitos autorais reside na criatividade do criador da obra, surgindo direitos exclusivos sobre bens intangíveis que abrangem atributos de ordem moral, patrimonial e intelectual (Mariot, 2016). A Lei nº 9.610/1998 confere ao autor o direito de gerenciar a reprodução, a execução ou a representação da obra, desde que atenda aos requisitos de originalidade. Acrescente-se que essa originalidade é um requisito fundamental para a proteção, desde que demonstre a particularidade do criador, sendo certo que o valor artístico da obra, por outro lado, não é considerado um fator determinante (Soares, 2024).

A contrafação é, então, definida pelo artigo 5º, inciso VII, da Lei nº 9.610/1998 como a reprodução não autorizada de ideias ou criações, ou seja, uma infração direta dos direitos de propriedade intelectual (Soares, 2024).

No plano das sanções, o artigo 189 da LPI tipifica o crime de violação de marca registrada, punindo com detenção de três meses a um ano, ou multa, quem reproduz sem autorização a marca registrada ou a imita de modo a induzir confusão. Analogamente, no âmbito civil, o artigo 209 da LPI assegura ao prejudicado o direito à indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais decorrentes da degradação da imagem e da reputação da marca.

O quadro normativo descrito evidencia que o Brasil dispõe de um arcabouço legal formalmente adequado para a proteção da propriedade intelectual na indústria da moda. À vista disso, a existência da norma não se confunde com a efetividade de sua aplicação: o mercado da moda opera sob uma lógica temporal incompatível com os prazos do sistema registral brasileiro. Enquanto uma coleção nasce, circula e se torna obsoleta em questão de meses, o processo de registro de marca pode durar anos, e o reconhecimento judicial do *trade dress* exige a demonstração de elementos cuja prova é, por natureza, complexa e subjetiva.

Depreende-se, em suma, que a ausência de critérios legais específicos para as criações de moda, a morosidade do INPI e a dificuldade de comprovar a distintividade do conjunto-imagem criam um intervalo de vulnerabilidade no qual o criador fica exposto à cópia sem

proteção efetiva. É, por conseguinte, diante dessa tensão entre a norma e a realidade do mercado que se revelam as limitações do sistema atual.

4 CASOS EMBLEMÁTICOS E ENTENDIMENTOS JURISPRUDÊNCIAIS SOBRE A VIOLAÇÃO DE MARCA

A análise da jurisprudência brasileira revela como os tribunais têm interpretado e aplicado os instrumentos de proteção da marca e do *trade dress* no setor da moda, consolidando parâmetros que orientam tanto a prática advocatícia quanto a conduta empresarial. Com esse propósito, os casos a seguir apresentam decisões paradigmáticas dos tribunais superiores brasileiros sobre temas centrais ao *fashion law*: a confundibilidade de marcas, o aproveitamento parasitário, os limites do *trade dress* e a responsabilidade civil por violação de propriedade industrial.

Em primeiro lugar, o caso *Louis Vuitton x Viviton* constitui um dos precedentes mais relevantes do direito brasileiro sobre confundibilidade de marcas, aproveitamento parasitário e responsabilidade civil por violação de propriedade industrial no setor da moda. Trata-se de ação de obrigação de fazer e não fazer combinada com pedido de indenização, ajuizada pelas empresas Louis Vuitton Malletier, constituída conforme as leis da França, com sede em Paris, e LVMH Fashion Group Brasil Ltda., distribuidora exclusiva no Brasil, contra a empresa Viviton Comércio Importação e Exportação Ltda. (Soares; Lengouski, 2024).

Em princípio, a Louis Vuitton, fundada em 1854, é uma das principais marcas de artigos de luxo de renome internacional e uma das mais falsificadas no mundo, motivo pelo qual a assinatura Monograma Canvas foi criada especificamente para dificultar a falsificação. A título de ilustração, em 2004, as falsificações da marca representaram 18% (dezoito por cento) dos acessórios de contrafação apreendidos na União Europeia (Soares; Lengouski, 2024). Atualmente, a empresa mantém suas marcas nominativas, mistas e figurativas, incluindo os desenhos Damier e Monograma Canvas, devidamente registradas no INPI.

Ocorre que a ré, Viviton, utilizava a expressão Viviton, foneticamente assemelhada a Louis Vuitton, como elemento diferenciador de seu nome empresarial e de seu domínio na internet. Paralelamente a isso, reproduzia nas bolsas, mochilas e carteiras que comercializava as marcas figurativas Monograma Canvas e Tela Damier, de titularidade das autoras. Em virtude disso, as requerentes sustentaram a violação dos artigos 129, 130, 131, 195, 207, 209 e

210 da Lei nº 9.279/1996, apontando a ocorrência de concorrência desleal e aproveitamento parasitário do renome alheio (Soares; Lengouski, 2024).

Na instância inicial, a 28ª Vara Cível Central da Comarca de São Paulo julgou procedentes os pedidos em primeiro grau, tornando definitiva a antecipação de tutela. Na oportunidade, condenou a Viviton a abster-se de usar o nome comercial Viviton ou qualquer outro que aludisse às marcas das autoras, retirar imediatamente tal denominação de *sites* e outros meios de comercialização, alterar e cancelar seu nome em órgãos de registro, como a Junta Comercial e o INPI, sob pena de multa diária, abster-se de produzir e comercializar quaisquer produtos com similitude com as marcas das autoras, recolhendo os já lançados, também sob pena de multa diária, e pagar lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença, além de indenização a título de danos morais (Soares; Lengouski, 2024).

Após a interposição de recursos, o caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça por meio do Recurso Especial nº 1.760.211, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. O STJ, ao apreciar o recurso, firmou importantes parâmetros jurisprudenciais. No que toca à confundibilidade, reconheceu a colidência entre as marcas notórias *Louis Vuitton* e a marca Viviton, fundada na semelhança gráfica e fonética, na atuação das litigantes no mesmo segmento da moda e na possibilidade de associação entre as marcas no espírito do consumidor, ainda que o público-alvo fosse parcialmente distinto. A fundamentação assentou, ainda, que a prescindibilidade de registro da marca notória para receber proteção e a aplicação do princípio da especialidade devem levar em consideração o potencial concreto de gerar dúvida no consumidor e desvirtuar a concorrência, não se restringindo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços (Soares; Lengouski, 2024).

No tocante à responsabilidade civil, o STJ consolidou o entendimento de que a prova da violação ao direito de propriedade industrial e ao direito autoral acarreta o dever de indenizar por parte do ofensor, independentemente da comprovação específica e material dos prejuízos causados ao ofendido. Aduziu-se que a contrafação, por si só, provoca redução substancial no faturamento obtido com a venda do produto distinguido pela marca registrada, o que autoriza a reparação por danos materiais. Adicionalmente, o dano moral por uso indevido de marca é aferível *in re ipsa*, decorrendo da mera comprovação da prática da conduta ilícita, sem necessidade de demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral (Soares; Lengouski, 2024).

Sob o mesmo direcionamento, o acórdão do STJ no REsp nº 1.327.773/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, ao reafirmar os fundamentos nesse caso, fixou que a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos individuais do titular. O objetivo é, sobretudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto. Por essa razão, a lei e a jurisprudência do STJ reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular. O dano moral por uso indevido da marca é inerente à natureza de bem imaterial e sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, sendo despendida a demonstração de prejuízos concretos ou da comprovação probatória do efetivo abalo moral (Soares; Lengouski, 2024).

Por outro lado, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao julgar¹ a apelação interposta pela Viviton, manteve o entendimento de que o elemento nominativo Viviton não possuía distintividade suficiente para coexistir no mercado com as marcas Louis Vuitton e

¹ PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. NULIDADE DOS REGISTROS E PEDIDOS DE REGISTRO DA APELANTE. CABIMENTO. EMPRESAS QUE ATUAM NO MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. CONCORRÊNCIA DESLEAL E APROVEITAMENTO PARASITÁRIO. CARACTERIZAÇÃO. ARTIGOS 126 E 124 INCISOS V, XIX E XXIII DA LEI 9.279/96. ART. 6º BIS DA CONVENÇÃO DE PARIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O cerne da questão consiste em decidir se a anterioridade dos registros marcários das apeladas, LOUIS VUITTON MALLETTIER e LVMH FASHION GROUP BRASIL LTDA., tem o condão de impedir os registros marcários da apelante VVT MODAS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. (atual denominação de VIVITON COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.), notadamente diante da alegada notoriedade dos registros da primeira.

2. O elemento nominativo usado pela apelante ("VIVITON") não agregou suficiente distintividade à marca, na medida em que o conjunto verbal tem uma sonoridade indiscutivelmente semelhante à marca das empresas apeladas ("LOUIS VUITTON" e "VUITTON"). O registro marcário da apelante é nulo, vez que resta clara a possibilidade de confusão entre as marcas em cotejo, incidindo na proibição regulamentada no art. 124, incisos V e XIX da Lei 9.279/96.

3. O artigo 6º bis da Convenção de Paris, o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual e o art. 126 da Lei 9.279/96 são dispositivos que têm como objetivo fundamental a repressão à concorrência desleal, buscando evitar a possibilidade de confusão do consumidor que adquire determinado produto ou serviço pensando ser outro e, ainda, o locupletamento de uma empresa com o produto do esforço alheio que veio a consolidar a marca como sendo notoriamente conhecida. Não há como negar que a marca da apelante era dotada de notoriedade no Brasil nos anos de 2007 e 2010, isto é, quando do depósito das marcas da apelante no INPI, sendo aplicável a proteção prevista no art. 126 da Lei 9.279/96.

4. In casu, atuando as empresas litigantes no segmento da moda, ambas prioritariamente no mesmo ramo de atividade econômica (bolsas, malas, carteiras, acessório de couro etc.) não é crível que a apelada desconhecesse a marca da apelante, fato que por si só já caracteriza o impedimento legal regulamentado no inciso XXIII do art. 124 da Lei 9.279/96, não sendo nesse caso nem mesmo necessário a comprovação da notoriedade. A apelante procurou aproximar sua marca a das apeladas, com o fim de aproveitar do seu prestígio e da sua reputação.

5. Restou comprovado nos autos a evidente concorrência desleal. Neste caso específico, embora seja remota a possibilidade de confusão do consumidor, deve-se coibir a tentativa da apelante de induzir o consumidor a comprar o seu produto, ao supor que ele seja parecido com o do outro fabricante, cuja marca é renomada. Além disso, deve-se eliminar a repercussão parasitária de tal atitude (art. 124, XXIII da LPI)(...) (TRF-2 - Apelação / Reexame Necessário - Recursos - Processo Cível e do Trabalho: 0011267-77.2012.4.02 .5101, Relator.: ABEL GOMES, Data de Julgamento: 22/03/2017, VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 29/03/2017)

Vuitton, em razão da semelhança fonética incontestável entre os termos, o que configurava a proibição prevista no artigo 124, incisos V e XIX, da Lei nº 9.279/1996. A decisão explicitou que ambas as empresas atuavam prioritariamente no mesmo segmento mercadológico de bolsas, malas, carteiras e acessórios de couro, circunstância que, por si só, tornava incrível o desconhecimento da marca renomada pela apelante, caracterizando o impedimento legal do inciso XXIII do artigo 124 da LPI, independentemente de comprovação formal da notoriedade. Reconheceu, ainda, que a proteção conferida pelo artigo 6º da Convenção de Paris e pelo artigo 126 da Lei nº 9.279/1996 às marcas notoriamente conhecidas era plenamente aplicável, dado que a notoriedade da Louis Vuitton no Brasil era inquestionável já nos anos de 2007 e 2010, quando do depósito das marcas da apelante no INPI.

Diante dessas considerações, a corte concluiu pela caracterização da concorrência desleal e do aproveitamento parasitário, destacando que, mesmo sendo remota a possibilidade de efetiva confusão do consumidor, a tentativa de induzir à associação com marca renomada e a exploração do prestígio alheio deveriam ser coibidas, com a eliminação de seus efeitos parasitários sobre o mercado.

No que diz respeito ao aproveitamento parasitário, o STJ foi enfático ao reconhecer que a Viviton empregava artifícios intencionais para associar sua empresa e produtos aos renomados produtos Louis Vuitton, identificando-se perante o mercado consumidor justamente pela expressão Viviton e utilizando-a para assinalar seus produtos como bolsas, mochilas e carteiras, além de reproduzir marcas figurativas de titularidade das autoras. A bem da verdade, a utilização de expressão registrada por terceiro como marca, em artigos que guardam relação de afinidade com aqueles fabricados pelo titular do registro, pode ser interpretada pelo consumidor como sendo fruto de expansão da linha original de produtos, configurando associação indevida e concorrência desleal (Soares; Lengouski, 2024).

Por conseguinte, o caso *Louis Vuitton x Viviton* é um precedente norteador para o *fashion law* brasileiro. Isso se deve ao fato de que a proteção da marca notória prescinde de registro específico no segmento em que a violação ocorre, consolida o entendimento de que a semelhança fonética, associada à reprodução de elementos figurativos registrados, configura concorrência desleal mesmo quando o infrator possui registro anterior de sua marca no INPI e reafirma que o dano moral e material decorrente da violação de marca são presumidos, não dependendo de prova concreta de prejuízo para a condenação indenizatória. Representa, sob

essa perspectiva, um sinal inequívoco do amadurecimento da jurisprudência brasileira na tutela das criações da indústria da moda.

Em sentido semelhante quanto à gravidade da contrafação, mas com fundamento centrado no direito autoral sobre obras de *design*, a disputa judicial da *Hermès Internacional x Village 284*, em 2010, estabeleceu precedentes cruciais sobre a proteção do *design* de moda no Brasil. O caso girou em torno da cópia, pela empresa *Village 284*, dos modelos de bolsas *Birkin* e *Kelly*, criações da *Maison Hermès* datadas de 1984 e 1956, respectivamente. Logo após a notificação extrajudicial da *Hermès*, a *Village 284* ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica, alegando não ter violado direitos autorais nem praticado concorrência desleal.

A *Hermès*, em resposta, sustentou ser titular dos direitos autorais sobre o conjunto visual das bolsas, tendo a criação ocorrido no âmbito de relação de emprego, o que transferia os direitos patrimoniais à empresa. Com essa tese, a ré apresentou reconvenção e requereu a cessação imediata da produção e comercialização dos produtos imitativos (Mariot, 2016). A contrafação foi, então, qualificada como concorrência desleal em sua forma mais grave, a cópia servil, evidenciada pela própria denominação da coleção da *Village 284*, *I'm not the original* (Eu não sou a original) (Maia, 2016). O veredito reconheceu a violação dos direitos autorais, determinou a destruição de todos os exemplares ilícitos e condenou a *Village 284* ao pagamento de danos materiais e morais, com fundamento no artigo 33 da Lei nº 9.610/1998, que veda a reprodução de obras que não estejam em domínio público (Mariot, 2016). Dessa maneira, o caso tornou-se referência para a aplicação do direito autoral na tutela de criações de moda no Brasil.

Diferentemente dos casos anteriores, nos quais a violação foi reconhecida pelos tribunais, o litígio entre *Hope e Loungerie*, popularmente conhecido como a briga das lingerie, configura um marco no *trade dress* ao demonstrar os limites dessa proteção no cenário nacional. A *Loungerie* alegou que a concorrente *Hope* havia infringido sua identidade visual com uma de suas coleções, apontando especificamente para a similaridade nas modelagens e no tecido de renda utilizado. Malgrado tais alegações, o Superior Tribunal de Justiça não acatou a alegação de violação.

A corte superior, ao apreciar o recurso especial² interposto pela *Loungerie*, firmou importantes parâmetros sobre os limites da proteção autoral e do *trade dress* no setor da moda.

² RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA DESLEAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZATÓRIA. PEÇAS DE VESTUÁRIO ÍNTIMO FEMININO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDÊNCIA DA LEI 9.610/98. DIREITO AUTRAL. AUSÊNCIA DE

O tribunal reconheceu que criações do segmento *fashion* podem, em tese, ser protegidas pela Lei nº 9.610/1998, desde que constituam a exteriorização de uma expressão intelectual original, ressaltando que o rol do artigo 7º da referida lei é meramente exemplificativo e que obras utilitárias também são protegidas quando nelas se identificar um esforço inventivo. Contudo, no caso concreto, o tribunal manteve o entendimento do tribunal de origem no sentido de que as peças comparadas apresentavam diferenças significativas e que os elementos apontados como imitados, em modelagens e tecidos de renda, não ostentavam originalidade, refletindo tão somente tendências comuns do segmento de moda íntima feminina.

No que concerne ao *trade dress*, o STJ reafirmou que, a prejuízo da ausência de previsão legal expressa, o ordenamento brasileiro confere tutela ao conjunto-imagem por meio da repressão à concorrência desleal. Não obstante, estabeleceu que essa proteção não é automática, exigindo a demonstração cumulativa de ausência de caráter meramente funcional, distintividade, anterioridade de uso e capacidade de gerar confusão ou associação indevida no público consumidor. Como nenhum desses requisitos foi demonstrado no caso, o recurso foi desprovido. A fundamentação considerou que tanto os modelos quanto os tecidos utilizados são comuns no mercado, significando que o conjunto de elementos carecia do caráter distintivo

VIOLAÇÃO. ORIGINALIDADE NÃO CONSTATADA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS. DISTINTIVIDADE. AUSÊNCIA. CONFUSÃO NO PÚBLICO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA. SÚMULA 211/STJ. SÚMULA 284/STF. SÚMULA 7/STJ.

(...)2. O propósito recursal consiste em definir se a recorrida deve se abster de comercializar peças de vestuário que se assemelham à linha de produtos fabricada pelas recorrentes, bem como se tal prática é causadora de danos indenizáveis. 3. São passíveis de proteção pela Lei 9.610/98 as criações que configurem exteriorização de determinada expressão intelectual, com ideia e forma concretizadas pelo autor de modo original. 4. O rol de obras intelectuais apresentado no art. 7º da Lei de Direitos Autorais é meramente exemplificativo. 5. O direito de autor não toma em consideração a destinação da obra para a outorga de tutela. Obras utilitárias são igualmente protegidas, desde que nelas se possa encontrar a exteriorização de uma “criação de espírito”. Doutrina. 6. Os arts. 95 e 96 da Lei 9.279/96 não foram objeto de deliberação pelo Tribunal de origem, de modo que é defeso o pronunciamento desta Corte Superior quanto a seus conteúdos normativos (Súmula 211/STJ). (...) 7. A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao *trade dress*, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, Documento: 2108748 - Inteiro Teor do Acórdão – Site certificado - DJe: 22/10/2021 Página 1de 5 sobretudo porque sua imitação encontra óbice na repressão à concorrência desleal. Precedentes. 8. Para configuração da prática de atos de concorrência desleal derivados de imitação de *trade dress*, não basta que o titular, simplesmente, comprove que utiliza determinado conjunto-imagem, sendo necessária a observância de alguns pressupostos para garantia da proteção jurídica (ausência de caráter meramente funcional; distintividade; confusão ou associação indevida, anterioridade de uso). 9. Hipótese concreta em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conteúdo probatório, concluiu que (i) há diferenças significativas entre as peças de vestuário comparadas; (ii) o uso de elementos que constam da linha estilística das recorrentes revela tão somente uma tendência do segmento da moda íntima feminina; e (iii) não foi comprovada a prática de atos anticoncorrenciais que pudessem ensejar confusão no público consumidor. 10. Não sendo cabível o revolvimento do acervo fático e das provas produzidas nos autos em sede de recurso especial, a teor do entendimento consagrado na Súmula 7/STJ, é de rigor o desacolhimento da pretensão recursal. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (STJ, 11/02/2022)

necessário para configurar exclusividade e, portanto, para ser protegido como *trade dress* (Euzébio, 2024).

A ministra do caso, Nancy Andrigli, assentou que as criações originárias da indústria da moda são plenamente resguardadas pela Lei nº 9.610/1998, ressaltando que o rol do artigo 7º da Lei de Direitos Autorais possui caráter meramente exemplificativo na proteção das expressões intelectuais (STJ, 2022). Outrossim, a relatora enfatizou que, a despeito da lacuna legislativa específica sobre o *trade dress*, o ordenamento jurídico brasileiro assegura a tutela do conjunto-imagem, combatendo a sua imitação ilícita sob o viés da repressão à concorrência desleal.

A análise conjunta dos precedentes estudados permite extrair conclusões relevantes sobre a efetividade das normas brasileiras no combate à pirataria e na proteção do *trade dress*. Os casos *Louis Vuitton x Viviton* e *Hermès x Village 284* demonstram que, quando a violação é flagrante e os elementos probatórios são sólidos, os tribunais brasileiros não hesitam em reconhecer a infração e impor sanções expressivas, incluindo destruição de produtos, cessação de atividades e indenização por danos morais e materiais presumidos. O caso *Hope x Loungerie*, por sua vez, revela o reverso: a proteção do *trade dress* tem limites precisos e não alcança elementos genéricos do setor, exigindo do titular a demonstração de distintividade real e consolidada no mercado.

Em última análise, esses julgados evidenciam que o sistema jurídico brasileiro é capaz de reagir à violação de marcas na indústria da moda, mas essa reação é posterior ao dano. A tutela é reparatória, não preventiva, e, enquanto o processo judicial tramita, o produto falsificado já circulou, a marca já foi diluída e o consumidor já foi enganado.

5 FASHION LAW E A ATUAÇÃO JURÍDICA NA PROTEÇÃO DA MARCA NO BRASIL

O *fashion law* é uma disciplina jurídica em consolidação no Brasil e no mundo que compreende o conjunto de normas, institutos e práticas jurídicas aplicáveis às relações travadas no âmbito da indústria da moda. Sob esse prisma, a ausência de legislação específica para o setor impõe ao profissional do direito o desafio de adequar instrumentos jurídicos gerais a uma realidade econômica e cultural com características próprias.

Convém sublinhar que as criações de moda são, por natureza, híbridas, ou seja, combinam elementos funcionais com elementos estéticos e criativos que podem alcançar o nível

de obra de arte aplicada. Essa especificidade, por sua vez, cria zonas de incerteza jurídica que os sistemas de proteção tradicionais, pensados para invenções técnicas ou obras puramente artísticas, não contemplam com precisão.

Nessa linha de atuação, a atividade do advogado especializado em *fashion law* requer competência multidisciplinar e abrange dois grandes eixos, o preventivo e o contencioso. No âmbito preventivo, cabe ao profissional orientar o empresário sobre a estratégia de registro de marcas perante o INPI, o monitoramento contínuo do mercado para identificação precoce de violações, a elaboração de contratos de licenciamento, franquia e fornecimento adequados às especificidades do setor e a estruturação de políticas internas de *compliance* voltadas à proteção da propriedade intelectual.

Sob esse enfoque, a assessoria na fase pré-operacional é particularmente relevante para evitar conflitos contratuais. Ilustra bem essa necessidade a trajetória de Coco Chanel, cuja cessão mal negociada dos direitos sobre o Chanel n.º 5 em 1924 resultou em décadas de litigiosidade (Mariot, 2016).

Por outro lado, no âmbito contencioso, o advogado dispõe de uma instrumentalidade jurídica variada. Nesse sentido, as ações inibitórias com pedido de tutela de urgência permitem a cessação imediata das violações mesmo antes de ouvida a parte contrária, e o pedido de busca e apreensão de produtos falsificados possibilita a retirada imediata desses itens do mercado.

Ademais, as ações de indenização por danos materiais e morais asseguram a reparação do prejuízo sofrido pelo titular da marca. Simultaneamente, as representações criminais com fundamento nos artigos 189 e 195 da Lei n.º 9.279/1996 podem ser utilizadas para a responsabilização penal dos infratores, ao passo que, no plano administrativo, as oposições a pedidos de registro colidentes perante o INPI constituem ferramenta preventiva de baixo custo e alta efetividade (Brasil, 1996).

Diante da constatação de uma violação, o primeiro passo consiste na produção de provas, incluindo a comprovação de compras de produtos falsificados, registros fotográficos, capturas de telas de *sites* e redes sociais e laudos técnicos periciais. Ato contínuo, recomenda-se o envio de notificação extrajudicial ao infrator, intimando-o a cessar a conduta ilícita, destruir os produtos falsificados e reparar os danos causados. Somente após esgotadas as vias extrajudiciais, ou diante de urgência que as inviabilize, deve-se recorrer ao Judiciário com o pedido de tutela de urgência.

A título comparativo, o confronto com modelos internacionais reforça a necessidade de aprimoramento do sistema brasileiro. Veja-se que o Regulamento n.º 6/2002 da União Europeia oferece proteção automática por três anos para desenhos e modelos novos e singulares, sem necessidade de registro formal, instrumento muito mais adequado à volatilidade da indústria da moda do que o sistema registral brasileiro.

Dentro desse contexto, a criação de um mecanismo similar no Brasil representaria avanço significativo na tutela dos *designers* nacionais (Fernandes; Pedroso, 2015). A proposta consistiria em dispensar o registro formal e conferir proteção imediata às criações originais por prazo compatível com o ciclo de vida dos produtos de moda.

Em termos globais, um dos instrumentos de proteção internacional mais relevantes para a indústria da moda é o Sistema de Haia para o Registro Internacional de Desenhos Industriais, administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Instituído em 1925 e em vigor desde 1928, o sistema permite que *designers* e empresas obtenham proteção internacional de seus desenhos industriais por meio de um único pedido de registro, com gerenciamento e renovação centralizados, alcançando atualmente 82 Estados-membros e organizações intergovernamentais, em um total de 99 países (OMPI, 2025).

Com grande impacto, o Brasil aderiu ao Sistema de Haia em 2023, passando a integrar esse mecanismo internacional de proteção. Trata-se de um passo relevante para os criadores e empresas nacionais do setor da moda, que passaram a contar com a possibilidade de proteger seus desenhos industriais simultaneamente em múltiplos países por meio de um único pedido depositado perante a OMPI.

Essa medida, vale ressaltar, representa um contraponto significativo à morosidade do sistema registral brasileiro perante o INPI. Conforme amplamente documentado, o órgão nacional pode levar até quatro anos para deferir um pedido de marca, prazo absolutamente incompatível com o ciclo de vida das criações de moda (Mariot, 2016).

No que concerne à operacionalidade, o funcionamento do Sistema de Haia é simples. O procedimento dita que o requerente deposita um único pedido de registro no portal eletrônico eHague da OMPI, indicando os países ou organizações intergovernamentais em que deseja obter proteção. Em seguida, o pedido é publicado e, salvo recusa expressa por parte dos institutos nacionais, o registro passa a produzir efeitos nos países designados (OMPI, 2025).

Diga-se ainda que a proteção mínima garantida pelo Ato de Genebra de 1999 é de quinze anos, renovável mediante o pagamento das taxas correspondentes. Por esse motivo, o

mecanismo oferece uma vantagem crucial para os *designers* de moda, traduzida na possibilidade de garantir o mercado com agilidade enquanto o *design* ainda é novo de uma perspectiva jurídica e comercial (OMPI, 2025).

O Sistema de Haia é bastante popular entre designers e pequenas empresas que dependem da capacidade de obter imediatamente direitos sobre seus desenhos industriais para pôr em execução projetos de distribuição e licenciamento ou para tranquilizar seus parceiros financeiros. Pode-se garantir o mercado com agilidade enquanto o *design* ainda é novo de uma perspectiva jurídica e comercial. (OMPI, 2025).

O confronto direto entre o Sistema de Haia e o modelo interno brasileiro evidencia uma das principais fragilidades do ordenamento nacional. Enquanto o sistema internacional oferece proteção imediata, com um único pedido, em dezenas de países, o INPI submete o criador brasileiro a um longo período de vulnerabilidade durante a tramitação do pedido nacional. Essa disparidade é particularmente danosa para as criações de moda, cujo ciclo sazonal muitas vezes não se compatibiliza com a espera de anos por uma decisão administrativa.

Torna-se imperioso distinguir, contudo, os objetos de proteção de cada sistema. Nessa demarcação, o Sistema de Haia protege o desenho industrial, a aparência estética e ornamental de um produto, ao passo que o registro de marca perante o INPI protege os sinais distintivos de origem.

Na indústria da moda, ambos os instrumentos são complementares. Sob essa lógica, o *trade dress* e a identidade visual da marca são tutelados pelo sistema marcário, ao passo que o *design* específico de uma peça, sua forma, suas linhas e suas cores combinadas de modo original podem encontrar no Sistema de Haia uma proteção mais ágil e geograficamente abrangente.

A incorporação do sistema pelo Brasil em 2023 abre, portanto, uma nova frente de proteção para os criadores nacionais, que devem ser orientados a utilizar estrategicamente esse mecanismo em combinação com os instrumentos internos disponíveis. Essa mudança assinala o início de uma trajetória que, se acompanhada de capacitação dos profissionais do direito e de comunicação efetiva junto ao setor criativo, pode transformar significativamente o panorama da proteção das criações de moda no País.

Em última análise, embora o ordenamento jurídico brasileiro disponha de instrumentos relevantes para a proteção da marca na indústria da moda, como a LPI, a Lei de Direitos Autorais, a tutela jurisprudencial do *trade dress* e o sistema de registro do INPI, persistem obstáculos estruturais que descobrem as fragilidades do sistema nacional. Dentre eles,

destacam-se a morosidade do registro, a ausência de critérios legais específicos para o *trade dress*, a dificuldade probatória nos casos de violação e a tolerância social com a pirataria.

Consequentemente, a proteção efetiva da marca no setor *fashion* exige providências integradas. Dessa forma, o cenário demanda não apenas o manejo técnico dos instrumentos jurídicos disponíveis, mas também o aprimoramento legislativo, a modernização operacional do INPI e a educação do consumidor sobre os danos individuais e coletivos causados pela falsificação.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, conclui-se que o ordenamento jurídico brasileiro protege as marcas na indústria da moda de forma formalmente adequada, mas materialmente insuficiente diante da velocidade do mercado, da complexidade probatória do *trade dress* e da escala do fenômeno da falsificação.

Em função dessa realidade, a resposta ao problema não está na criação de novas leis em abstrato, mas na modernização dos instrumentos existentes, na especialização dos operadores do direito em *fashion law* e no reconhecimento de que a proteção da criatividade é, também, uma política pública de desenvolvimento econômico e cultural.

O avanço concreto nessa direção foi dado com a adesão do Brasil ao Sistema de Haia para o Registro Internacional de Desenhos Industriais da OMPI, formalizada em 2023. Por meio dessa engrenagem, os criadores nacionais passaram a contar com a possibilidade de proteger seus desenhos industriais em até 99 países com um único pedido. Esse procedimento, que conta com gerenciamento centralizado e proteção mínima de quinze anos, constitui um instrumento significativamente mais ágil e abrangente do que o procedimento interno.

Sob essa ótica, a adesão ao Sistema de Haia representa, portanto, não apenas uma ampliação do alcance geográfico da proteção, mas um sinal de que o Brasil reconhece a necessidade de alinhar seu sistema de propriedade intelectual aos padrões internacionais. Ocorre que, nesse cenário, a resposta jurídica isolada é insuficiente.

Com o propósito de alcançar uma proteção efetiva da marca no setor *fashion*, faz-se necessária a convergência de três frentes integradas. A primeira vertente foca no aprimoramento legislativo, com a criação de mecanismos de proteção automática, aliada à modernização operacional do INPI para a redução dos prazos de registro a patamares compatíveis com a

realidade do mercado. Por último, torna-se indispensável a educação do consumidor sobre os danos individuais e coletivos causados pela pirataria.

Por outra vertente, a proteção atual não pode ser considerada plenamente efetiva. A morosidade do INPI cria um intervalo de vulnerabilidade incompatível com o ciclo sazonal da moda, ao passo que a ausência de critérios legais específicos para o *trade dress* impõe ao titular o ônus de uma prova complexa e subjetiva, cujo resultado é imprevisível.

Além disso, a expansão do comércio eletrônico e das redes sociais ampliou exponencialmente a velocidade e o alcance da falsificação, superando a capacidade de resposta dos mecanismos tradicionais de fiscalização. A par dessa conjuntura, a tolerância social com o produto falsificado, alimentada pela lógica do consumo de *status* descrita por Bauman, cria uma demanda estrutural que o direito, sozinho, não tem condições de suprimir.

Em contrapartida, o arcabouço legal formado pela Lei n.º 9.279/1996 e pela Lei n.º 9.610/1998, combinado com a tutela jurisprudencial do *trade dress* construída pelo Superior Tribunal de Justiça, oferece ao titular de marca instrumentos relevantes de defesa. Essas garantias compreendem o registro exclusivo perante o INPI, a responsabilidade civil e penal do infrator, a tutela de urgência para cessação imediata das violações e a indenização por danos presumidos.

Vale frisar, inclusive, que os casos analisados demonstram que, quando acionado, o sistema judicial brasileiro é capaz de reconhecer a violação e impor sanções efetivas. Em fecho, a proteção jurídica das marcas na indústria da moda no Brasil apresenta um paradoxo que esse artigo buscou evidenciar.

Nesse panorama, em que o ordenamento jurídico existe, os instrumentos estão disponíveis e a jurisprudência dos tribunais superiores é tecnicamente consistente, a efetividade dessa proteção é comprometida. O gargalo se mantém por força de obstáculos estruturais que a norma, por si só, não consegue superar.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Liliane do Espírito Santo Roriz de. **Proteção da marca e a aplicação da teoria da diluição no Brasil**. Revista de Direito Empresarial. RSDE, 2021. Disponível em: <https://rsde.com.br/artigos/protecao-da-marca-e-a-aplicacao-da-teoria-da-diluicao-no-brasil/>. Acesso em: 27 mar. 2026.

BAUMAN, Zygmunt. **Globalização: As Consequências Humanas**. Tradução de Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1999.

BAUMAN, Zygmunt. **Vida Para Consumo: A Transformação Das Pessoas Em Mercadoria**. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008.

BRASIL, **Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996**. Brasília, DF: Fernando Henrique Cardoso. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 21 set. 2025.

BRASIL, **Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998**. Brasília, DF: Fernando Henrique Cardoso. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19610.htm. Acesso em: 21 set. 2025.

BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça**. *Loungerie versus Hope: STJ não vê violação a direitos autorais nem reprodução indevida de linha de lingerie*. *Superior Tribunal de Justiça (STJ)*, 11 fev. 2022. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/11022022-Loungerie-versus-Hope-STJ-nao-ve-violacao-a-direitos-autorais-nem-reproducao-indevida-de-linha-de-lingerie.aspx>. Acesso em: 26 abr. 2026.

FEATHERSTONE, Mike. **Cultura Do Consumo E Pós-Modernismo**. Tradução de Julio Assis Simões. São Paulo: Studio Nobel, 1995.

FERNANDES, Ligia Durrer; PEDROSO, Têmis Chenso da Silva Rabelo. *Fashion law: a proteção jurídica da moda*. **Revista De Direito Empresarial**, São Paulo: Revista dos Tribunais, ed. Jan - Fev, ano 2015.

INPI. **Manual de Marcas**. Brasília: Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 2022. Disponível em: <https://manualdemarcas.inpi.gov.br>. Acesso em: 27 abr. 2026.

LENGOUSKI, Kelen Cristina Pivotto Moreira, et al **Direito Da Moda: Jurisprudências No Direito Brasileiro**. 1. ed. Curitiba, Paraná, Brasil: CRV, 2024, p. 9-30, 63-144.

LIMA, José Lobo d'Avila. **Da Concorrência Desleal**. Rio de Janeiro - RJ: Livraria e Editora Lumen Juris Ltda, 1910, p. 13 – 24, p. 54 - 80.

LINK, Camila Paulus; WERLANG, Nathalia Berger. **Diga-Me O Que Consomes Que Te Direis Se É Luxo Original Ou Falsificado: Uma Análise Da Identidade Dos Consumidores**. 2017. v. 3, *International Journal of Business & Marketing*, Porto Alegre, 2018. Disponível em: <https://ijbmkt.org/ijbmkt/article/view/32/68>. Acesso em: 10 set. 2025.

MAIA, Livia Barboza. **A Proteção Do Direito Da Moda Pela Propriedade Intelectual**. 2015. 18 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado em Direito Civil, Revista da ABPI, UERJ, Rio de Janeiro, 2016. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wpcontent/uploads/a907-livia-barboza-maia-1.pdf>. Acesso em: 21 ago. 2025.

MARIOT, Gilberto. **Fashion Law: A Moda Nos Tribunais**. 1. ed. Barueri, São Paulo, Brasil: Estação das Letras e Cores, 2016, p. 13 – 41, p. 57- 62, p. 72 – 80, p. 99 - 107.

OMPI. **100 Anos De Proteção De Desenho Industrial: O Sistema De Haia.** Revista da OMPI, Genebra, 5 nov. 2025. Disponível em: <https://www.wipo.int/pt/web/wipo-magazine/articles/100-years-of-design-protection-the-hague-system-83905>. Acesso em: 26 abr. 2026.

SANTOS, Adriana Costa dos. **O Dinamismo Da Economia E Seus Paradoxos Na Proteção Do Consumidor.** EMERJ, Rio de Janeiro – RJ, 2011. Online Disponível em: https://emerj.tjrj.jus.br/files/pages/publicacoes/serieaperfeicoamentodemagistrados/paginas/series/3/Combate_a_Pirataria_e_Agressao_10.pdf. Acesso em: 22 set. 2025

SILVA, Alberto Luís Camelier da. **Concorrência Desleal: Atos De Confusão**, 1ª Edição. Rio 16 de Janeiro: Saraiva, 2013. Acesso em: 25 ago. 2025.

STJ. **Superior Tribunal de Justiça.** Brasília: JUS BR, 11/02/2022. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/11022022-Loungerie-versus-Hope-STJ-nao-ve-violacao-a-direitos-autorais-nem-reproducao-indevida-de-linha-de-lingerie.aspx>. Acesso em: 26 abr. 2026.