

A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E A RELEVÂNCIA DAS PERÍCIAS EM SEMIÓTICA PARA A BUSCA DA VERDADE REAL EM CONFLITOS DE *TRADE DRESSES*

The Jurisprudence of the Brazilian Superior Court of Justice and the relevance of Semiotic expertise in the search for the truth in trade dresses disputes

Mario Filipe Cavalcanti ¹

RESUMO: O presente artigo tem o intuito de aclarar as razões pelas quais a perícia técnico-semiótica se faz necessária para a avaliação dos pontos delimitados nos conflitos de violação de *trade dresses* e porque a análise *ictu oculi* a ser procedida pelo julgador (no primeiro ou mesmo no segundo grau de jurisdição, mesmo nas situações de flagrante violação ao olhar do homem-médio), ou mesmo a simples análise jurídica, são incipientes para esses casos, para dar atendimento ao quanto estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Procedemos à conceituação de *trade dress*, sua acepção histórica, assim como à demonstração de aplicação de teorias semióticas, estabelecendo esse conjunto sógnico e significante como complexo e pluriaspectual.

PALAVRAS-CHAVE: Semiótica. Perícias judiciais. Propriedade Intelectual. Trade dresses

ABSTRACT: This article aims to clarify the reasons why technical-semiotic expertise is necessary for the assessment of the points defined in trade dress infringement disputes and why the *ictu oculi* analysis to be carried out by the judge (in the first or even second instance, even in situations of flagrant infringement in the eyes of the average person), or even simple legal analysis, are insufficient for these cases, in order to comply with the provisions of the Superior Court of Justice's case law. We proceed to conceptualize trade dress, its historical meaning, as well as demonstrating the application of semiotic theories, establishing this set of signs and meanings as complex and multi-faceted.

KEYWORDS: Semiotics. Legal expertise. Intellectual property. Trade dresses

Recebido em: 27/11/2025

Aceito para Publicação em: 29/01/2026

¹ Mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo (USP). Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Pesquisador em semiótica, discurso e direito, com ênfase em propriedade intelectual e direitos digitais. Advogado. Perito judicial em Semiótica e Propriedade Intelectual no Tribunal de Justiça de São Paulo. Autor de livros sobre literatura. Colunista de periódicos. Revisor da Revista Jurídica do TRF2 e da Revista de Defesa da Concorrência (CADE). <https://orcid.org/0000-0002-5163-4922>

1. INTRODUÇÃO: DA ANÁLISE *ICTU OCULI* À DILIGÊNCIA PERICIAL

Dentre os ativos intangíveis da propriedade industrial, o *trade dress* é um dos mais complexos, seja em razão do que entendemos ser sua natureza pluriaspectual, a envolver a potencialidade de inúmeros aspectos sígnicos e de significação, seja também por sua proteção *ex conflictu*, portanto, dada a partir da jurisprudência que somente se perfaz mediante o conflito judicial, a provocação à Corte.

Seguindo-se a mencionada lógica pluriaspectual, podemos afirmar que a compreensão plena desse ativo perpassa entendimentos derivados de múltiplas ciências sociais aplicadas em convergência e interface, assim como pela análise das dinâmicas de mercado e de estudos sobre o comportamento do consumidor.

Nas ciências jurídicas poderíamos exemplificar a aplicabilidade de matizes de direito comparado (dada a sua origem estrangeira), de direito concorrencial (dada a vedação a atos de deslealdade no comércio), da propriedade industrial (dados os seus critérios de avaliação), do direito autoral (dados os aspectos de autoria e originalidade), do direito empresarial (dados os atos de comércio e os objetivos do empreendimento) e do direito civil (dada a tutela jurídica repressiva à prática de atos ilícitos), alguns desses pontos abordaremos nesse artigo.

Nas ciências da comunicação podemos observar a relevância das teorias das mediações no estudo da produção, circulação e consumo de bens, assim como as teorias do discurso e de múltiplas semióticas aplicadas, voltadas à compreensão não somente dos signos, mas também da significação por detrás dos sinais e do consumo como fenômeno cultural, esse último aspecto será por nós abordado.

Quanto à sua característica protetiva *ex conflictu* cumpre ressaltar que esse ativo não possui previsão legal no Brasil, tendo sido emprestado do direito estadunidense pela doutrina e jurisprudência brasileiras como técnica de solução de conflitos dadas as novas situações que se apresentaram no mercado, não resolvíveis a partir das lógicas dos direitos de marca ou de desenhos industriais, por exemplo, o que se potencializou no correr do tempo grandemente dado o contexto de um mundo cada vez mais globalizado e permeado por um “capitalismo artista” focalizado no hiperconsumo e num apurado senso do estético (Lipovetsky; Serroy, 2015).

A previsão jurisprudencial no Brasil, todavia, não é solta. Dá-se através da aplicação dos ditames de repressão aos atos de concorrência desleal tipificados como crimes na Lei Federal nº. 9.279/96 (“da Propriedade Industrial”), esses, por sua vez, também decorrentes de ditames expressos na Convenção da União de Paris (CUP), à qual o Brasil é signatário, tendo sido aqui promulgada pelo Decreto nº 75.572/75. Útil registrar, igualmente, o fundamento maior a partir da previsão constitucional de proteção às criações industriais e a “outros signos distintivos” (cf. art. 5º, XXIX da CF/88).

Diante desse contexto, e considerando a larga beligerância envolvendo esses ativos no mercado brasileiro nas últimas décadas, e a limitação da análise anteriormente procedida pelos magistrados, a partir da comparação *ictu oculi* entre imagens disponibilizadas pelas partes nos processos – muitas vezes sem representar estreitamente os bens em questão ou a complexidade eventualmente observada no mercado, seja por falhas técnicas em sua reprodutibilidade ou mesmo por estratégias retóricas dos advogados –, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu pela necessidade de dilação probatória para a avaliação de Aspectos de mercado, hábitos de consumo, técnicas de propaganda e *marketing*, o grau de atenção do consumidor comum ou típico do produto em questão, a época em que o produto foi lançado no mercado, bem como outros elementos que confirmam identidade à apresentação do produto ou serviço (Brasil, 2018).

Pode-se dizer que a partir de julgados como os observados no REsp nº. 1.353.451-MG e no REsp nº. 1.778.910-SP, o STJ além de uniformizar a jurisprudência, condensando os inúmeros precedentes acerca da matéria – a exemplo dos REsp 1.353.451-MG e REsp 1.591.294-PR –, reconheceu, claramente, o grau de complexidade que acompanha a constituição desses sinais a demandar prova pericial a ser realizada por esperto nos respectivos temas.

De se notar que a análise dos conflitos de marcas tem podido prescindir da dilação à prova pericial – abrindo-se espaço à simples comparação de imagens pelo julgador, que poderá utilizar *critérios de homem-médio* quando de sua avaliação –, muito em razão do caráter registrável desse ativo intangível, cuja titularidade é

conferida pelo INPI mediante processo administrativo, como também em razão da própria previsão legal contida na Lei da Propriedade Industrial, onde o legislador estabeleceu os parâmetros para se entender quando há violação marcária ao determinar critérios expressos para o impedimento ao registro de determinadas marcas, dentre esses critérios, destacando-se a previsão do art. 124, incisos VI, XIX, XXI e XXIII, que estabelecem:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; (...)

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; (...)

XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico; (...)

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia (Brasil, 1996).

Nesse sentido, o julgador possui um guia e as partes um parâmetro para o entendimento daquilo que se configura ou não violação em matéria de marcas e esse guia é norma objetiva e de alta hierarquia social, já que se trata da lei².

Diferentemente do que podemos ver no que se refere às marcas, e como já pontuamos, o *trade dress* não possui expresso amparo legal, mas jurisprudencial, compete, portanto, à análise fidedigna da complexidade do mercado o estabelecimento de critérios que possam servir de auxílio à Corte para a solução desses conflitos, até porque a composição desses sinais difere em muito das marcas, tendo em vista a sua

² Ainda que se possa registrar que, como é de Direito que estamos tratando, há complexidades também em alguns casos envolvendo marcas, que o *guia* legal não é suficiente para delimitar e exigem uma análise mais acurada e, por vezes, pericial.

pluriaspectualidade e dinamismo, como veremos, demandando a atuação do perito na “percepção e análise das fontes de prova [com o fito de contribuir] para investigação dos fatos”, como lecionaram Didier Jr., Braga e Oliveira (2022, p. 351).

O presente artigo tem o intuito de aclarar, ainda que sem o intuito de esgotar o tema, as razões pelas quais a perícia técnico-semiótica se faz necessária para a avaliação dos pontos técnicos delimitados nos conflitos de violação de *trade dresses* e porque a análise *ictu oculi* a ser procedida pelo julgador (no primeiro ou mesmo no segundo grau de jurisdição) é incipiente para esses casos, exigindo-se o atendimento do quanto estabelecido pelo STJ, mesmo nas situações de flagrante violação ao olhar do homem-médio.

2. DESVELANDO O *TRADE DRESS*: CONCEITUAÇÃO E APLICAÇÃO PRÁTICA

Inicialmente, é importante um breve esforço de conceituação para que possamos melhor apreender e delimitar o objeto de análise, sem descurarmos das questões práticas que envolvem a consolidação desses próprios conceitos.

Segundo o magistério do advogado e doutrinador Tinoco Soares (2004, p.75, 213), entende-se por *trade dress* o “conjunto-imagem”, a “roupagem”, “vestimenta” ou mesmo o “uniforme” de produtos e serviços lançados por determinado *player* no mercado. O que esse ativo visaria proteger, na visão desse autor, seria:

A imagem total do negócio; num sentido bem geral, [o *trade dress*] é o *look and feel*, é o ver e o sentir do negócio; é o meio pelo qual o produto é apresentado no mercado; é o identificador de origem; o termo *trade dress* significa a imagem total ou a aparência geral de um produto ou serviço.

Nota-se aqui um inegável caráter de signo visual que agiria numa função de identificação, portanto, criando relação entre o objeto (produto/serviço), a origem (comerciante) e o receptor (consumidor), no que chamaremos de tríade de significação necessária, que abordaremos mais adiante.

Essa concepção de *trade dress* como conjunto imagem do produto ou serviço bebeu diretamente do direito estadunidense, que estabeleceu a necessidade de proteção a determinados signos complexos cujo conjunto representaria a imagem

comercial do player no mercado, realizando uma espécie de extensão das funções e/ou atribuições da marca. Segundo o Legal Information Institute, da Cornell Law School, o trade dress:

Refere-se ao design e à forma dos materiais utilizados para embalar um produto. A configuração do produto — isto é, o design e a forma do próprio produto — também pode ser considerada uma forma de *trade dress*. (Tradução nossa)³.

Ao julgar o caso *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.* em 26 de junho de 1992, o Tribunal de Apelação dos Estados Unidos para o Quinto Circuito (EUA, 1992) estabeleceu que o olhar protetivo do Estado se dirigiria a uma complexidade que transcenderia a simples composição das marcas dos *players* em disputa, isso porque, ao instruir o júri convocado para apreciar o conflito, definiu que:

"*Trade dress*" é a imagem global do negócio. O *trade dress* do Taco Cabana pode incluir o formato e a aparência geral da fachada do restaurante, a sinalização de identificação, a planta baixa da cozinha, a decoração, o cardápio, os equipamentos utilizados para servir a comida, os uniformes dos atendentes e outros elementos que contribuem para a imagem geral do restaurante. (Tradução nossa)⁴.

A mesma Corte ao estabelecer o entendimento acima citou, ainda, o caso *Blue Bell Bio-Medical v. CinBad, Inc.*, onde já havia feito constar que o "*trade dress' of a product is essentially its total image and overall appearance*" (EUA, 1989).

Portanto, o que o direito estadunidense⁵ fez prevalecer é a ideia de que o *trade dress* envolve a apresentação comercial de todo o serviço e de todo o produto, repise-se: "*total image of the business*" e "*total image and overall appearance [of a product]*". É isso que o doutrinador brasileiro optou por chamar de "conjunto imagem".

³ *Is the design and shape of the materials in which a product is packaged. Product configuration, the design and shape of the product itself, may also be considered a form of trade dress.*

⁴ *'Trade dress' is the total image of the business. Taco Cabana's trade dress may include the shape and general appearance of the exterior of the restaurant, the identifying sign, the interior kitchen floor plan, the decor, the menu, the equipment used to serve food, the servers' uniforms and other features reflecting on the total image of the restaurant.*

⁵ O caso *Wal Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.* (nº 99-150, de 2000) também é característico.

No julgamento do REsp nº. 1.353.451-MG, o nosso Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o seguinte entendimento quanto à conceituação do *trade dress* e sua proteção a partir da vedação a atos de concorrência desleal, vejamos:

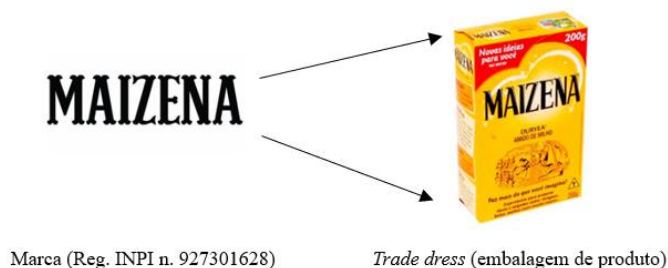
Inicialmente, cabe registrar que o conjunto-imagem (*trade dress*) é a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva, vinculando-se à sua identidade visual, de apresentação do bem no mercado consumidor. Não se confunde com a patente, o desenho industrial ou a marca, apesar de poder ser constituído por elementos passíveis de registro. Embora não disciplinado na Lei n. 9.279/1996, o conjunto-imagem de bens e produtos é passível de proteção judicial quando a utilização de conjunto similar resulte em ato de concorrência desleal, em razão de confusão ou associação com bens e produtos concorrentes (art. 209 da LPI). (...) No contexto do conjunto-imagem, deve-se transpor a fronteira da questão de direito marcário para se adentrar ao campo fático da concorrência desleal, uma vez que se contrapõem marcas dessemelhantes ostensivamente utilizadas, como no caso dos autos, porém se alega que a imagem global do produto é capaz de implantar no imaginário do consumidor a confusão entre os produtos concorrentes. Em razão dessas nuances, a confusão que caracteriza concorrência desleal é questão fática, sujeita a exame técnico, a fim de averiguar o mercado em que inserido o bem e serviço e o resultado da entrada de novo produto na competição, de modo a se alcançar a imprevisibilidade da conduta anticompetitiva aos olhos do mercado. (Brasil, 2017).

Portanto, trata-se aqui do *design* com o qual um produto é composto ou embalado, e também do *design* geral, ou *layout*, com o qual um serviço é representado pelo produtor/comerciante e apresentado ao consumidor.

Esse movimento de proteção a signos mais complexos do comércio decorre do fato de que a criatividade do comerciante na composição dos matizes de identificação do negócio perante o mercado em geral e o público consumidor foi se aperfeiçoando na lógica de um sistema de mercado focado nas emoções e na promessa de experiências de consumo revigorantes e/ou instigantes. O consumidor agora não apenas consome o produto, mas a própria embalagem (ou forma de apresentação do serviço), mesmo que simbolicamente e por instantes frugais. Esse fenômeno transcende as meras aplicações marcárias, que são em geral mais estanques⁶. Na

⁶ As marcas submetidas à proteção no Brasil atualmente são nominativas, figurativas, mistas, tridimensionais e de posição, não havendo se falar, ainda, por exemplo, em marcas sonoras, olfativas etc.

figura abaixo um exemplo da diferenciação entre a marca e o *trade dress* de um produto:



Na nossa concepção, o *trade dress* é o conjunto significante sensorialmente perceptível, dotado de distintividade, originalidade e com autoria identificável, que resultem necessariamente no reconhecimento do negócio pelo consumidor. Criando, a partir desse ato de consumo sensorial (*trade dress* – consumidor), o mesmo efeito que é dado às marcas, só que de forma mais ampla e complexa e atendendo a uma tríade de significação necessária (*trade dress* – consumidor – produtor).

Essa ideia de *conjunto* é necessária e a aceção de ser este um conjunto *sensorial* e não apenas visual, a nosso ver também, tendo em vista que a textura de um produto ou o tipo de música ou cheiro de um ambiente quando muito característicos e identificadores do *player* também podem ser considerados relevantes elementos singulares integrantes do conjunto sensorial que é o *trade dress*. Nesse sentido, em nossa percepção, o cheiro característico e único das sandálias Melissa, por exemplo, é parte integrante de seu *trade dress* proprietário.

Reafirmando a ideia de conjunto advinda da jurisprudência estadunidense e nacional, que aqui também reforçamos, o advogado e doutrinador Lélío Denicoli Schmidt (2019, p. 215) fez constar que:

Para que o '*trade dress*' seja violado, não se exige a reprodução ou imitação de todos os seus componentes. Basta que se imite a mesma aparência geral, ainda que a marca nominativa ou outros elementos sejam diferentes, quando analisados em detalhes. Se o conjunto for parecido haverá violação.

Há aqui um pequeno detalhe que pode demarcar grandes problemas: a ideia de bastar que os itens em análise sejam parecidos para que haja violação. Certamente

que a aparência geral do conjunto é fator relevante à avaliação da violação de *trade dresses*, mas não basta isso. A nosso ver, a análise do caráter proprietário de um *trade dress* e a constatação de sua violação pelo *design* lançado por outro concorrente no mercado, envolve dois protocolos distintos e potencialmente ligados para a constatação: (1) uma *análise interna*, focada na constituição sígnica e discursiva do *trade dress*, para esta sendo imprescindível a aplicação de uma semiótica discursiva e (2) uma *análise externa* focada nos atos, costumes e práticas do mercado em que inseridos os bens e serviços em disputa.

No primeiro fator acima pontuado, dá-se o desvelar do caráter sígnico, assim como o objetivo semiótico do *trade dress* que é a constituição de significação. Neste âmbito, que analisaremos mais adiante, o *trade dress* desempenha um efeito discursivo sobre os atores da relação (produtor – consumidor), é aqui que se deve utilizar como critérios de análise a sua (1) arbitrariedade e (2) não funcionalidade.

O segundo fator, é concorrencial. Isso porque, o resultado do reconhecimento de que um conjunto visual de apresentação comercial de um produto ou serviço (podemos assim traduzir o termo) é, de fato, proprietário, é a sua declaração pelo Estado como um direito de exclusividade, portanto, uma limitação ao uso daquele ativo pela ampla concorrência, é aqui que se deve utilizar um terceiro critério de análise que é (3) a distintividade.

Passamos a pormenorizar os três critérios do protocolo das análises interna e externa, que auxiliam na identificação de um *trade dress* exclusivo.

A investigação da arbitrariedade do sinal se dá para que se constate que aquele conjunto é original e, portanto, não possui elementos meramente descritivos ou que guardem relação direta e/ou necessária com o produto ou serviço que se visa proteger, trata-se de um olhar para dentro (análise interna) da composição de significação do produto ou serviço.

Podemos exemplificar essa aplicação nos casos de composição de embalagens por meio de padrões cromáticos que aludem ao sabor dos produtos, como energéticos ou isotônicos na coloração verde com reprodução de pedaços de limões identificando o sabor limão, ou laranja, identificando o sabor laranja.

Note-se que é forte a tendência do fabricante em constituir sua embalagem de forma a que o consumidor rapidamente entenda do que se trata, sabendo, como no exemplo acima, que a verde embala produto sabor limão e a laranja, sabor laranja. Essa escolha, todavia, afasta o direito de uso exclusivo e a constituição de um *trade dress* proprietário – sobretudo quando o foco sógnico do sinal é a paleta de cores, não havendo outros elementos que se destaquem –, justamente porque cria um sentido meramente descritivo do conjunto em relação ao produto, não podendo os concorrentes serem limados de fazer o mesmo.

Na contramão disso, está a arbitrariedade do sinal, portanto, a ausência de qualquer relação com o produto ou serviço em sua composição de sentido, que permite a melhor conexão entre aquele serviço ou produto e a sua origem.

De outro lado, a análise da distintividade trata-se de um olhar para fora (análise externa) visando investigar o contexto mercadológico no qual o conjunto sógnico está inserido, observando a partir de matizes do costume comercial se aqueles mesmos elementos são de uso comum no mercado, isto é, se já estão comoditizados, ou se possuem natureza visualmente disruptiva.

Podemos exemplificar esse critério externo observando o mercado de canela em pó, que possui tanto *trade dresses* proprietários, como conjuntos já bastante comoditizados, vejamos:



7

⁷ As embalagens comoditizadas são no geral amarelas com uso de vermelho e marrom, com disposição de suas marcas nos *trade dresses* de maneira similar. As embalagens consideradas disruptivas são, seguindo a ordem de apresentação na Figura: branca, azul claro, verde prateado, prateada e preta, com disposição de suas marcas nos *trade dresses* de maneira diversa entre si.

O fabricante que busca a composição visual *sígnica* que seja de fácil assimilação pelo consumidor geralmente investirá menos no reconhecimento desses materiais, justamente por pegar carona no senso comum que identifica quase que automaticamente os produtos que estão sendo vendidos apenas observando-se a composição visual das embalagens. De outro lado, o fabricante que opta por uma composição disruptiva precisará esforçar-se mais para que o consumidor entenda que dentro daquela embalagem prateada ou verde vivo, branca, preta ou azul, se está vendendo canela.

Esses fatos se dão comumente porque o imaginário do consumidor ao se acostumar com um conjunto sensorial típico para a representação de determinados produtos (ex.: pacotes amarelos, marrons e vermelhos para significar a venda de canela), resulta num ato de desleixo com esses sinais. Isto é, acostumado a saber que o pacote amarelo-vermelho-marrom identifica canela, o consumidor não foca mais nas embalagens, mas busca dentre as disponíveis a marca que mais consome ou, caso não haja uma de preferência, simplesmente o produto mais barato, mais caro, ou qualquer um, conforme seja o perfil de comportamento do consumidor. Assim, para que haja identificação do *player* somente ao se olhar o *trade dress* (sem se recorrer à marca, por exemplo) mister haja arbitrariedade e distintividade no conjunto da composição.

Por fim, o critério da não funcionalidade se espraia numa diferenciação interessante entre a lógica do *trade dress* e aquelas das patentes, por exemplo. Isso porque, aos inventos é requisitado uma aplicação industrial que gere determinadas funcionalidades, uma vez que o objeto de patente não é caráter estético (como ocorre em arte), mas deve servir para uma aplicação clara e funcional. De outro lado, ainda que o *trade dress* também não exista para desempenhar necessariamente uma função artística, não deve ser meramente funcional, mas estar ornado de originalidade e, mesmo, fantasiosidade. Esses critérios visam afastar a exclusividade sobre elementos funcionais e comuns de uso⁸.

⁸ Não quer dizer que o *trade dress* não possa representar algo usável. Uma embalagem, por exemplo, pode possuir conjunto *sígnico* proprietário e, ainda assim, ter um papel temático, que é embalar. O que se afasta da ideia de funcionalidade aqui é não o papel temático do objeto, mas a composição sensorial

Diante de todos esses aspectos, é natural que o Estado confira proteção e o uso exclusivo à composição disruptiva, distintiva, arbitrária e não meramente funcional e não àquela que se utiliza de elementos meramente comuns, já diluídos no mercado.

A geração de conflitos, portanto, se dá a partir do uso indevido do conjunto dos mesmos (ou similares) elementos sígnicos disruptivos de um concorrente por outro que, intencionalmente, busca *pegar carona* agora não mais nos elementos comuns do meio, mas na fama daquele visual que se tornou famoso junto aos consumidores, que passaram a através dele identificar um dado *player*, mas cuja trajetória inicial passou pelas privações dos altos investimentos para o reconhecimento.

É presente aqui, portanto, uma questão ética atrelada diretamente à boa-fé e esse tipo de concorrência é considerada desleal, justamente porque o concorrente violador deseja além de *pegar carona* na fama conquistada pelo adversário, enganar o consumidor, seja por confusão (quando potencializa a compra de um produto como sendo o outro), seja por associação (quando potencializa a compra de um produto fazendo crer se tratar da mesma *família* do anteriormente procurado). Esse intento de copiar, pegando o concorrente de surpresa e enganando o consumidor, desviando assim fraudulenta a clientela⁹ são notas que evidenciam a deslealdade concorrencial.

A Lei da Propriedade Industrial, ainda que não preveja o *trade dress* como um ativo protegido, como vimos mais acima, tipifica o crime de concorrência desleal em seu art. 195, nele fazendo constar, dentre outras hipóteses, o seguinte:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: (...). III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos.

Vê-se, portanto, que não basta apenas a existência de um esforço de composição sígnico-visual para a geração de um *trade dress* proprietário, mas também

em si. Isto pode ser bem observado em estabelecimentos que possuem uma disposição de *design* de interior única e não meramente funcional.

⁹ Porque o desvio de clientela é condição natural da concorrência, é a fraude que a lei visa repelir como já alertamos (Autor, 2019).

evidentes sinais de originalidade, distintividade e não funcionalidade, já que o objetivo não é a conformação de uma mera visualidade, mas de uma sensorialidade que gere na mente do consumidor a identificação do *player*, portanto, o reconhecimento da origem do produto/serviço, afastado de qualquer tipo de confusão e/ou associação com outros produtos/serviços de *players* concorrentes no mercado.

3. APLICANDO A SEMIÓTICA: DISCURSIVIDADE, PLASTICIDADE E SENTIDO A PARTIR DA ANÁLISE INTERNA DO TRADE DRESS

Como se pôde observar mais acima, influem sobre o *trade dress* inúmeras perspectivas e confluências que garantem a sua qualidade sónica e o seu papel de identificação, todavia esses aspectos são complexos e envolvem diligências ao mercado, e a aplicação de conhecimentos técnicos em estudos sobre comportamento do consumidor, assim como aqueles atrelados às lógicas das ciências da comunicação, das ciências do discurso e das ciências semióticas. O tema, portanto, é complexo, pluriaspectual, e demanda a investigação de inúmeros matizes derivados de outras ciências sociais aplicadas, em interface com o Direito – que deve nortear sempre as análises.

Por uma questão de economia e apego ao recorte do escopo deste trabalho, nos ateremos nesse capítulo unicamente à perspectiva semiótica, sem, contudo, qualquer intenção de esgotá-la.

Com didatismo Santaella e Nöth (2017, p. 07) definem semiótica como:

A ciência dos sistemas e dos processos sónicos na cultura e na natureza. Ela estuda as formas, os tipos, os sistemas de signos e os efeitos do uso dos signos, sinais, indícios, sintomas ou símbolos. Os processos em que os signos desenvolvem o seu potencial são processos de significação, comunicação e interpretação.

Estabelecendo uma contextualização histórica, Fontanille (2019, p. 29) esclarece que se a partir de Peirce, no século XIX, e Saussure, no século XX a semiótica se constituiu como uma disciplina “que se ocupa da tipologia e dos sistemas de signos” (como vimos da definição acima de Santaella e Nöth), atualmente essa disciplina “orienta-se fortemente em direção a uma teoria do discurso e volta seu interesse para

os conjuntos significantes”, e vaticina: “o campo de exercício empírico da semiótica é o discurso, e não o signo”¹⁰.

Pode-se afirmar que o quanto esclarecido por Fontanille deriva de Greimas e Courtés (2021, p. 448, 455) que em seu famoso “Dicionário”, já esclareciam que:

O termo semiótica é empregado em sentido diferente, conforme designe (A) uma grandeza manifestada qualquer, que se propõe conhecer; (B) um objeto de conhecimento, tal qual aparece no decorrer e em seguida à sua descrição; e (C) o conjunto dos meios que tornam possível seu conhecimento. (Negrito no original).

Para esses autores, se se focar a semiótica sob a perspectiva de uma grandeza dada ao conhecimento, a lógica de “sistemas de signos” deve abrir espaço à de “sistema de significações” ou de “conjunto signifiante”, transferindo-se o enfoque de cada elemento singular em particular (os signos) para a significação em si. Do ponto de vista de sua acepção enquanto teoria, a semiótica seria uma “teoria da significação”, uma vez que “sua primeira preocupação será explicitar, sob forma de construção conceitual, as condições de apreensão e da produção do sentido”. São, pois, o sentido e a significação os nortes da análise semiótica. Cada um dos elementos singulares que compoñham um objeto de análise é apreendido sob a ótica de seu direcionamento, de sua intencionalidade de sentido, de sua significação e, por vezes, de sua discursividade, não apenas como uma *coisa em si*.

Essa perspectiva da semiótica como a ciência que analisa o sentido a partir dos conjuntos significantes e, portanto, da discursividade é relevante porque concebe no âmago do sentido o caráter de direcionamento e intencionalidade:

O sentido é, em primeiro lugar, uma direção: dizer que um objeto ou uma situação tem um sentido é, na verdade, dizer que eles tendem a algo. (...) o sentido designa um efeito de direção e de tensão mais ou menos conhecível, produzido por um objeto, uma prática ou uma situação qualquer. O sentido é, afinal, a matéria amorfa da qual se ocupa a semiótica, que se esforça por

¹⁰ A bem da verdade as abordagens semióticas são múltiplas, havendo pesquisas voltadas à semiótica peirceana (de matiz mais fenomenológica/filosófica), à semiótica greimasiana (de matiz discursivo/narrativa), à semiótica bakhtiniana (de matiz cultural), etc. O que se pode observar é maior aderência, em nosso opinativo, da semiótica francesa (discursiva/narrativa, plástica e social) à prática pericial nos casos de *trade dresses*.

organizá-la e torná-la inteligível. Tal matéria (...) pode ser de natureza física, psicológica, social ou cultural. Todavia essa matéria não é nem inerte e nem somente submissa às leis do mundo físico, psicológico ou social, já que ela é trespassada por tensões e direções que constituem, do mesmo modo, apelos à significação, pressões ou resistências para um interpretante (Fontanille, 2019, p. 31).

A teorização acima é cara à propriedade intelectual porque desvela as intencionalidades por detrás das constituições de significação a partir da composição e arranjo de signos em dados objetos. Isto porque se o sentido – que se quer extrair a partir da análise interna do *trade dress* – possui natural direcionamento, a significação possui matizes de articulação, portanto, de emprego prático e intencional desses direcionamentos. O que interessa ao analista e, certamente, ao magistrado, é entender a constituição de sentido a partir do conjunto de significação, o que aquele conjunto sensorial quer dizer e se o que ele diz, em sua forma de dizer, é original e capaz de identificar um dado *player* pelo consumidor. Há aqui, portanto, uma interrelação discursiva que já pontuamos mais acima (produtor – consumidor) potencializada a partir da forma de apresentação do objeto de consumo (o produto ou serviço).

Ainda que o discurso se revista costumeiramente de natureza transfrásica (Maingueneau, 2015, p. 25-30), este pode estar contido em uma única frase, podendo ser verbal ou até mesmo não verbal, utilizando-se para isso de símbolos ou de signos com um sentido previamente estabelecido ou tensionado à mentalidade do interpretante, um exemplo são as placas de trânsito que contém em si mesmas um significado e um ato discursivo claro, vejamos:



O condutor trafegando seu automóvel, num simples relance de olhar, ao divisar esses símbolos entende o seu significado “Proibido estacionar” e “Proibido converter à direita”, mas também a discursividade inerente imersa em uma evidente natureza de norma jurídica: se pratico os atos vedados posso ser sancionado com multa ou, até

mesmo, causar acidentes de variadas gradações e quaisquer outros danos irreparáveis, inclusive físicos.

Note-se que enquanto no exemplo dos símbolos de trânsito o condutor foi submetido a um aprendizado nas autoescolas ou nas políticas informativas dos Departamentos de Trânsito, o consumidor que se depara com um *trade dress* enquanto conjunto de significação conta com um treino que é mais sutil e longo: anos de imersão cultural em um capitalismo com grande apetite estético, que estabelece um cenário sociocultural de transformação paulatina de cidadãos em consumidores (Canclini, 2015, p. 40-41) e que, propriamente treina o olhar.

A semiótica aplicada às perícias em propriedade intelectual, especificamente ao deslinde de casos de violações de *trade dresses* tem, portanto, o objetivo de estudar a construção de sentidos a partir dos elementos verbo-visuais observáveis dos produtos em sua forma final (como entregues ao consumidor) e, de outro, também pede uma apreciação das particularidades e especificidades do mercado em que estão inseridas, como *players*, as partes do processo, assim como os produtos em questão, podendo-se, a partir daí, levar à compreensão das percepções dos consumidores dentro de tais nichos¹¹.

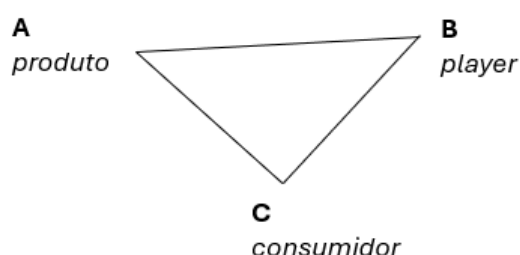
O estudo de imagens dados pela semiótica plástica e figurativa teorizada por Algirdas Julien Greimas (1984) e pelos estudos da imagem dos significantes plásticos de Martine Joly (2012), por exemplo, aplicados aos elementos componentes do *design sêmico* dos *trade dresses* podem contribuir à interpretação dos elementos significantes do *design*, permitindo identificar as percepções de similaridades ou não entre os produtos por seus elementos plásticos/materiais: as formas, cores, práticas comuns do setor em *design* de embalagens, da aplicação das marcas nos produtos.

A análise se dá tanto a partir da observação dos elementos compostos no *trade dress* singularmente e o sentido discursivo que querem apresentar, quanto e,

¹¹ É importante ressaltar que as análises internas (construção de sentido e significação) e externa (aspecto mercadológico) não são condicionantes uma da outra, podendo haver casos em que num contexto mercadológico o padrão visual não se repita, mas que numa análise imersiva interna entre os objetos dos *players* em disputa, se depreenda não se tratar de elementos que se reproduzam, imitem, possam causar confusão ou associação. A aplicação, portanto, das análises interna ou externa, ou de ambas, dependerá da situação trazida, e dos contextos observáveis.

sobretudo, do ponto de vista de sua acepção de conjunto, isto é, como aparece de forma total aos sentidos, numa perspectiva aglutinadora dos mínimos elementos na composição de um elemento maior e único.

Para além desses fatores, a análise do processo de significação dado a partir do entendimento da observação de um *trade dress* por dado consumidor, em nossa acepção, precisa levar em consideração o que chamamos tríade de significação necessária, que representamos na figura abaixo:



Na representação acima, "A" é o produto ou serviço, apresentado por um dado *player* "B", sendo "C" o consumidor detentor de poder de compra e, portanto, de escolha. Há complexidade genuína nessa relação, porque sob o olhar do consumidor existem inúmeros produtos/serviços "A", assim como inúmeros competidores "B", sendo o olhar do consumidor, em sua relação consigo mesmo, único e focado em atender seus próprios interesses, mas também levado por critérios como qualidade, utilidade, possibilidades (em razão do grau de limitação das condições de compra) e aspiracionalidade – este último possuindo complexidade própria, como a desvelada pelo psicologismo social e, mesmo, pelos *ethos* de classe. De outro lado, para dado comerciante "B" os consumidores "C" são incontáveis, assim sendo, muitas vezes, também os produtos "A" de concorrentes. A relação de univocidade desejada é de todo e qualquer consumidor com o produto "A" fabricado por aquele dado fabricante. Como se pode ver, existe complexidade na própria relação apresentada pela tríade e a significação flutua a depender do ator em questão.

A função "AC" estabelece significação de identificação em escala, relacionada a (1) o tipo do produto, (2) o produto, (3) a marca e com a identificação da marca (4) as ideias de gradação da qualidade esperada no produto, (5) subentendimento do

custo do produto e, por fim, (6) a identificação do *player*, agindo sobre essas, inúmeras perspectivas como a aspiracional (querer consumir produtos de dado *player* para se sentir pertencente a dado grupo social), memórias de consumo etc. Portanto, a densidade da função "AC" estabelece ao mesmo tempo a relação "AB" (identificação do produto e *link* com o fabricante) e "BC" (relação fabricante com o consumidor, que completa o caráter articular do sentido).

Como se pode observar, longe de querermos esgotar o assunto, que demanda pesquisas mais detidas e alongadas, podemos entrever na aplicação da semiótica à lógica pericial nos casos envolvendo *trade dresses* uma relação de verdadeira necessidade dado o foco na busca da verdade real que aqui se expressa como a realidade que advém das práticas de produção de sentido, das lógicas de circulação de bens e das dinâmicas de recepção (consumo).

4. CONCLUSÕES: A SEMIÓTICA E A ÁRDUA BUSCA DA VERDADE REAL NO CONTEXTO DAS PERÍCIAS EM *TRADE DRESSES*

Observa-se que o tema aqui exposto enfrenta, igualmente, o seguinte questionamento de fundo: que tipo de verdade busca-se apreender a partir dos conflitos de *trade dresses*? Isso porque, é evidente que a diligência pericial para a obtenção de prova complexa demanda, em geral, menor celeridade processual em relação a um julgamento antecipado, e às vezes, uma possível sensação de perda do controle efetivo do crivo pelo magistrado no ato de decidir, todavia é mister esclarecer três pontos cruciais: (1) a produção da prova *serve* ao Juízo ao passo em que traz à tona elementos focalizados na verdade de cada circunstância em específico, que não caberia ao Juízo depreender¹², (2) cabe unicamente ao magistrado a valoração da prova e o dizer o direito, criando norma para o caso concreto, (3) o laudo pericial se consubstancia em fundamentação lastreada na realidade dos fatos submetidos à prova

¹² Em exercício retórico Didier Jr., Braga e Oliveira (*op. Cit.*, p. 351) questionam: "dispondo o magistrado de conhecimentos técnicos (por exemplo: além de bacharel em direito, o magistrado é médico), poderia ele dispensar a realização da perícia, aplicando o seu próprio saber técnico para a formação do seu convencimento?", e respondem: "Não", citando Adoraldo Fabrício (2004, p. 9), esclarecem: "do contrário, o juiz acumularia a função de perito, impossibilitando a adoção do correspondente procedimento probatório e amputando às partes a oportunidade de participar dele pela forma que a lei lhe assegura".

sobretudo trazendo à luz detalhes eventualmente ocultos pelas partes em sua relação processual retórica e de combatividade, tornando a decisão judicial mais assertiva dentro do contexto avaliado.

Nesse contexto, a busca da solução no processo não deve se ater à lógica de uma mera verdade formal, depreendida do que se espraia unicamente nos autos, mas da verdade substancial, sobretudo aquela que se perpassa a partir do olhar para fora das janelas do Fórum e do Tribunal, para aquela que se depreende das complexidades e contradições do seio da sociedade, afinal é na sociedade que se encontra o Direito, como constantemente nos lembra Ulpiano. Nesse sentido, assim lecionaram Marinoni e Arenhart (2015, p. 65):

Uma verdade parcial, imperfeita ou meramente formal, por simples questão de lógica, não pode ser verdade, já que este conceito (absoluto) apenas será atingido na base da verdade substancial.

Ainda que essa perspectiva não seja unívoca, advindo da teoria do agir comunicativo de Habermas (2003) a perspectiva que endossa uma verdade formal constituída a partir do consenso obtido na relação processual e a partir da dialética observada das manifestações das partes, o próprio olhar sociossemiótico à perspectiva do litígio demonstra que os atores em relação de oposição e confronto buscam, no mais das vezes, e com todo afincamento, os argumentos retóricos que lhes garantam a vitória, não, necessariamente, a verdade ou a ida ao Judiciário para o esclarecimento pacífico de determinada divergência (ainda que haja exceções louváveis).

O regime de produção de sentido que perfaz a natureza da atuação das partes em contraposição dialética diante do juiz (e mesmo de um perito, na dilação probatória) é por natureza o da manipulação – aqui tomado na acepção técnico-semiótica do termo –, tendo em vista que o querer e o agir do ator manipulador reconhece, de um lado, a “competência modal” do interlocutor, isto é, seu poder de decidir por si só, seu caráter de sujeito, em paridade com o manipulador, e age sobre essa competência de maneira estratégica com o fito de fazê-lo pensar como o ator manipulador, o que Eric Landowski (2014, p. 22, 48-49) chamou de “fazer querer” ou mesmo “fazer”.

Nessa perspectiva, o foco na vitória conduz a movimentação de cada parte, de modo que a opção pela realização da perícia técnica em semiótica em casos como os de arguições de violações de *trade dresses* demonstra o foco institucional do Poder Judiciário na busca da verdade real, na consulta aos ditames e regramentos quase costumeiros ou práticos da sociedade para aventar o grau de assertividade da tese das partes em litígio.

De se observar, ainda, que não se trata aqui de um simples antagonismo retórico-processual entre a busca de uma verdade formal e a busca de uma verdade substancial, mas trata-se de entender que está em disputa, nos conflitos de *trade dresses*, de um lado o reconhecimento de autoria e originalidade pelo Estado, com consequente uso exclusivo de determinado padrão sensorial e, de outro lado, a limitação à livre concorrência por meio da chancela, pelo Estado-juiz, desse mesmo uso exclusivo. Nesse sentido, cada processo em que partes determinadas disputam tem consequências possíveis para inúmeros *players* no mercado, razão pela qual a busca da verdade substancial, a nosso ver, não é mera opção retórica, mas *conditio sine qua non* da boa prestação jurisdicional.

De se notar, ainda, que essa relação de interface entre a semiótica e o direito da propriedade industrial e, também, com o direito processual civil (a partir dos ditames da dilação probatória) não é de todo alienígena, vez que é também constituinte do próprio discurso jurídico, seja o da Corte (*decisório*), seja o da própria lei¹³. Essa relação, a partir de um papel metodológico da semiótica focalizado na prática, já foi assim esclarecida por Eduardo Bittar (2017, p. 66):

É tarefa da Semiótica, como estudo da significação jurídica, enriquecer os horizontes teóricos das ciências jurídicas com suas contribuições metodológicas. Seu mergulho, então, é representativo, pois parte não da teoria para a prática do discurso, mas, ao contrário, da prática do discurso para a teoria.

De se gizar que essa relação se presta à constituição da própria semiótica jurídica que desvela a partir da textualidade do direito (seja o arguido e submetido à

¹³ O art. 473 do CPC determina que o perito indique o método utilizado, esclarecendo sua aplicação e respeitabilidade, por exemplo.

prova, seja o decisório) o esclarecimento de sua existência e, portanto, de sua juridicidade. A perspectiva, portanto, é pertinente e de verdadeiro auxílio do Juízo no enfrentamento, com vistas a uma verdade substancial, de casos complexos como os que envolvem conjuntos significantes proprietários ou não.

Nesse contexto, entendemos que a jurisprudência do STJ que demanda uma dilação probatória por meio de análise pericial que vise às especificidades do sentido e contexto de mercado, além de ser acertado para o cenário de proteção de um ativo não previsto na lei (como é o *trade dress*), também teria igualmente acertado se determinasse a realização de perícia (e essa fosse semiótica), mesmo que esse ativo tivesse previsão legal, tendo em vista que sua essência pluriaspectual (portanto, trespassada por inúmeros conceitos e aplicações decorrentes de inúmeras ciências e experiências práticas) demanda um olhar focalizado à complexidade nele presente, evitando-se, assim, prolação de decisões que resolvam o caso a partir apenas da argumentação tirada das partes e das eventuais experiências de *homem-médio*, mas criem potenciais incongruências nas dinâmicas do mercado e da concorrência.

Decorre também dessas conclusões que a dilação probatória para a solução técnica das questões envolvendo *trade dresses* demanda uma análise semiótica e comunicacional comprometidas, não sendo suficiente o simples opinativo/vaticínio do argumento de autoridade ou a simples substituição ao magistrado com opinativos meramente jurídicos lastreados na jurisprudência ou na doutrina sobre *trade dresses*, o que impõe claros desafios a profissionais peritos não versados nos estudos dessas ciências, mas um relevante norte aos magistrados e demais profissionais do Direito que visam a resolução dos casos o mais próximo da verdade substancial.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Lei Federal nº. 9.279/1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União, 15 de maio de 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ). REsp 1.353.451-MG. Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 28.09.2017.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ). REsp 1.778.910-SP. Relator: Mina. Isabel Gallotti, julgado em 06.12.2018.

BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. **Linguagem Jurídica. Semiótica, Discurso e Direito**. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

CANCLINI, Néstor Garcia. **Consumidores e cidadãos**. 8ª ed. Trad.: Maurício Santana Dias. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2015.

CAVALCANTI, Mario Filipe. Da concorrência agressiva à concorrência desleal: delimitação, diferenciações e aplicação na tutela da propriedade industrial. **Revista da Associação Paulista da Propriedade Intelectual (ASPI)**. Vol. 4, 2019. Págs. 37/42.

DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paulo Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. **Curso de Direito Processual Civil V.2**. 17ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2022.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *United States Court of Appeals for the Fifth Circuit*. No. 88-1710, julgado em 10.02.1989.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *United States Court of Appeals for the Fifth Circuit*. No. 91-971, julgado em 26.06.1992.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *Legal Information Institute. Cornell Law School. Trade dress*. Disponível em: https://www.law.cornell.edu/wex/trade_dress Acesso em 04 de jul. 2025.

FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. Fatos notórios e máximas da experiência. **Revista Forense**. Rio de Janeiro: Forense, 2004.

FONTANILLE, Jacques. **Semiótica do discurso**. Trad.: Jean Cristus Portela. 2ª ed. São Paulo: Contexto, 2019.

GREIMAS, A.J. Semiótica Plástica e Semiótica figurativa. In **Significação**. Revista brasileira de semiótica. São Paulo. n.4. 1984.

GREIMAS, A. J.; COURTÉS, J. **Dicionário de semiótica**. 2ª ed. São Paulo: Contexto, 2021.

HABERMAS, Jürgen. **Direito e democracia: entre facticidade e validade**. 2ª ed. Trad.: Flávio Siebeneicher. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003.

JOLY, Martine. **Introdução à análise da imagem**. 14ª ed. Trad.: Marina Appenzeller. São Paulo: Papyrus, 2012.

LANDOWSKI, Eric. **Interações arriscadas**. Trad.: Luíza Helena Oliveira da Silva. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2014.

LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. **A estetização do mundo**. Viver na era do capitalismo artista. Trad.: Eduardo Brandão. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

MAINGUENEAU, Dominique. **Discurso e análise do discurso**. Trad.: Sírío Possenti. São Paulo: Parábola Editorial, 2015.

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz. **Prova e convicção: de acordo com o CPC de 2015.**

SANTEALLA, Lucia; NÖTH, Winfried. **Introdução à semiótica.** São Paulo: Paulus, 2017.

SCHIMIDT, Lélío Denicoli. **Aquisição, exercício e extinção de direitos.** 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Concorrência desleal vs trade dress** e/ou conjunto-imagem. São Paulo: ed. do Autor, 2004.

Trade dress. Legal Information Institute. **Cornell Law School.** Disponível em: https://www.law.cornell.edu/wex/trade_dress Acesso em 04 de jul. 2025.