

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE DIREITO

LUCAS SANCHEZ

Desenho industrial não-registrado e proteção *sui generis* no mercado da moda

Uma alternativa viável às formas de proteção tradicionais?

SÃO PAULO - SP

2021

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE DIREITO

LUCAS SANCHEZ

Desenho industrial não-registrado e proteção *sui generis* no mercado da moda

Uma alternativa viável às formas de proteção tradicionais?

Dissertação apresentada à Banca Examinadora do Programa de Pós-Graduação em Direito, da Faculdade de Direito de Universidade de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de Mestre em Direito, na área de concentração “Direito Comercial”, sob a orientação do Professor Doutor Newton Silveira.

SÃO PAULO - SP

2021

Sanchez, Lucas

Desenho industrial não registrado de proteção *sui generis* no mercado da moda – uma alternativa viável às formas de proteção tradicionais? / Lucas Sanchez; orientador Newton Silveira. -- São Paulo, 2021. 168 p.

Dissertação (Mestrado - Programa de Pós-Graduação em Direito Comercial) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2021.

1. Propriedade Intelectual. 2. Moda. 3. Design. 4. Imitação Servil. 5. Direito Industrial. I. Prof. Dr. Silveira, Newton, orient. II. Título.

FOLHA DE AVALIAÇÃO

LUCAS SANCHEZ

Desenho industrial não-registrado e proteção *sui generis* no mercado da moda

Uma alternativa viável às formas de proteção tradicionais?

Dissertação apresentada à Banca Examinadora do Programa de Pós-Graduação em Direito, da Faculdade de Direito de Universidade de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de Mestre em Direito, na área de concentração “Direito Comercial”, sob a orientação do Professor Doutor Newton Silveira.

Banca Examinadora

Professor(a): _____

Instituição: _____ **Assinatura:** _____

Professor(a): _____

Instituição: _____ **Assinatura:** _____

Professor(a): _____

Instituição: _____ **Assinatura:** _____

RESUMO

SANCHEZ, Lucas. Desenho Industrial Não-Registrado e Proteção *Sui Generis* no Mercado Da Moda - Uma Alternativa Viável às Formas de Proteção Tradicionais? Dezembro de 2021. 168 fls. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.

Dissertação voltada à análise da interação entre a propriedade intelectual e a indústria da moda. Analisamos a estrutura do setor da moda, identificando a importância tanto das tendências quanto da imitação. Avaliamos o aspecto histórico envolvendo direitos de exclusividade e a moda. Verificamos a aplicabilidade de diversos institutos jurídicos “tradicionais” da propriedade intelectual ao mercado da moda, tendo em vista a estrutura *sui generis* do setor e o paradoxo da pirataria, estudado especialmente por Kal Raustiala. Daí, analisamos modelos jurídicos para a proteção *sui generis* de artigos da moda pelo direito, avaliando seus pontos positivos e negativos. Estudamos com maior profundidade as proteções concedidas sobre os desenhos industriais não registrados, conforme positivado no Reino Unido e na União Europeia, e as propostas de alteração do regime de *copyright* dos Estados Unidos. Analisamos, também, a aplicabilidade da concorrência desleal, através da figura da imitação servil, à proteção dos itens de moda, propondo diversos balizadores para adequá-la aos desafios impostos pelo setor.

Palavras-Chave: Propriedade Intelectual; Moda; Design; Imitação Servil; Direito Industrial.

ABSTRACT

SANCHEZ, Lucas. *Desenho Industrial Não-Registrado e Proteção Sui Generis no Mercado Da Moda - Uma Alternativa Viável às Formas de Proteção Tradicionais?* December, 2021. 168 pgs. Masters Dissertation – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.

Dissertation aimed at analyzing the interaction between intellectual property and the fashion industry. In this paper, we analyze the structure of the fashion industry, identifying the importance of both trends and imitation. We evaluate the historical aspect involving exclusive rights and fashion. We verified the applicability of several “traditional” types of intellectual property to the fashion market, considering the sui generis structure of the sector and the piracy paradox, studied especially by Kal Raustiala. Hence, we analyze legal models for the sui generis protection of fashion items by law, evaluating their strengths and weaknesses. We studied in greater depth the protections granted on unregistered designs, as provided in the UK and the European Union legal systems, and the proposals aiming at changing the United States’ copyright regime. We also analyzed the applicability of unfair competition, through the figure of slavish imitation, to the protection of fashion items, proposing several guidelines to adapt it to the challenges imposed by the sector.

Keywords: Intellectual Property; Fashion; Design; Slavish Imitation; Industrial Law.

SUMÁRIO

RESUMO	5
ABSTRACT	6
1. INTRODUÇÃO.....	9
2. DAS GILDAS AOS CARTÉIS – A PROTEÇÃO DA MODA ATRAVÉS DOS SÉCULOS	16
2.1. A história da proteção da moda	22
3. NO LIMIAR ENTRE ARTE E INDÚSTRIA – CRIATIVIDADE E OPORTUNISMO EM UM MERCADO DE TENDÊNCIAS	25
3.1. De Prada a Zara – a estrutura do mercado da moda	30
3.2. Limitações técnicas – entre o artesanal e o massificado.....	34
3.3. Tendências, Originalidade e Criatividade.....	36
3.4. Tudo se copia, tudo se transforma?.....	40
4. OS INSTITUTOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E AS OBRAS DE ARTE APLICADAS NO SISTEMA DA MODA.....	44
4.1. Teorias da Propriedade Intelectual	45
4.2. Direito do autor	47
4.2.1. Aplicação do Direito Autoral na Moda	56
4.2.2. Criatividade e Obras Derivadas.....	67
4.3. Propriedade Industrial.....	70
4.3.1. Trade Dress.....	72
4.3.2. Marcas	83
4.3.3. Desenho Industrial.....	90
4.3.4. Concorrência Desleal e Imitação Servil	101
4.4. A questão do estilo.....	109
4.5. A possibilidade da acumulação de proteções	111
4.6. Lições do direito comparado e das cortes	114
5. MERCADO DA MODA E PROTEÇÃO PELO DIREITO.....	116
5.1. Sem as amarras do direito - a moda pode ser vista como espaço de pouca incidência de propriedade intelectual	116
5.2. Porém mais proteção não faria mal a ninguém.....	118
5.3. Mas tem outra coisa... ..	120
5.4. Inovação e concorrência – Mudanças em um equilíbrio centenário?	123

5.5. Proposta de proteção sui generis e outras alternativas.....	125
6. ANÁLISE DE SAÍDAS E ALTERNATIVAS	127
6.1. Características gerais dos modelos sugeridos	128
6.1.1. O desenho não registrado	128
6.1.2. Propostas estadunidenses para alteração do regime de copyright.....	132
6.1.3. Competição e inovação sob a ótica de maior proteção	138
6.1.3.1. Peixes grandes e peixes pequenos	139
6.1.3.2. O juiz como crítico de moda.....	143
6.1.3.3. Tamanho único	146
6.2. A imitação servil como proteção sui generis para itens da moda.....	147
6.2.1.1. Necessidade ou não de potencial de confusão.....	148
6.2.1.2. Teste de originalidade e vedação de proteção a itens e aspectos meramente funcionais	151
6.2.1.3. Teste de similaridade e verificação da ilicitude.....	152
6.2.1.4. Período de proteção	155
6.2.1.5. Combate ao sham litigation	157
6.2.1.6. Observações gerais	157
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS	160
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	162

1. INTRODUÇÃO

A propriedade intelectual possui diversas peculiaridades em cada um dos ramos do mercado criativo. A moda é um dos ramos nos quais estas peculiaridades são particularmente claras, uma vez que a criatividade aqui não é direcionada a propósitos meramente estéticos. Ademais, diferentemente das artes meramente estéticas, as criações de *designers* de moda são funcionais, independentemente de serem destinadas para produção em escala industrial ou não. Dessa forma, as criações desse segmento, que serão chamadas neste trabalho genericamente de "criações da moda", "itens de moda" ou "artigos de moda", se inserem em um contexto específico de obras que envolvem um processo criativo (mais ou menos intenso, como analisaremos ao longo deste trabalho) limitado pela sua destinação funcional.

Essas criações, desde bolsas até uniformes de líderes de torcida, possuem como característica o uso, seja como vestimenta ou como acessório, embora nem todas possuam como finalidade o uso no dia a dia ou produção em escala industrial (como é o caso, por exemplo, do setor de *haute couture*). No entanto, uma vez que essas criações possuem elementos artísticos, os itens de moda se inserem em duas categorias criadas pela doutrina especializada: a das obras de arte utilitárias e a das obras de arte aplicadas.

As obras de arte utilitárias, ou obras de arte que consistem também de "objetos funcionais", pertencem a uma categoria de objetos que possuem em seu bojo a conjugação entre elementos necessários à sua função e expressão criativa (binômio função-expressão)¹. Esta categoria inclui, além de vestuário e acessórios, por exemplo, os diferentes modelos de mesas, cadeiras, armários e abajures.

"Obras de arte aplicada", por sua vez, é o termo utilizado para determinar um tipo de arte que esteja incorporado a um objeto útil, ou seja, a aplicação de um processo criativo a coisas do dia a dia para torná-las esteticamente agradáveis². As duas categorias acabam por se solapar em alguns aspectos, e, portanto, serão ambas tratadas como categorias aceitáveis e sinônimas para os objetos que convencionamos a chamar de criações da moda.

¹ RAMOS, Carolina Tinoco. Contributo Mínimo no Direito do Autor. in BARBOSA, Denis Borges, *et alli*. *O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, Originalidade, Distinguibilidade e margem mínima*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, pg. 458

² Ver, por exemplo, o verbete: "*Applied art: art employed in the decoration, design, or execution of useful objects*". Webster's Third New International Dictionary, 1976, pg. 105.

Para compreendermos "criações da moda", precisamos antes definir "moda". Roland Barthes³ trata a moda como uma intersecção de sistemas, um diálogo entre um sistema de vestimentas e um sistema retórico (o *falar* sobre moda), uma relação que apenas funciona a partir de estruturas linguísticas e da semiótica própria dos sinais e objetos. A partir dos trabalhos de Barthes, os autores João Ibaixe Jr. e Valquíria Sabóia apontam a moda como uma intersecção de três sistemas: sistema-matéria, sistema-imagem e sistema-discurso⁴. O sistema-matéria seria o vestuário *per se* – um elemento instrumental voltado para a proteção e a cobertura do corpo contra intempéries (assim como acessórios e demais artigos destinados à composição geral da aparência do indivíduo), composto por qualquer tipo de tecido ou roupa, produzido por quaisquer meios ou técnicas. O sistema-imagem é o aspecto da produção visual do vestuário, o sistema dentro do qual agem a plasticidade e a representação simbólica. O sistema-discurso é aquele dentro do qual se dão os discursos sobre o vestuário, ou seja, o conjunto das falas sobre vestuário dentro daquilo que seria chamado vulgarmente de "universo da moda".

Assim, o sistema-matéria inclui os tecidos, ferramentas e tecnologia que possibilitam a produção do vestuário. Aqui, no campo da técnica, podemos notar parte das questões presentes na diferenciação entre a criação artística e a criação para a indústria – se esta diferenciação existe. É a faceta mais material e objetiva da moda.

O sistema-imagem, por sua vez, conecta o lado mais material com o lado mais simbólico e semiótico da moda. O aspecto visual e material, com seus tecidos, cores e cortes, é ligado ao sentido dado por esses, pela aparência que o indivíduo se apresenta em sociedade, e como aquele é percebido por esta. Nesse sentido, há a questão de *status* e de auto representação.

Finalmente, o sistema-discurso trata da parte intersubjetiva da moda, como, por exemplo, a noção de um estilo visual de determinado grupo, referências dentro de determinadas coleções de vestuário, desfiles, comentários, publicidade e as próprias criações vistas como um processo. Aqui também se inserem os profissionais da moda. Joanna Buchalska afirma, por exemplo, que a moda contemporânea é um diálogo entre criadores que sugerem inovações e consumidores que decidem o que aceitar e o que rejeitar⁵.

³ BARTHES, Roland. *The Fashion System*. New York: Farrar, Straus & Giroux, 1983, passim.

⁴ IBAIXE JÚNIOR, João; SABÓIA, Valquíria. *Fashion Law* e o Conceito de Moda. Publicado em 30/07/2014. Disponível em <<https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI205054,61044-Fashion+Law+e+o+conceito+de+Moda>>. Acesso em 10/04/18.

⁵ BUCHALSKA, Joanna. Fashion Law: A new approach. *QMLJ*, v. 7, n. 13, 2016, pg. 2.

A moda, assim, é uma atividade ao mesmo tempo comunicativa, objetiva e subjetiva. Ela se relaciona e interage com todo um conjunto de elementos culturais e socioeconômicos. As criações da moda, portanto, são os resultados materiais desse sistema da moda, sem prejuízo da carga simbólica e instrumental a elas inerentes, tais quais roupas, bolsas, sapatos e acessórios.

Adiantamos que não é o objetivo deste trabalho analisar se há ou deveria haver diferentes tipos de proteção para itens diferentes, como vestidos ou bolsas. Ademais, não se incluem na definição as criações auxiliares às criações da moda, tais como os estabelecimentos usados para sua venda e suas embalagens (embora existam casos limítrofes tal qual a venda de sacolas com logotipos de marcas famosas por preços não-insignificantes).

Como um campo específico da criação humana, a moda possui, conforme notado acima, determinadas particularidades que a tornam um interessante campo de estudo para a propriedade intelectual. Afinal, mesmo que os *designers* não recebam o mesmo tratamento dos mestres da Renascença, há eventos diversos celebrando a criatividade e ousadia dos criadores dos itens de moda, além de museus especializados que tomam este nicho das "artes aplicadas" como objeto central – e, inegavelmente, alguns *designers* realmente recebem tratamento digno de mestres da Renascença dentro de seus nichos.

Apesar de dados presentes em diversos levantamentos e estudos divergirem (possivelmente devido a diferentes metodologias), o consenso é da grande importância econômica do mercado da moda. De acordo com dados da Fashion United, o setor da moda valeria três trilhões de dólares, o equivalente a 2% do "PIB" mundial⁶. Um relatório do *Joint Economic Committee* do Congresso Americano em 2015 avaliou, por sua vez, que a moda era uma indústria de 1,2 trilhões de dólares⁷. Finalmente, de acordo com o *McKinsey Global Fashion Index*, em 2016, a indústria valia 2,4 trilhões de dólares⁸. No Brasil, a indústria movimentava capital de aproximadamente 73 bilhões de dólares por ano, com pesquisas indicando que há mais de 30 mil empresas no ramo⁹. Em 2008, de

⁶ Disponível em <https://fashionunited.com/global-fashion-industry-statistics>, de acordo com dados de 2016. Acesso em 17 de maio de 2018.

⁷ Joint Economic Committee – Congress of the United States. *The Economic Impact of the Fashion Industry*. Publicado em 6 de fevereiro de 2015.

⁸ AMED, Imran, *et alli*. *The State of Fashion*. Disponível em <https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/the-state-of-fashion>. Acesso em 17 de maio de 2018.

⁹ ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Indústria da moda quer mais proteção intelectual. *Boletim da Associação Brasileira de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro, n. 132, jul. - ago. 2012. Disponível em: <www.abpi.org.br/materias/boletim/Bol132.pdf>. Acesso em 10.06.2017.

acordo com dados do BNDES, havia 27.749 empresas atuando no setor, com mais de 1 milhão e quinhentos mil empregados¹⁰.

Dessa forma, o setor é de alta importância econômica, o que já demonstra a relevância no estudo do regime jurídico a ele aplicável. No entanto, a pesquisa sobre o regime de proteção para as criações de moda também possui uma importância adicional considerando que alguns autores divergem sobre a intensidade de proteção que deve ser dada pelo direito para as criações de moda. Especificamente, alguns acreditam que a área da moda deveria ser mantida como uma área de baixa intensidade de proteção pelo direito, enquanto outros autores defendem níveis diferentes de proteção. Mais especificamente, trabalhos de Kal Raustiala e Christopher Sprigman¹¹, identificando na fraca proteção de propriedade intelectual na moda um importante elemento para sua inovação, foram contestados por autores como C. Scott Hemphill e Jeannie Suk¹², que indicam que uma proteção *sui generis* deveria ser dada às criações de moda.

Essa questão tem implicações na análise de inovação da indústria da moda e em aspectos concorrenciais deste segmento. Parte da indústria da moda pede por proteções mais fortes para suas criações, enquanto outros argumentam que maior proteção resultaria em prejuízos concorrenciais e na inovação. Dessa forma, este trabalho visa avaliar quais os pontos positivos e negativos da proteção por propriedade intelectual neste meio, especificamente avaliando o instituto que para alguns autores é a “arma secreta” dos *designers* de moda na Europa¹³: o desenho industrial não-registrado.

Ademais, decisões recentes que tangem a proteção de criações de moda também tornaram mais relevantes as análises sobre o tema. A decisão do caso *Hermès v. Village 284*, no Brasil, assim como a decisão de *Star Athletica v. Varsity Brands*, nos EUA, foram casos que atraíram atenção por tratar da proteção sobre objetos de moda por meio da propriedade intelectual - especificamente, tratou-se da proteção por meio de direito autoral (ou *copyright*, no caso americano) de objetos funcionais, respectivamente bolsas e roupas. Outros casos também demonstraram como a proteção

¹⁰ Van HEEMSTEDÉ, Felipe Tucunduva; ORSOVAY, Natalia Yazbek. “A Possibilidade de Autorregulação do Mercado da Moda do Brasil”, in ROSINA, Mônica Steffen Guise; CURY, Maria Fernanda (Coord.). *Fashion Law – Direito e Moda no Brasil*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, pg. 181.

¹¹ RAUSTIALA, Kal; SPRIGMAN, Christopher. The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design. *Virginia Law Review*, Charlottesville, v. 92, pg. 1687-1778, 2006.

¹² HEMPHILL, C. Scott; SUK, Jeannie. The Law, Culture, and Economics of Fashion. *Stanford Law Review*, Stanford, v. 61, 2009.

¹³ Van KEYMEULEN, Eveline. Copyright couture or counterfeit chic? Fashion design: a comparative EU-US perspective. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, v. 7, n. 10, 2012, pg. 729.

via direito marcário pode se confundir com a proteção de elementos funcionais em produtos *úteis* (utilizando-se da definição de *useful objects* do direito americano).

Assim, outro aspecto interessante que justifica este trabalho é a dificuldade em traçar os limites dentre os institutos de proteção à propriedade intelectual, especificamente no âmbito da moda, uma área na qual parece haver a maior intersecção entre eles. Nessa análise, como também mencionado acima, é interessante avaliar como essa proteção afeta a indústria da moda, devido a suas peculiaridades, e verificar se existiria uma suposta autonomia da proteção para criações da moda (o *fashion law* em sua dimensão de propriedade intelectual).

Note-se que além da análise de doutrina e legislação estrangeira servir como substrato teórico para futuras tomadas de decisão no sistema legal pátrio, este estudo também se justifica pelo movimento intensificado de harmonização dos sistemas de proteção à propriedade intelectual no mundo. Os países que serão analisados, ademais, são especialmente relevantes para o mercado da moda.

O presente trabalho, partindo de um método analítico, usará fontes doutrinárias e jurisdicionais como base para a identificação de problemas e soluções para o sistema de proteção legal das criações de moda. Além da doutrina especializada, brasileira e estrangeira, selecionamos, para os fins deste trabalho, apenas casos paradigmáticos, amplamente divulgados pela mídia especializada e pelos acadêmicos da área. Considerando que a doutrina nacional recorrentemente utiliza o direito internacional como fonte para análise, tentamos, onde possível, comparar o tratamento dos mesmos problemas em ordenamentos estrangeiros e no Brasil, contrastando as soluções encontradas. Afinal, decisões casuísticas são relevantes para identificar pontos de estresse no direito, e para analisar o racional utilizado para resolvê-los.

Este trabalho será dividido em seis partes principais: (i) o contexto histórico da proteção das criações da moda pelo direito; (ii) as estruturas do mercado da moda, incluindo quais as suas relações com a criatividade e inovação na área; (iii) a proteção conferida pelo direito à propriedade intelectual no que tange obras de arte aplicada, e especificamente às criações de moda; (iv) análise de questões concorrenciais e extralegais referentes ao mercado da moda, considerando a proteção à propriedade intelectual analisada nas seções anteriores; (v) análise do instituto do desenho não-registrado, da concorrência desleal e de eventuais sistemas de proteção *sui generis* para as criações da moda; e (vi) conclusão.

Em (i), apresentaremos o contexto histórico das primeiras regras aplicáveis às restrições ao desenvolvimento de *design* de vestimentas, bem como as normas que iniciaram a proteção aos itens de moda, passando pelas regras suntuárias e proteções marcárias incipientes, e chegando à revolução industrial e seus impactos na organização do mercado da moda.

Em (ii), analisaremos especialmente como a indústria da moda efetivamente se organiza. Neste aspecto, deve-se verificar como os sub-segmentos são formados dentro do mercado da moda, como por exemplo a construção de uma “pirâmide da moda”, com *designers* de *high fashion* no topo e redes de *fast fashion* na base, e quais as implicações desta organização para os processos de criação e inovação. Ademais, cumpre analisar como a criatividade efetivamente se insere nestes processos, e como a construção de tendências (seja por questões de *status* ou por questões de diferenciação e auto-expressão) influencia, dirige e subverte a criação de novos itens nesta indústria.

Na parte (iii), analisaremos os institutos jurídicos de proteção à propriedade intelectual tradicionalmente existentes nos ordenamentos jurídicos. Nominalmente, os institutos do direito autoral (ou *copyright*), das marcas, dos desenhos industriais e da concorrência desleal (especialmente na figura do *trade dress*, que no direito americano está mais relacionada com o direito marcário). Dever-se-á, nesta parte, identificar quais elementos das obras de arte aplicada são efetivamente protegidos por estes institutos, considerando também como o mercado da moda apropria-se desta proteção e, eventualmente, altera suas técnicas criativas para adequar-se às proteções oferecidas.

Na parte (iv), tendo em vista o que foi “diagnosticado” nas seções anteriores, devemos avaliar como a estrutura do mercado da moda e a proteção à propriedade intelectual se relacionam no que diz respeito à criatividade e à livre concorrência. Nesta parte, será necessária cautela para que cenários hipotéticos não sejam construídos sem considerar as características próprias do mercado (inclusive pensando na delimitação territorial).

Na parte (v), dever-se-á analisar especialmente o instituto do desenho industrial não-registrado, considerando sua adequação teórica e prática para a proteção dos direitos sobre propriedade intelectual de *designers* de moda, especialmente no que tange sua sazonalidade e a característica própria do mercado da moda de seguir tendências, bem como os limites da aplicação da concorrência desleal para prover proteção aos *designers*. Também será analisado, aqui, outras figuras semelhantes, positivadas ou não, especialmente a figura do desenho industrial não-

registrado no direito inglês e as proposições de proteções *sui generis* aos itens de moda, por meio do *copyright*, nos Estados Unidos. Nessa parte, ademais, avaliaremos a possibilidade da concorrência desleal, através da figura da imitação servil, servir como uma forma de proteção *sui generis* para a indústria, propondo critérios para sua aplicabilidade.

Finalmente, na parte (vi), apresentamos nossas considerações gerais, levando em conta as características do mercado analisadas ao longo do texto, e concluímos pela possibilidade – embora trabalhosa e um pouco arriscada – da aplicação da imitação servil para a proteção de itens de moda pelo direito, observada a importância de balizar esta aplicação com base nas características do mercado e nas preocupações concorrenciais analisadas neste trabalho.

2. DAS GUILDAS AOS CARTÉIS – A PROTEÇÃO DA MODA ATRAVÉS DOS SÉCULOS

Antes de discutir com maior detalhe a questão proposta neste trabalho, iremos neste capítulo apresentar o contexto da proteção oferecida aos itens de moda de uma perspectiva histórica. Apresentaremos, assim, algumas considerações sobre a abordagem do direito da propriedade intelectual e da proteção conferida aos objetos de arte aplicadas.

O direito comercial sempre foi um ramo do direito especialmente dinâmico e conectado com as necessidades e atividades da classe mercantil, de forma que em grande parte a teoria geral do direito mercantil pode se confundir com a explicação de seu objeto¹. A propriedade intelectual tem sua história intimamente ligada com o comércio, uma vez que sinais distintivos já foram utilizados desde a Idade Clássica por comerciantes gregos e romanos para identificar a origem de determinados produtos², como vasos e espadas. Dentre os produtos advindos da “indústria” romana, principalmente os vasos possuíam os “*sigillum*” de seus produtores, cujo objetivo era fazer reconhecer sua origem³. Na Idade Média, mestres das guildas utilizavam determinados sinais para evitar que produtos de menor qualidade se passassem pelos produtos de suas associações⁴.

Embora seja discutível afirmar que havia “propriedade industrial” na Idade Média, tanto na Europa Continental quanto na Inglaterra o sistema das guildas e dos privilégios seriam o que mais se aproximaria do conceito. Além de um sistema de segredos de negócio, no qual apenas os membros da guilda poderiam se tornar versados no seu ofício por meio de uma estrutura rígida e hierarquizada, as guildas muitas vezes eram recipientes de privilégios de comércio em determinada área, e acabavam tendo grande influência local, tendo sido importante ferramenta para o crescimento da burguesia das cidades, embora tenham sido abolidas ou enfraquecidas com a Reforma, no Século XVI⁵.

Os privilégios, por sua vez, foram ferramentas utilizadas especialmente pela monarquia,

¹ FORGIONI, Paula A. *A Evolução do Direito Comercial Brasileiro – da Mercancia ao Mercado*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, pg. 13.

² FRAGOSO, João Henrique da Rocha. *Direito de Autor e Copyright – Fundamentos Históricos e Sociológicos*. São Paulo: Quartier Latin, 2012, pg. 17-19.

³ BRAUN, Thomas; CAPITAINE, Albert. *Les Marques de Fabrique et de Commerce – Droit Belge, Droit International et Droit Comparé*. Bruxelas: Établissements É. Bruylant, 1908, pg. XIII.

⁴ NEGI, Astha; THAKURIA, Bhaskar Jyoti. Principles Governing Damages in Trademark Infringement. *Journal of Intellectual Property Rights*, v. 15, Setembro de 2010, pg. 374-379.

⁵ LOYN, Henry. *Dicionário da Idade Média*. Rio de Janeiro: Zahar, 1990, pg. 180-182.

com sua fortificação, que serviam tanto a um propósito econômico quanto político. Com o fortalecimento do comércio e da burguesia, passava a ser útil aos monarcas conferir a alguns privilégios, isto é, direitos de exploração econômica exclusiva, especialmente frente aos investimentos realizados por determinados comerciantes, como livreiros. Os privilégios se tornaram especialmente importantes após a popularização da impressão por tipos móveis, criada por Gutemberg, e tornaram-se uma espécie de precursores de direitos de propriedade intelectual⁶.

No campo das invenções, o primeiro caso relatado é de 1236, no qual Bonafasus de Sancta e Companhia recebeu o direito de explorar, por 15 anos, o método flamengo de tecer e tingir tecidos de lã em Bordeaux⁷. Os historiadores ressaltam que estes privilégios, embora funcionassem como proteções de criações e invenções, eram essencialmente vinculados a critérios políticos de conveniência e oportunidade⁸. Na Inglaterra, Felipe e Maria Tudor concederam a associações de livreiros o monopólio para impressões de livros, e o abuso de concessão de monopólios por Elizabeth I e James I fez com que o Parlamento criasse o *Statute of Monopolies* em 1624, regulando a concessão de patentes⁹. No que se refere a marcas, a primeira lei foi criada em 1266 na Inglaterra, regulando o uso de marcas por padeiros, embora o uso geral de marcas tenha sido amplamente regulado pelo costume até o surgimento das leis modernas no século XIX, sendo que no *common law* a doutrina e jurisprudência ainda representam a principal fonte desse ramo da propriedade intelectual¹⁰.

Na Inglaterra, especialmente, o avanço da produção manufatureira e o declínio antecipado

⁶ FRAGOSO, João Henrique da Rocha. *Direito de Autor e Copyright – Fundamentos Históricos e Sociológicos*. São Paulo: Quartier Latin, 2012, pg. 132-134.

⁷ Ademais, em *circa* 500 A.C., o governo da cidade-estado de Sybaris, ofereceu um ano de "patente" para qualquer um que descobrisse novos produtos de luxo. Cf. TAKENAKA, Toshiko. *Intellectual Property in Common Law and Civil Law*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2013, p. 419.

⁸ SOARES, Rafaela de M.; SANTOS, Jonabio. Regime Jurídico de Proteção à Propriedade Industrial no Brasil. *Revista Direito e Liberdade da Escola de Magistratura do Rio Grande do Norte*, v.13, n.1, 2011, *passim*.

⁹ BLOXAM, G.A. Letters Patent for Inventions: Their Use and Misuse. *The Journal of Industrial Economics*. Wiley & Sons. v. 5 n. 3, 1957, p. 157-179.

¹⁰ Neste sentido, em referência ao primeiro caso de direito marcário encontrado nos registros de jurisprudência inglesa, ressaltando a ligação entre lei e necessidades do comércio, cf. STOLTE, Keith M. How Early Did Anglo-American Trademark Law Begin? An Answer to Schechter 's Conundrum. *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, v. 8, n. 2, 1997, pg. 529 – 544: “Regardless of its doctrinal basis, the court recognized that the prevailing economic and commercial realities of the realm required the promulgation or expansion of the common law to protect merchants against trademark piracy and unfair methods of competition in the marketplace. Anticipating the substantial development of the law during the Industrial Revolution years later, the courts of the Elizabethan era witnessed extraordinary economic and commercial growth throughout England and probably had little alternative but to fashion the common law to meet the exigencies of the times. With the advent of the Tudor Monarchy, the English Middle Ages came to an end. The sixteenth century brought to England a tremendous growth in commerce and the economy. In fact, during this period, England experienced so much progress in its internal economy as well as its development of external markets that the century “amounted to a sort of Industrial Revolution.”

das guildas fez com que as cortes de *common law* tratassem desde muito cedo de questões relativas ao direito marcário. O caso mais antigo que trata de marcas na jurisprudência inglesa, *Sandforth*, tratava do uso de sinal distintivo de um comerciante de tecidos por outro comerciante, de forma que uma corte de Londres analisou se havia ou não alguma proibição do uso de símbolos distintivos usados por comerciantes. Embora o voto divergente tenha afirmado não haver qualquer ação que impedisse que um comerciante usasse o símbolo que quisesse para identificar seus produtos, a decisão acabou por afirmar que o uso prejudicava a reputação do comerciante e enganava os consumidores, e o impedimento do uso de marcas distintivas era um costume de Londres. Neste sentido:

Artesãos locais deram lugar para uma nova classe de empresários, os mercadores-aventureiros. Como um resultado disto e da vasta expansão de indústria e comércio estrangeiro, as guildas, que tinham até então dominado como as forças reguladoras na economia inglesa, entraram em declínio em número de membros e influência. Schechter demonstrou que foram as guildas que regularam as primeiras formas de “lei marcária” na Grã-Bretanha. É altamente provável que o declínio das guildas, o aumento dos poderes do governo, e a crescente influência dos mercadores-aventureiros na economia inglesa convergiram neste período para transferir a regulação de marcas da “jurisprudência das guildas” para as cortes de *common law*.

Com as guildas em declínio, o peticionante no caso *Sandforth*, e possivelmente outros como ele durante o século XVI, provavelmente iam as cortes de *common law* como um local mais apropriado para obter remédios contra piratas de marcas. “J.G.”, ou qualquer que fosse seu nome, poderia esperar que as cortes daquela época produzissem um julgamento que fizesse sentido à luz do contexto econômico e comercial daquele tempo. A anterior e mais contida “revolução industrial” do século XVI obrigou a extensão substancial da proteção legal contra violação de marcas e concorrência desleal, assim como a Revolução Industrial do século XIX.¹¹

No campo do direito de autor, o Estatuto da Rainha Ana, de 1710, é considerado o grande precursor do sistema de *copyright*, enquanto a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, é considerada a base do *droit d’auteur*, ou “direito do autor”, tradição adotada em grande parte pelo direito brasileiro.

A lei inglesa foi um instrumento para fortalecer os direitos dos editores e combater a pirataria de livros, de forma que não se pode falar de *direito autoral* propriamente dito, embora houvesse direitos garantidos aos autores, como o de ter seu nome nos seus livros. No direito francês, por outro lado, os privilégios perpétuos já haviam sido abolidos em 1777, e a Declaração dos

¹¹ STOLTE, Keith M. How Early Did Anglo-American Trademark Law Begin? An Answer to Schechter's Conundrum. *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, v. 8, n. 2, 1997, pg. 540 – 541. Tradução nossa.

Direitos do Homem e do Cidadão reforçou os direitos naturais de propriedade e de comunicação¹², abrindo espaço para uma lei, em 1793, que reconheceu a proteção sobre os direitos dos autores sobre suas obras, inclusive o de reprodução¹³. Esse foco maior no indivíduo refletia o humanismo próprio da Revolução Francesa, e acabou por se espalhar por toda a Europa Continental¹⁴. Na progressão do século XIX o direito francês passou a dar mais atenção aos aspectos morais do direito do autor, marcando uma divergência entre o desenvolvimento dos dois sistemas de *copyright* e *droit d'auteur*, embora ambos tenham suas origens na ascensão do liberalismo burguês¹⁵.

José de Oliveira Ascensão aponta, no entanto, que o *common law* seguiu nos caminhos dos privilégios de impressão, sendo pouco afetado pela Revolução Francesa, de forma que o direito do autor foi conduzido por uma materialização de seu objeto, tendo o *copyright* focado, justamente, no direito de reprodução, a partir de uma concepção de que a utilidade econômica da cópia é mais relevante que a própria originalidade por trás da obra. Enquanto isso, no sistema romanístico, tendo o direito do autor base na “extrema dignidade da criação intelectual”, o elemento-base da proteção sempre foi a criatividade, respeitando mais o autor que a própria obra¹⁶.

Embora a totalidade desses institutos tenha se tornado mais importante com a Revolução Industrial, o desenho industrial é um fruto direto do processo de massificação da produção industrial. Surgindo da percepção de que a produção artística deveria guiar o desenvolvimento de produtos, o *designer* passou a ser um importante membro da divisão de trabalho, permitindo que os produtos massificados pudessem ir além do mero funcionalismo, adquirindo uma dimensão semântico-estética, o *styling*. Nos Estados Unidos, por exemplo, tal proteção a desenhos industriais nasceu como uma extensão dos direitos sobre patentes, com o Congresso expandido o direito para

¹² FRAGOSO, João Henrique da Rocha. *Direito de Autor e Copyright – Fundamentos Históricos e Sociológicos*. São Paulo: Quartier Latin, 2012, pg. 147-168.

¹³ REBELLO, Luiz Francisco. *Introdução ao Direito de Autor*. Lisboa: Dom Quixote, 1994, p. 33.

¹⁴ Relevante notar que, embora na Inglaterra o foco inicial tenha sido nos direitos dos editores e demais “propertors”, este aspecto acabou se diluindo com o tempo, inclusive com aspectos morais penetrando a legislação de propriedade intelectual inglesa. Foi nos Estados Unidos que o foco eminentemente econômico do *copyright* acabou se fortalecendo. Cf. FRAGOSO, João Henrique da Rocha. *Direito de Autor e Copyright – Fundamentos Históricos e Sociológicos*. São Paulo: Quartier Latin, 2012, pg. 168.

¹⁵ LEWICKI, Bruno. “A Historicidade do Direito Autoral”. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; WACHOWICZ, Marcos (Coord.). *Direito da Propriedade Intelectual – Estudos em Homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes*. Curitiba: Juruá, 2006, pg. 286.

¹⁶ ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito de autor e desenvolvimento tecnológico: controvérsias e estratégias. *Revista de Direito Autoral*, São Paulo, n.1, 2004, pg. 4.

compreender também desenhos novos e originais para artigos de manufatura em 1842¹⁷, enquanto na Inglaterra o direito sobre o *design*¹⁹ apareceu no *Designing and Printing of Linen Act* de 1787. Com a modernização das legislações sobre o tema, o desenho industrial passou a conferir proteções curtas (geralmente mais curtas que as de patentes e de direito autoral) para aspectos ornamentais de produtos úteis, com requisitos que variam de país a país, mas geralmente focando na originalidade e na aplicação industrial.

Com a crescente importância do comércio internacional, já na virada do século XIX houve os primeiros movimentos para a harmonização do direito sobre propriedade intelectual. Em 1883, a Convenção da União de Paris estabeleceu alguns princípios a serem seguidos no direito sobre propriedade intelectual dos países membros, e seguiram-se diversos tratados, convenções e criações de órgãos internacionais direcionados a criar maior coerência, harmonia e convergência entre os sistemas dos diversos Estados que, cada vez mais, passaram a integrar um sistema-mundo de economias interdependentes, culminando com a assinatura do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS, em inglês), em 1994²⁰.

Com a proeminência dos países anglo-saxões nesse processo de internacionalização (ou até mesmo de transnacionalização) do direito, especialmente dos Estados Unidos, houve grande influência do direito americano no direito brasileiro (ainda que indiretamente, como por meio do TRIPS, que influenciou diretamente as leis brasileiras de direito de autor e de propriedade industrial), embora o direito brasileiro notavelmente ainda dê mais importância aos direitos morais do autor do que o direito americano (embora mesmo este tenha incorporado alguns elementos de direitos morais, especialmente após a Convenção de Berna²¹).

Por essa influência, pelo mercantilismo da nascente Comunidade Europeia e, mais

¹⁷ FISHER, William. *Geistiges Eigentum – ein ausufernder Rechtsbereich: Die Geschichte des Ideenschutzes in den Vereinigten Staaten in Eigentum im internationalen Vergleich*. Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht, 1999, p. 4, *apud* _____. *Theories of Intellectual Property*. In MUNZER, Stephen (Ed.). *New Essays in the Legal and Political Theory of Property*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

¹⁸ A proeminência do design industrial foi também influenciada diretamente pela ascensão de movimentos artísticos que abraçaram as artes aplicadas, tal qual o *Arts & Crafts* e a *Bauhaus*. A fundação, em 1907, do *Deutscher Werkbund*, na Alemanha, é visto como um importante ponto na união de arte e produtos industriais, visto que foi criado justamente com a intenção de colocar a Alemanha em pé de igualdade com a Inglaterra na produção industrial apelando para a aparência dos produtos.

¹⁹ Exceto quando fizer referência a alguma disposição legal, o termo “*design*” e o equivalente na língua portuguesa “desenho” são utilizados neste trabalho como sinônimos.

²⁰ Cf. ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. *Direito de Autor*. São Paulo: Saraiva, 2015, pg. 61-84.

²¹ FRAGOSO, João Henrique da Rocha. *Direito de Autor e Copyright – Fundamentos Históricos e Sociológicos*. São Paulo: Quartier Latin, 2012, pg. 205-209.

amplamente, devido ao desenvolvimento da economia globalizada, é notável especificamente a aproximação dos sistemas de *copyright* e direito de autor (a despeito do desenvolvimento francês do direito moral no final do século XIX) que ocorreu durante o século XX. O desenvolvimento da indústria cultural, ademais, também favoreceu a mercantilização do direito do autor, de forma que, paulatinamente, o foco do direito autoral foi se desviando do autor para o titular dos direitos²².

Uma prova da importância do direito americano no Brasil pode ser vista, por exemplo, no reconhecimento jurisprudencial²³ do instituto do *trade dress*, importado como “conjunto-imagem”, que é justamente um ponto central na proteção de criações de moda. Embora nos Estados Unidos tal instituto esteja abarcado na proteção marcária, este aparece no direito brasileiro como desdobramento da concorrência desleal.

Tendo em vista que a doutrina brasileira ainda é incipiente no ramo da propriedade industrial sobre moda, a consulta a fontes doutrinárias e jurisprudenciais estrangeiras se mostra adequada. Embora tenham histórias diferentes, os sistemas legais diversos vêm se convergindo e harmonizando, de forma que casos de tribunais alhures frequentemente permeiam as páginas de periódicos brasileiros, e parece clara sua relevância no campo das artes aplicadas, tendo em vista a avançada indústria da moda em países estrangeiros e a influência que o sistema legal americano teve sobre a formação do arcabouço jurídico de propriedade intelectual após sua consolidação como única megapotência econômica mundial.

Note-se que tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil a Constituição consagra que os direitos de propriedade intelectual, relacionando-os com o progresso da ciência e com o

²² ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito de autor e desenvolvimento tecnológico: controvérsias e estratégias. *Revista de Direito Autoral*, São Paulo, n.1, 2004, pg. 4-9.

²³ Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONCESSÃO DE LIMINAR PARA DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO, EM PRAZO RAZOÁVEL, DAS EMBALAGENS DE PRODUTOS POSSÍVEIS DE SEREM CONFUNDIDAS COM AS UTILIZADAS POR MARCA CONCORRENTE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. (...) 2. A decisão recorrida reconheceu expressamente que “uma primeira análise das embalagens dos sabonetes comercializados pelas partes permite constatar a existência de uma grande semelhança no conjunto visual dos produtos, a qual tem inegável potencial de levar à confusão, induzindo o consumidor a adquirir um pelo outro”, e, portanto, limita-se a impor à ré, no prazo de 90 dias, alterações nas embalagens de sua nova linha de sabonetes. A providência liminar, ademais, em caráter provisório, não tutela a marca, mas sim faz cessar a possível concorrência desleal, evitando eventual utilização indevida de elementos que têm função “para-marcárias”, que a doutrina denomina “Trade Dress”. 3. Dessarte, como o artigo 209, § 1º, da Lei 9.279/96 expressamente prevê a possibilidade de o juiz, em casos de violação de direitos de propriedade industrial ou prática de atos de concorrência desleal, “nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje”, a revisão da decisão recorrida encontra óbice intransponível na Súmula 7/STJ. (...)” (REsp 1306690/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012).

desenvolvimento tecnológico e cultural, respectivamente. Este fundamento é relevante, como veremos a frente, quando consideramos o papel do direito de propriedade intelectual na promoção da inovação, e não meramente na concessão de monopólios legais devido ao investimento e trabalho de seu titular.

2.1. A história da proteção da moda

A história da proteção das criações da moda, embora ligada com a história geral da proteção da propriedade intelectual, possui alguns contornos próprios que são interessantes para os propósitos deste trabalho. A proteção da moda começou por meio de leis sumptuárias, leis que regulavam gastos com objetos de luxo, especialmente voltadas a impor a hierarquia social²⁴. Essas leis assumiam diversas formas, conforme notado por Barton Beebe:

Tome por exemplo um decreto suntuário de Nuremberg do século XVII, que lamentava que “infelizmente é um fato estabelecido que tanto homens quanto mulheres do povo têm, de maneira extremamente irresponsável, levado a extravagância em vestimentas e novos estilos a tais extremos vergonhosos e devassos que as diferentes classes mal são diferenciáveis”. Mais notável, talvez, seja o comportamento do Senado de Veneza. Em 1472, ele sugeriu a nomeação de *Provveditori sopra le Pompe*, supervisores de luxo, para impor as leis suntuárias do Estado, e em 1511 estabeleceu, não pela última vez, um decreto que dispunha que “todas as novas modas estão banidas (...) [D]aqui para frente, nenhuma nova moda que possa ser imaginada ou contada deverá ser tolerada”. No ano seguinte, enquanto a poderosa Liga de Cambrai se preparava para atacar, o Senado se encontrava debatendo tamanhos de manga e desenhos de sapatos.²⁵

Outros tipos de lei, por sua vez, impediam que novos tipos de vestimentas fossem criados, “cristalizando” a moda. Tais leis apenas faziam sentido em conjunto com aquelas que impediam que determinados grupos utilizassem determinados tipos de roupas, mantendo-as como instrumentos para diferenciação social. Essas leis, portanto, mantinham determinados artigos longe da mão daqueles de classes mais baixas, ajudando que o *status* fosse transmitido por essas vestimentas – não que as regras funcionassem, uma vez que há casos registrados de uma mulher que compareceu ao seu julgamento por utilização de veste indevida com a mesma veste que causou sua acusação²⁶.

²⁴ BEEBE, Barton. Intellectual Property Law and the Sumptuary Code. *Harvard Law Review*, v. 123, 2010, pg. 810. Tradução nossa.

²⁵ *Ibidem*, pg. 811.

²⁶ *Ibidem*, pg. 813 e 845.

Com a Revolução Industrial e as mudanças socioeconômicas dos últimos séculos, caíram as leis sumptuárias, mas Barton Beebe defende que há, ainda, um código sumptuário implícito pelo modo com o qual a propriedade intelectual passou a ser utilizada para preservar a exclusividade, raridade e diferenciação de determinados itens. As novas regras passaram a tentar evitar a diluição da exclusividade das criações de moda por meio de diversas ferramentas legais e paralegais²⁷.

Nos Estados Unidos, embora várias tentativas tenham sido feitas, nunca houve uma lei que tratasse especificamente da proteção sobre as criações de moda. Durante a Primeira Guerra Mundial e durante os *roaring twenties* a indústria têxtil americana passou por um grande fortalecimento. Porém, com a crise de 1929, a demanda por artigos baratos aumentou, e com isso veio o aumento do número de cópias de baixa qualidade de artigos de *designers*²⁸. Como não havia lei específica para impedir tal comportamento, algumas empresas e estilistas se uniram para a criação do *Fashion Originator's Guild of America* (FOGA), com a intenção de proteger originalidades da moda e de estilo contra cópias e pirataria²⁹. Os seus membros concordaram em não vender quaisquer de suas criações para lojistas que também vendessem cópias baratas, ou “*knockoffs*”, dos produtos de quaisquer dos membros do FOGA, com a ideia de impedir que os copistas tivessem como escoar sua produção³⁰.

Esse modelo de auto regulação possibilitou que o FOGA estipulasse seus próprios critérios de originalidade e de registro de *designs* originais, passando a fiscalizar os lojistas que vendiam suas peças, sendo que os lojistas que desejassem vender seus produtos deveriam assinar um documento aceitando o sistema de auto regulação, e se comprometendo a cooperar com o FOGA³¹. Essa postura da entidade, no entanto, chamou a atenção da *Federal Trade Commission*, que cuida de práticas anticompetitivas nos Estados Unidos, que a processou por violação da legislação antitruste. Em 1941, a Suprema Corte americana declarou que a operação era ilegal, e a associação debandou³².

²⁷ *Ibidem*, pg. 836-837 e 845.

²⁸ Van HEEMSTEDÉ, Felipe Tucunduva; ORSOVAY, Natalia Yazbek. “A Possibilidade de Autorregulação do Mercado da Moda do Brasil”. In ROSINA, Mônica Steffen Guise; CURY, Maria Fernanda (Coord.). *Fashion Law – Direito e Moda no Brasil*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, pg. 175-176.

²⁹ MARCKETTI, Sara; PARSONS, Jean L. Design piracy and self-regulation: the Fashion Originator's Guild of America, 1932-1941. *Clothing and Textiles Research Journal*, v. 24, jul. 2006, pg. 8, *apud* Van HEEMSTEDÉ, Felipe Tucunduva; ORSOVAY, Natalia Yazbek. “A Possibilidade de Autorregulação do Mercado da Moda do Brasil”. In ROSINA, Mônica Steffen Guise; CURY, Maria Fernanda (Coord.). *Fashion Law – Direito e Moda no Brasil*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, pg. 177.

³⁰ *Ibidem*, pg. 177.

³¹ *Ibidem*, pg. 177.

³² *Fashion Originators' Guild v. FTC*, 312 US 457 (1941).

Com o desenvolvimento dos ordenamentos jurídicos, diversas leis surgiram para a proteção de propriedade intelectual no geral, e as empresas do ramo da moda passaram a tentar proteger-se das mais diversas maneiras – desenho industrial, direito do autor, marcas, concorrência desleal, *et cetera*. Nos Estados Unidos, por exemplo, o *Lanham Act*, que rege a proteção à direitos marcários e correlatos, e o *Copyright Act*³³, que protege obras artísticas, foram utilizados pela indústria da moda para proteção de diferentes aspectos de suas obras. No Brasil, leis protegendo direitos autorais e industriais foram testadas pela indústria para proteger suas criações, com resultados variados. Como veremos nas seções a seguir, as decisões judiciais e a doutrina muito tentam explicar e justificar por quais métodos e institutos jurídicos as criações de moda poderiam ser protegidas, sendo que não é irrelevante, na análise feita neste trabalho, as origens sumptuárias das restrições de uso de determinadas vestimentas, tampouco que os interesses de algumas empresas de manterem a exclusividade de seus produtos podem ter efeitos danosos na livre-concorrência.

³³ O *Copyright Act* dos Estados Unidos, de 1976, está contido no *Title 17* do *United States Code*. O referido *Title 17* contém as regras de *copyright* vigentes nos Estados Unidos, incluindo também todos os aditamentos ao *Copyright Act*, o *Semiconductor Chip Protection Act*, de 1984, e o *Vessel Hull Design Protection Act*, de 1998.

3. NO LIMIAR ENTRE ARTE E INDÚSTRIA – CRIATIVIDADE E OPORTUNISMO EM UM MERCADO DE TENDÊNCIAS

A proteção das criações de moda pelo direito de propriedade intelectual passa pela percepção de adequação do objeto de proteção aos institutos efetivamente existentes na lei, ou reconhecidos pela jurisprudência. Como definimos, nosso objeto são as criações de moda, um subgrupo de itens classificados como obras de arte aplicadas, cuja característica marcante é a união de utilidade e recursos estéticos. As obras de arte aplicada já demandam uma proteção diferenciada, uma vez que costumam unir uma dimensão funcional (a ser ou não aplicada em escala industrial) e uma dimensão estética, mas no sistema da moda há nuances que tornam a aplicação dos institutos um pouco mais complicada, especialmente no que diz respeito ao sistema-matéria e ao sistema-imagem. Embora não haja aqui uma pretensão de analisar tudo o que há para se verificar no campo da teoria da moda, nos voltaremos aos aspectos desse sistema único que são relevantes para debater como a proteção de criações de moda se dá, e quais os possíveis fatores que influenciam tal proteção.

No âmbito do sistema-matéria, no cerne objetivo da moda, se verifica uma dualidade, geralmente exclusiva, entre aquilo que é produzido para ser massificado e aquilo que é produzido para ser artesanal. Tal dualidade se replica e praticamente coincide com a divisão, no sistema-imagem, entre aquilo que é visto como *acessível* e aquilo que é visto como *exclusivo*. Essa divisão é clara, especialmente, quando se verificam os diferentes “níveis” da venda de criações da moda.

Os modelos de produção na moda podem contrastar violentamente, desde um modelo mais tradicional, calcado na relação íntima entre criador e criação, até um modelo altamente baseado na tecnologia da informação e em uma noção de mercado globalizado¹, resultando em produção de criações de moda “oportunistas”, isto é, criações que tentam responder a tendências (tanto no sentido de *trend* quanto no sentido de *fad*) o mais rápido possível, também chamado de modelo *just in time*.

Ana Martínez Barreiro descreve com amplo embasamento os modelos da indústria

¹ A globalização não apenas muda a percepção de espaço mas também a percepção de tempo. Enquanto no século XIX as tendências parisienses chegavam aos Estados Unidos com meses de atraso, hoje a indústria da moda está intimamente ligada com as tecnologias que possibilitam praticamente abolir as barreiras de espaço e de tempo, como o processamento de dados, redes de distribuição globais e a divisão internacional do trabalho. Cf. BARREIRO, Ana Martínez. Hacia un Nuevo Sistema de la Moda: El Modelo ZARA. *Revista Internacional de Sociología*, v. LXVI, n. 51, set-nov 2008, pg. 121-122.

existentes, dividindo-os em quatro. O primeiro desses modelos, chamado pela autora de “tradicional”, compreende estruturas de negócio envolvendo um ciclo de mais de trezentos dias a partir do desenho de um item de moda até sua fabricação e distribuição. O segundo modelo, chamado de híbrido, segue o modelo tradicional, incluindo também produções mais curtas e flexíveis que garantam a rotação de produtos em lojas.

O terceiro modelo é aquele que passa a dividir sua produção entre itens “básicos”, aqueles que não saem de moda e possuem baixa rotação nas lojas, e os itens “oportunistas”, também chamados de “*just in time*”, que são suscetíveis a ciclos curtos, atendendo a variações do mercado. De acordo com a autora, a primeira empresa a utilizar este modelo era a italiana Benetton, que conseguiu que o ciclo de produção de seus itens “oportunistas” durasse apenas seis meses. Posteriormente, a norte-americana Gap conseguiu reduzir o período para dois meses.

O quarto modelo, por sua vez, é o que a autora chama de “modelo Zara”. De acordo com a autora, a Zara conseguiu diminuir o período do ciclo de produções para duas semanas. Embora tanto a Zara quanto as predecessoras do terceiro modelo se assemelhem por terem organizado um modelo de produção em rede, a partir da interconexão entre pequenas e médias empresas encarregadas da produção, distribuição e venda, com laços baseados na subcontratação e franqueamento, a Zara foi a primeira empresa a utilizar um sistema baseado na internet, facilitando os fluxos de informação entre seus pontos de venda e de fabricação espalhados pelo mundo. De acordo com a autora:

Sempre que uma compra é feita em qualquer uma de suas lojas no mundo, o vendedor registra essa compra com uma máquina on-line, adicionando uma série de dados padronizados referentes às preferências do comprador. Dependendo das informações coletadas, o gerente de cada loja prepara um relatório semanal que percorre a rede até a sede, onde o departamento de design - formado por 200 designers - é responsável pelo processamento dessas informações para, em seguida, enviar pela *intranet* ordens para o fornecimento de novos estoques às fábricas e / ou, quando apropriado, preparem os padrões de corte e produzam as roupas. Com esse sistema, inteiramente baseado em comunicação eletrônica e processado pela Internet, a Zara reduziu para duas semanas o tempo necessário para redesenhar uma nova linha de produtos, desde seu design até o momento em que decide colocá-la em sua rede de lojas em qualquer lugar no mundo, sendo que a média do setor para tanto é de nove meses.²

Também neste sentido há o trabalho de Ricardo Brito Almeida, que indica que o *fast fashion*

² BARREIRO, Ana Martínez. Hacia un Nuevo Sistema de la Moda: El Modelo ZARA. Revista Internacional de Sociología, v. LXVI, n. 51, set-nov 2008, pg. 110-111. Tradução nossa.

é a resposta da indústria da moda à aceleração da demanda atual, e que visa minimizar os riscos e custos de uma coleção não apreciada pelo mercado, bem como otimizar a gestão do processo criativo e tornar flexível a cadeia produtiva. A própria estrutura do *fast fashion* é voltada a aproveitar determinada tendência enquanto ela está em seu auge³.

Não há, portanto, um modelo único de criação na moda. Do lado extremo da tradicionalidade, há os ateliês franceses de *haute couture*, ou “alta costura”, que possuem amplos tempo e recursos para seu processo criativo, além de atuarem de forma ativa na criação de tendências. Do outro lado, há as redes de *fast fashion*, ou “moda rápida”, que essencialmente identificam as tendências existentes e criam suas coleções em tempos curtos para que cheguem aos estoques de lojas o mais rápido possível. Entre esses dois extremos, há diversas coleções, marcas e lojas voltados para públicos diversos, envolvendo modelos mais ou menos parecidos com um dos dois lados. O sistema-matéria da moda, assim, comporta uma variedade de técnicas e processos, que implicam, como veremos abaixo, em resultados de variada originalidade e criatividade.

Ainda, no campo do sistema-imagem, na semiologia da moda, os dois extremos do mercado conflitam no que diz respeito a seu simbolismo e capacidade de distintividade. Como mencionado acima, a moda foi por muitos séculos um sistema utilizado para diferenciação de classes, havendo diversas leis que visavam justamente manter tal diferenciação (em essência, utilizando fiscais para assegurar que a plebe não utilizaria roupas que distinguiam costumeiramente as classes sociais mais altas⁴, e, em alguns casos mais extremos, como o de Teodósio II, ameaçar de morte aqueles que utilizassem cores da realeza ou tingisse tecidos com a cor púrpura⁵). Nesta seara do sistema da moda, verificam-se três pontos principais, que podem se solapar em alguns aspectos, e que também têm intersecções com o sistema-discurso: o *status*, a auto-representação e o *zeitgeist*.

De um lado, o status é a exteriorização da moda, a questão reputacional e de reconhecimento de seus pares. Na moda, o status aparece por meio dos conceitos de *exclusividade* e *acessibilidade*. Nesse sentido, C. Scott Hemphill e Jennie Suk afirmam que alguns autores reconhecem que a moda é um demarcador social, um instrumento das elites para se diferenciarem das classes mais baixas (nas linhas das intenções dos códigos sumptuários existentes antes do século XX), de moda que a

³ ALMEIDA, Ricardo Brito. *As diferenças do supply chain de moda entre as coleções tradicionais e o fast fashion: um estudo dos desafios e ações empreendidas pelas empresas têxteis que atuam no início da cadeia produtiva de moda*. Dissertação (Mestrado em Têxtil e Moda) EACH, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.

⁴ BEEBE, Barton. Intellectual Property Law and the Sumptuary Code. *Harvard Law Review*, v. 123, 2010, pg. 811.

⁵ *Codex Justinianus*, 11.8.3.

mudança na moda decorreria de uma tensão entre a manutenção da estratificação social, de um lado, e a mobilidade social, de outro⁶. Haveria, portanto, um efeito de gotejamento dos estilos das elites para as massas, que por sua vez estimularia que os abastados encontrassem novos meios de diferenciarem-se. Como exemplo deste processo, Hemphill e Suk apontam que as definições de tendências de moda para o público em geral ainda são muito enviesadas pela observação do estilo de vida dos ricos e famosos, especialmente por meio de revistas como *Vogue*⁷, e que isso se prova pela utilização, por revistas de moda, de comparações em suas páginas entre produtos de alta costura e produtos similares, mais acessíveis ao público em comum⁸. Alexandre Bergamo trata deste fenômeno como uma demanda de legitimação – determinadas marcas visariam possibilitar que seus clientes ostentem símbolos de uma alta cultura, sendo que sua “integração” em um grupo desejável de pessoas seria complementada pelo discurso (revistas de moda, colunas sociais) sobre as pessoas que se inserem em determinada moda⁹.

Hemphill e Suk apontam também a teoria da “seleção coletiva” da moda, o *zeitgeist*, o “espírito de seu tempo”. Para adeptos dessa teoria, que diminuem a importância da influência do *status* na moda, a moda forma-se a partir de processos coletivos pelos quais indivíduos, por suas escolhas pessoais, decidem quais dentre uma série de estilos consolidar-se-á como uma tendência¹⁰. Nesse sentido, de acordo com Herbert Blumer¹¹, o processo de formação de tendências começa vago e então vai se “afiando” até que uma moda particular seja formada. As pessoas, dessa forma, não usam a moda necessariamente como uma imitação de pessoas de alta classe, mas elas usam a moda porque *querem* estar na moda, porque elas querem estar a par das mudanças. Se uma moda específica nasce em um grupo, outros grupos podem se juntar a elas não por quererem imita-las,

⁶ HEMPHILL, C. Scott; SUK, Jeannie. The Law, Culture, and Economics of Fashion. *Stanford Law Review*, Stanford, v. 61, 2009, p. 1156.

⁷ A revista *Vogue*, de acordo com os autores, foi criada como uma revista de nicho para a alta sociedade nova-iorquina, voltada a divulgar seu estilo de vida e defender-se culturalmente do estilo de vida dos "novos ricos" que tentavam se juntar à aristocracia local. No entanto, o papel da *Vogue* acabou mudando com os tempos, sendo hoje uma revista voltada a inspirar consumidoras de diversas classes sociais. Cf. HEMPHILL, C. Scott; SUK, Jeannie. The Law, Culture, and Economics of Fashion. *Stanford Law Review*, Stanford, v. 61, 2009, pg. 1157.

⁸ Cf. HEMPHILL, C. Scott; SUK, Jeannie. The Law, Culture, and Economics of Fashion. *Stanford Law Review*, Stanford, v. 61, 2009, pg. 1157, em referência ao uso de comparações pela revista *Marie Claire*.

⁹ BERGAMO, Alexandre. O Campo da Moda. *Rev. Antropol.*, v.41, n.2, São Paulo, 1998, pg. 145.

¹⁰ HEMPHILL, C. Scott; SUK, Jeannie. The Law, Culture, and Economics of Fashion. *Stanford Law Review*, Stanford, v. 61, 2009, pg. 1157.

¹¹ BLUMER, Herbert. Fashion: From Class Differentiation to Collective Selection. *The Sociological Quarterly*, Oxfordshire, n. 10, 1969, pg. 282.

mas porque é desejável “estar na moda”¹². Assim, a moda acaba refletindo o espírito do seu tempo, por meio de escolhas individuais dentro da sociedade, de forma que, por exemplo, o atentado de 11 de setembro em Nova Iorque levou a uma mudança coletiva na moda dos Estados Unidos, e o fato de um país estar em guerra estimular a escolha de vestimentas com tema militar¹³. Essa teoria, no entanto, não está totalmente em conflito com os autores que reforçam o poder do *status*, visto que não disputa que há o interesse das elites em permanecerem exclusivas, nem a importância que certas figuras de destaque na mídia têm no estabelecimento de tendências¹⁴.

A noção do *zeitgeist* se comunica também com o que tange à auto representação. É relevante notar também a perspectiva introspectiva da moda: como a pessoa se expressa e se apresenta à sociedade. A moda é um meio de transmitir informações sobre si mesmo, e de receber mensagens sobre outros¹⁵, e as vestimentas possuem uma função simbólica-discursiva que pode ser vista como um código ou linguagem que dá indicações visuais e sinais de identidade, personalidade, valores e diversos outros significados culturais¹⁶. Ao escolher determinadas peças de roupas dentre um oferecimento amplo, não se escolhe as roupas meramente por sua funcionalidade, mas também de acordo com sua expressão de individualidade e estilo de vida¹⁷.

Dessa forma, a moda se apresenta como arte, comunicação, indústria e fenômeno. Conforme analisado acima, a moda evoluiu de uma estratificação rígida voltada para si mesma para um fenômeno que incorpora fatores externos para sua consolidação, e envolve a auto expressão e uma semiologia própria. Como afirma Svetlana Alexandrovna Smirnova:

Immanuel Kant propôs uma das primeiras definições de moda como um costume, um modo de vida. Os autores modernos definem a moda como a relação das pessoas com formas internas e externas de cultura em um determinado momento. A atitude para com a moda e sua formação mudou. A moda do meio do século XIV era vista como uma maneira de alcançar os ideais consagrados pelo tempo. Além disso, havia a ideia de que a moda consiste em uma regra que permite que você mude sua aparência, oculte ou mostre traços de caráter. Quase dois séculos seriam necessários para que a moda deixasse de influenciar os conceitos de beleza e se transformasse, ao contrário, em um fenômeno formado por fatores externos. Hoje a moda é percebida como uma forma de auto expressão, e é muito mais do

¹² HEMPHILL, C. Scott; SUK, Jeannie. The Law, Culture, and Economics of Fashion. *Stanford Law Review*, Stanford, v. 61, 2009, pg. 1158.

¹³ *Ibidem*, pg. 1158.

¹⁴ AGINS, Teri. *Over-40 Finds a Muse: Designers for the Middle-Aged Pin Hopes on Mrs. Obama*. New York: Wall Street Journal. Publicado em 6 de dezembro de 2008.

¹⁵ HEMPHILL, C. Scott; SUK, Jeannie. The Law, Culture, and Economics of Fashion. *Stanford Law Review*, Stanford, v. 61, 2009, pg. 1158.

¹⁶ BARTHES, Roland. *The Fashion System*. New York: Farrar, Straus & Giroux, 1983, pg. 59.

¹⁷ HEMPHILL, C. Scott; SUK, Jeannie. The Law, Culture, and Economics of Fashion. *Stanford Law Review*, Stanford, v. 61, 2009, pg. 1158.

que apenas roupas, é tecnologia. Redes sociais, comportamento social, processos políticos e econômicos, o desenvolvimento da inteligência artificial, eventos no mundo da música, cinema e outras artes - tudo isso é levado em conta e influencia a moda¹⁸.

No que compete à proteção pelo direito, esta complexidade do sistema da moda se revela na dualidade arte-indústria, de forma que, embora as artes aplicadas tenham seu espaço no direito, há uma diferença simbólica entre uma vestimenta feita para uma passarela e uma encontrada nas araras de lojas de departamento, e tal diferença pode permear o mundo jurídico. Tendo em vista as repercussões simbólicas e técnicas na produção de criações da moda, analisaremos três pontos principais em relação aos extremos da indústria: a estrutura da indústria da moda em torno da segmentação do mercado entre diferentes expectativas e consumidores, a diferente limitação técnica envolvida na criação de itens de moda e o papel da originalidade e da criatividade nestes ramos.

3.1. De Prada a Zara – a estrutura do mercado da moda

Embora a expressão “alta costura” seja utilizada de forma vulgarizada para descrever a produção de artigos de moda de alto valor, a expressão *haute couture* tem, na realidade, um significado jurídico perante o direito francês. A expressão só pode ser utilizada por casas de costura que atendam aos requisitos estabelecidos pela *Chambre Syndicale de Haute Couture*, na França, que trabalha conjuntamente com a *Federation Française de le Haute Couture et de la Mode*. Para poder utilizar esta denominação, a *maison* em questão deve atender-se a requisitos de número de empregados, estabelecimento de ateliês em áreas específicas, criar itens sob medida para clientes particulares, e promover desfiles com coleções completas duas vezes ao ano¹⁹. O termo costuma, no entanto, ser também utilizado para descrever as criações *high-fashion*²⁰, feitas sob medida, sejam elas produzidas em Paris ou nas outras capitais da moda, como Londres, Milão, Nova Iorque ou Tóquio, de forma que “alta costura” sempre se refere a casas de moda ou *designers* de moda

¹⁸ СМІРНОВА, Светлана Александровна. *Способы защиты модного дизайна*. 2018. Dissertação de Qualificação no Curso de Magistratura, Universidade Estatal de São Petersburgo, São Petersburgo. Tradução nossa.

¹⁹ Os órgãos atuais têm origem na *Chambre Syndicale de la Couture Parisienne*, criada em 1868 a partir das guildas medievais que regulavam questões de pirataria, agendavam desfiles e regulamentavam a atividade no geral. A atividade regulatória no caso de propriedade intelectual na França sobre criações de moda, portanto, nasceu da auto-regulamentação por parte dos costureiros e criadores de moda.

²⁰ Definido, pelo Dicionário *Merriam Webster*, como "*the newest fashions that are usually bought by only a small number of people*".

que produzem criações exclusivas e, frequentemente, definidoras de tendências.

O *designer* Charles Frederick Worth foi quem popularizou a ideia de criação de vestidos customizados para seus clientes, por meio de um processo até então inédito. Worth permitiria que seus clientes escolhessem cores, tecidos e detalhes antes mesmo de começar seu processo de criação, e então apresentaria a seus clientes um portfólio de opções, do qual poderiam escolher a sua favorita. Nasceu aí a ideia de “*high-fashion dressmaking*”, que se popularizou (dentro de determinados círculos) a partir desse momento²¹.

Embora nem todas as grifes de moda se encaixem no conceito do direito francês de *haute couture*, diversas outras empresas encaixam-se na categoria de produtoras de criações por encomenda, consistindo sua clientela em pessoas de classe social abastada e suas criações em verdadeiros luxos, para os quais seus clientes estão dispostos a pagar preços vultuosos. Dessa forma, as criações que levam a marca de Chanel ou Givenchy não são meras roupas, mas artigos de luxo nos quais os funcionários mais bem-conceituados da indústria trabalharam com tempo, amplo acesso a recursos e ampla liberdade criativa, como analisaremos melhor abaixo.

Fast Fashion, por sua vez, é um termo que, mais do que a uma indústria, se refere a um modelo de produção, no qual produtos são criados, produzidos, comprados e descartados de maneira rápida. Se trata do modelo de negócios indicado por Ana Martinez Barreiro como o “*Modelo Zara*”, envolvendo linhas de distribuição bem estruturadas, análises detalhadas de dados para identificação de tendências (ou, falando de maneira menos técnica, para a identificação do que as pessoas estão querendo comprar) e esquadrões de funcionários prontos para receber ordens e criar de maneira rápida produtos para entrega em suas lojas em tempo recorde. O termo frequentemente é usado de maneira derogatória para se referir a marcas como Zara, C&A, Riachuelo, Renner, H&M e Forever 21²², mas também pode ser usado de maneira técnica para se referir a empresas que dependem desse modelo de produção rápida.

É de se notar, no entanto, que o modelo de *haute couture* não é autossustentável. De acordo com diversos comentadores do mercado da moda, o negócio não é rentável por si só, funcionando

²¹ Cf. KELLY, Lakenya. What Does Couture Mean- Definition and French Translation. The Dapifer. Publicado em 4 de fevereiro de 2017. Disponível em <<https://www.thedapifer.com/blog/2017/02/04/what-is-couture-mean-fashion/>>. Acesso em 10 de março de 2018.

²² Embora estes aspectos não sejam analisados neste trabalho, a cultura de *fast fashion* levanta preocupações tanto pelo consumo desenfreado (e pela ameaça à sustentabilidade) quanto pelo decaimento das condições de trabalho em suas linhas de produção, tendo várias das marcas deste segmento sido acusadas de compactuar ou aproveitar-se de trabalho escravo em países em desenvolvimento nos quais suas fábricas eram alocadas.

mais como forma de publicidade (através da apresentação de novas tendências e transformação de marcas e criações de moda em objetos de desejo do público) do que como uma atividade em si mesma²³.

Não à toa, Raustiala e Sprigman²⁴ apontam a existência de estruturas específicas na indústria da moda. Os produtos nessa indústria são segmentados em categorias amplas que podem ser colocadas em uma “pirâmide da moda” (Figura 1, abaixo). No topo, está um segmento muito pequeno de alta costura, seguido por um segmento muito maior de roupas prontas para levar (isto é, não customizadas) assinadas por *designers*, que ainda se divide em coleções *premium* e coleções mais em conta, oferecidas também por *designers* famosos. Abaixo, está o que os autores chamam de *better fashion*, uma categoria de criações de moda de preços moderados. Na base, está a categoria de vestimentas básicas.

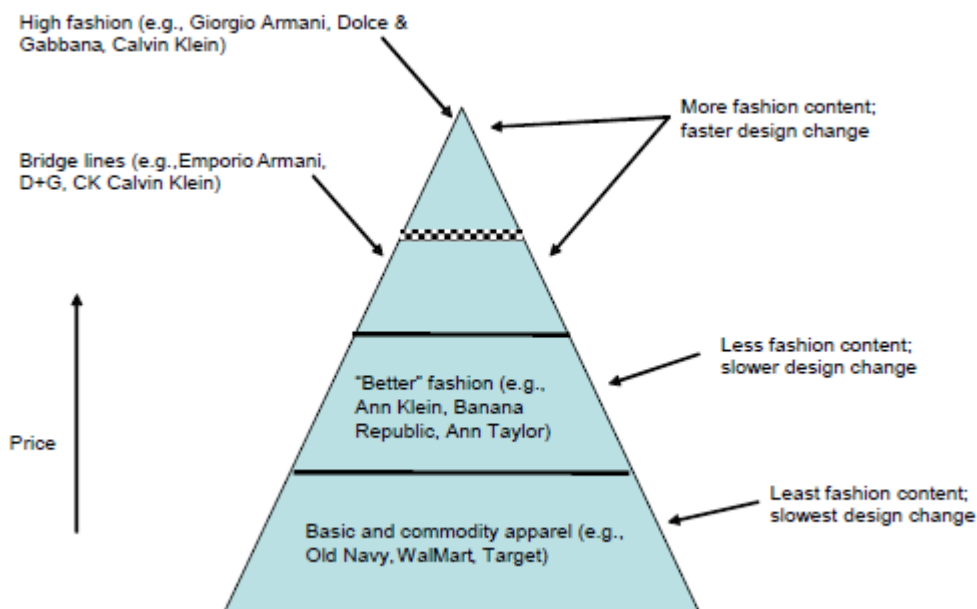


Figura 1 - Pirâmide da Moda. Fonte: RAUSTIALA, Kal; SPRIGMAN, Christopher. The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design. *Virginia Law Review*, Charlottesville, v. 92, n. 8, 2006, pg. 1694.

²³ De acordo com Jean-Jacques Picart, por exemplo, “*aucune haute couture, même Chanel qui est la plus commerciale, n'est rentable*”. *Haute Couture. Le luxe a un prix*. Le Télégramme. Publicado em 24 de janeiro de 2011. Disponível em <<https://www.letelegramme.fr/ig/generales/france-monde/france/haute-couture-le-luxe-a-un-prix-24-01-2011-1184030.php#qhjcIWMHd9aU5iEp.99>>. Acesso em 20 de setembro de 2018.

²⁴ RAUSTIALA, Kal; SPRIGMAN, Christopher. The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design. *Virginia Law Review*, Charlottesville, v. 92, n. 8, 2006, pg. 1693-1694.

Alexandre Bergamo, de forma semelhante, identifica que os pontos de venda dos artigos de moda criam espaços diferentes para públicos diferentes, dividindo tais pontos entre lojas de *shopping center* (espalhados pela cidade), lojas de grife (concentradas em áreas abastadas), grande varejo e sacolões populares, distribuídos por todo o espaço²⁵.

Embora a questão das cópias e da criatividade através da indústria vá ser analisada em maior detalhe abaixo, note-se que a estrutura da indústria da moda, ao mesmo tempo em que possui *designers* tentando manter suas novidades fora das lojas de departamento quando mal saíam das passarelas, estimula também a criação de itens com estilos ou elementos semelhantes em diversos níveis da pirâmide da moda, as vezes até mesmo sob marcas diferentes do mesmo estilista ou *designer*, uma vez que a popularização de um item, ao mesmo tempo em que pode causar a diminuição de seu *status* e poder de diferenciação, também contribui para o estabelecimento de uma tendência. Veja-se:

Os operadores de moda podem, na verdade, incentivar a cópia, na medida em que contribui para definir uma nova tendência. Mas o dinheiro real é obtido com as imitações em massa produzidas a baixo preço desses modelos, quando a tendência decola. Em certo sentido, a alta costura serve como propaganda para os imitadores. Obviamente, é importante manter a reputação de design de nível superior separada da relacionada a designs de menor preço. Os operadores da indústria da moda podem estar ativos em todos os segmentos do mercado, mas com diferentes marcas. Portanto, embora nenhum direito de propriedade intelectual esteja disponível para os designs, as marcas registradas que protegem marcas em diferentes segmentos do mercado são extremamente importantes e rigorosamente aplicadas. O designer de alta costura pode vender seus próprios designs de forma levemente modificada e com uma marca diferente nos mercados de imitação, onde enfrenta concorrentes fazendo a mesma coisa.²⁶

Além dos operadores da moda poderem estar ativos em vários ou em todos os segmentos do mercado, as marcas mais poderosas também podem se beneficiar de maiores parcelas do público consumidor por meio de estruturas contratuais, como, por exemplo, por meio de licenciamento e/ou parcerias com empresas de *fast fashion*, como no caso da Riachuelo, que realizou parceria com a Versace em 2014 (“Versace para Riachuelo”), e da H&M, que fez parceria com a Moschino em 2018. Essas parcerias permitem às grifes uma maior visibilidade de sua marca e o atingimento de

²⁵ BERGAMO, Alexandre. O Campo da Moda. *Rev. Antropol.*, v.41, n.2, São Paulo, 1998, pg. 141.

²⁶ MACKAAY, Ejan. Is the knockoff economy a knockout for intellectual property? *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law*, n. 6, 2015, pg. 165-166. Tradução nossa.

um público que provavelmente não adquiriria produtos de suas linhas principais²⁷.

3.2. Limitações técnicas – entre o artesanal e o massificado

Um campo no qual os lados da *haute couture* e da moda rápida conflitam de forma bem clara é o da técnica. Lakenya Kelly²⁸ afirma que a origem da *haute couture* vem diretamente da arte de costurar, e que isto se reflete nas técnicas utilizadas neste nicho específico do mercado da moda. Diferentemente de outros métodos de produção tradicionais (no caso, de massa), esta área da moda está mais intimamente ligada aos detalhes, e alguns processos usados pelos *designers* dessa área podem levar centenas de horas de trabalho. De acordo com Kelly, “*common couture sewing techniques include hand-made details like hand stitching, French seams, underlining, muslin construction, hand-picked zippers, facing hems, hand-beading and gold gilding*”, e as técnicas e tecidos de alta sofisticação (aliados às marcas que respiram exclusividade) fazem com que os produtos de alta costura não sejam para todos – o vestido *Nightindale of Kuala Lumpur*, do *designer* Faiyzali Abdullak, foi avaliado em trinta milhões de dólares, por exemplo.

Esta realidade está de acordo com os princípios da *high fashion*: como notado acima, o conceito de produção de vestimentas sob medida nasceu justamente com o amplo oferecimento de cores, tecidos e estilos, e até hoje esse viés artesanal perdura no meio da alta costura, que também possui os recursos para adquirir os melhores instrumentos, matéria-prima e mão-de-obra qualificada. Embora seja inegável que costureiros fora do nicho de alta costura também oferecem amplo grau de customização e possuam ampla liberdade criativa, há muito menos recursos disponíveis para eles – mesmo que aqui, também, o processo seja artesanal.

Na *fast fashion*, por sua vez, há limitações técnicas (e logísticas) que impedem que a criatividade dos *designers* se manifeste em sua plenitude. Não há, primeiramente, o mesmo alcance de criação: como aponta Barreiro, os sistemas mais avançados de *fast fashion* separam aquilo que vende, e então repassam tais informações para seus times criativos. Em segundo lugar, não há para os *designers* do *fast fashion* o mesmo tempo e os mesmos recursos para aplicar em suas criações.

²⁷ Tal comportamento poderia, talvez, ser considerado uma estratégia de discriminação de preço. O impacto desse tipo de postura no mercado poderia ser objeto de um estudo futuro sobre o papel das estruturas contratuais (licenciamento e parceria) e societárias na indústria da moda.

²⁸ Cf. KELLY, Lakenya. What Does Couture Mean- Definition and French Translation. The Dapifer. Publicado em 4 de fevereiro de 2017. Disponível em <https://www.thedapifer.com/blog/2017/02/04/what-is-couture-mean-fashion/>. Acesso em 10 de março de 2018.

Como visto na explicação de Barreiro, há uma pressão enorme para que a peça saia o mais rápido possível do time criativo, para que possa ser direcionado para a produção, para a distribuição e, finalmente, chegar às lojas no menor tempo possível. Finalmente, há também limitações técnicas no sentido estrito às criações dos *designers* que não trabalham para marcas de luxo, visto que as criações devem se adequar àquilo que pode ser produzido com os instrumentos, máquinas e afins das linhas de produção que permitem sua massificação.

Dessa forma, pode-se separar ambos os lados, grosso modo, entre a produção artesanal e a produção industrial. Peças nos segmentos intermediários, numa generalização, terão menor ou maior limitação técnica, variando em preço, detalhes e customização. Além de isso influenciar na “força” da expressão criativa dos criadores incorporada nas criações, isto também tem um efeito prático no que diz respeito às cópias dos itens criados por esses *designers*. Os copistas costumam, afinal, copiar *designs* que sejam fáceis tecnicamente e legalmente de copiar – por exemplo roupas que não sejam feitas de tecidos exóticos, não possuam um trabalho complicado de alfaiataria ou detalhes delicados que fariam com que sua produção em massa fosse dificultada²⁹.

A questão da limitação criativa acaba também por criar situações nas quais a proteção de *designs* originais de alta qualidade contra cópias de moda rápida se dá nos moldes de “*protection by design*”. Christina Binkley nota, por exemplo, que alguns designers passaram a usar mais detalhes para evitar cópias³⁰. Um exemplo interessante de como *designers* estabelecidos possuem maior alcance criativo para aplicar em suas criações é o de Stuart Weitzman, que criou salto-altos feitos com titânio reforçado, de uma maneira que o uso de materiais mais baratos para o mesmo *design* tornaria o produto insustentável – literalmente, pois o salto quebraria.

As restrições à criatividade daqueles que trabalham em *haute couture* são, portanto, menores. Menos limitação de forma, tempo e recursos resulta em maior possibilidade de criar coisas que ultrapassem a forma meramente funcional de trajes e acessórios (e que podem, inclusive, se tornarem menos práticas por isso), enquanto no outro extremo há uma limitação da criatividade em decorrência da massificação da produção – afinal, moldes, formas e afins existem para diminuir custos de produção e permitir a criação industrial de peças em tempos curtos para aproveitar uma tendência ao máximo. Isso terá, como veremos na próxima seção, implicações no reconhecimento

²⁹ HEMPHILL, C. Scott; SUK, Jeannie. The Law, Culture, and Economics of Fashion. *Stanford Law Review*, Stanford, v. 61, 2009, pg. 1175.

³⁰ BINKLEY, Christina. *Runway to Rack: Finding Looks that Will Sell*. New York: Wall Street Journal. Publicado em 6 de março de 2008.

da proteção de direitos autorais sobre criações de moda.

3.3. *Tendências, Originalidade e Criatividade*

A existência desses setores com público-alvo distinto, mas objeto semelhante – isto é, vender para as pessoas o que as pessoas desejam – cria tensões específicas dessa indústria. Afinal, a tendência, uma vez estabelecida, é a mesma para ambos os segmentos. Aqui nasce o problema da distinção da tendência e da cópia. Considerando que os consumidores têm desejos e os produtores se dedicam a supri-los, quando artigos estão em tendência um observador pode imaginar que os artigos em questão são cópias – ou do mesmo produtor, ou versões de baixo custo que copiam a maior parte dos elementos do *design* do artigo original (um “*knockoff*”). Isso, no entanto, representa apenas uma parte do fenômeno das tendências³¹ (caso contrário, a jurisprudência estaria pululando de casos de infração de propriedade intelectual sobre vestuário).

De acordo com Hemphill e Suk, a cópia é apenas um dos movimentos de imitação dentre uma gama. Ao invés de fazer uma cópia servil de um “*look*” (i.e. um processo literal e direto no qual alguém replica ou tenta replicar um objeto – o “original”, neste contexto) um indivíduo pode, influenciado pelo estilo de uma pessoa, ser encorajado conscientemente ou subconscientemente a usar vestimentas que sigam aquele estilo³². Afinal, jeans rasgados serão jeans rasgados, independentemente de uma marca ou cor. Além disso, indivíduos podem querer seguir uma tendência sem necessariamente imitar o estilo de vida das pessoas que estabelecem tais tendências, contrariando a questão do *status* da moda, unindo-se a um movimento coletivo sem necessariamente copiar o que outros estão vestindo, e sem querer emular os valores e o status associado com o grupo que originalmente usou determinado artigo ou estilo³³. Beebe analisa os comportamentos de adoção de estilos e o movimento de popularização de alguma tendência, sintetizando como funcionaria o processo da moda:

Esse processo é o mecanismo social recursivo pelo qual (i) os indivíduos buscam a distinção ideal por meio da inovação e cópia de formas de distinção inter e intragrupo; (2) algumas dessas formas são copiadas tão extensivamente que não mais definem ou diferenciam o grupo de outros grupos ou de um dos indivíduos dos outros indivíduos do grupo; e (3) o indivíduo ou o grupo inova ou copia outras

³¹ HEMPHILL, C. Scott; SUK, Jeannie. The Law, Culture, and Economics of Fashion. *Stanford Law Review*, Stanford, v. 61, 2009, pg.1159-1161.

³² *Ibidem*, pg. 1159-1160.

³³ *Ibidem*, pg. 1160.

formas de distinção.³⁴

A tendência, tão importante na terminologia da moda, é justamente um fenômeno social, que passa pela identificação e escolha de determinados elementos presentes nas vestimentas no mercado pelos consumidores:

Os recursos de diferenciação são todos os elementos de design, exceto o recurso de tendência, que tornam os itens dentro da tendência diferentes um do outro. Os consumidores podem identificar um aspecto de tendência, eliminando-o de outros aspectos. O processo de reconhecimento pode ser simples - ver muitos itens com o aspecto de tendência nas lojas ou na rua - ou pode ser aprimorado pela publicidade ou por artigos de revista que identificam o aspecto de tendência.³⁵

Hemphill e Suk ainda identificam dois fenômenos complementares que influenciam a mudança de moda: diferenciação (i.e. pessoas esforçando-se para expressar-se de maneira individual e original) e *flocking* (i.e. pessoas tentando estar “na moda”, comportamento envolvendo estar em um movimento coletivo, que pode ou não envolver cópias). De acordo com os autores, cópias servis favorecem o *flocking*, mas prejudicam a capacidade de diferenciação e não contribuem para a inovação³⁶.

Nosso modelo de agrupamento-diferenciação [*“flocking-differentiation”*] é distinto de alguns modelos de *status* para adoção de tendências nos quais um item de moda é um repositório de *status*, e indivíduos que comprem tais itens apresentam seu *status* pela apresentação do item. Uma bolsa da moda [*“it”*] de alta qualidade é um caso paradigmático. A medida que uma bolsa específica atinge o *status* de item da moda, por exemplo, pode surgir uma longa lista de espera pelas bolsas desejadas, que são distribuídos com moderação pelas lojas, com prioridade para clientes de alto *status*. Mesmo fora da faixa estreita de bolsas *“it”*, as bolsas de grife de alta qualidade geralmente têm funções de transmissão de *status*. Quando uma bolsa de grife sofisticada fica na moda, muitos querem exatamente a mesma bolsa, tornando-se um exemplo particularmente bom do modelo de *status*.

Se o modelo de *status* se aplica melhor a um subconjunto de bolsas de grife, o modelo proposto de agrupamento-diferenciação captura melhor as atitudes dos consumidores em relação ao vestuário, nas quais os consumidores procuram estar na moda, mas também gostam da diferenciação. Assim, os argumentos a favor da tolerância de bolsas falsificadas, a fim de impedir a capacidade de os consumidores abastados transmitirem *status* através delas, não se aplicam exatamente da mesma maneira ao vestuário. O acima exposto sugere três pré-condições para o sucesso de uma tendência. Primeiro, o novo recurso de tendência

³⁴ BEEBE, Barton. Intellectual Property Law and the Sumptuary Code. *Harvard Law Review*, v. 123, 2010, pg. 837. Tradução nossa.

³⁵ HEMPHILL, C. Scott; SUK, Jeannie. The Law, Culture, and Economics of Fashion. *Stanford Law Review*, Stanford, v. 61, 2009, pg. 1166. Tradução nossa.

³⁶ Cf. *Ibidem*, pg. 1164

deve ser suficientemente incomum entre os artigos disponíveis anteriormente. Segundo, o novo recurso de tendência deve ser suficientemente prevalente. Terceiro, deve haver uma diferenciação suficiente de itens que contenham o recurso de tendência, a fim de satisfazer a demanda por diferenciação e ajudar a atingir um número suficiente de consumidores.³⁷

De acordo com Hemphill e Suk, ainda, é possível que *designers* criem artigos de moda que estejam em consonância com a moda sem que necessariamente tais artigos sejam cópias: tais artigos podem ser “interpretações”, “referências”³⁸, ou “comentários”³⁹ de trabalhos anteriores. Estes trabalhos não serão vendidos como se fossem os itens originais, e acabam por destacar a diferença entre o trabalho original e o trabalho novo (se isso é o suficiente para os criadores dos originais, é outra questão). Essa inspiração não é necessariamente consciente, estando de certa forma implícita na noção de que nada se cria do nada (i.e. existência de um domínio público e de um “estado da arte”), o que pode ser exemplificado pelo *design* da *knit jacket* da Chanel, que foi repetidamente utilizado por *designers* como inspiração para novos estilos, tornando-se um ícone de inspiração, sem que os novos produtos sejam feitos para fingirem serem da Chanel⁴⁰. Neste sentido, Hemphill e Suk afirmam:

Essa prática, pela qual os designers recorrem livremente a ideias, temas e estilos disponíveis na cultura geral e remetem aos designs anteriores de outras pessoas, levou a uma visão ampla, porém incorreta, de que não há originalidade real no design de moda. Essa visão não é mais correta do que a queixa análoga sobre a música: que homenagem e pastiche de alguma forma negam qualquer reivindicação de originalidade a novas obras. O ponto importante é que as interpretações são diferentes das cópias em seus objetivos e efeitos. Cópias similares podem substituir e reduzir o valor do original, reduzindo assim o incentivo à criação, em maior medida. Em vez de serem substitutos, as interpretações podem até ser complementos para outros artigos sobre tendências.⁴¹

A originalidade no mercado da moda (no sentido de ineditismo de obras), portanto, não seria uma mera questão de “criar” a tendência (ou, para usar uma terminologia menos técnica, mas mais adequada, “emplacar”), mas também seria uma questão de conseguir aplicar algum nível de atividade criativa própria sobre a tendência que já existe. Com isso em mente, Hemphill e Suk

³⁷ *Ibidem*, pg. 1167-1168. Tradução nossa.

³⁸ *Ibidem*, pg. 1160.

³⁹ LAU, Vanessa. *Can I Borrow That? When Designer “Inspiration” Jumps the Fence to Full-On Derivation, the Critics’ Claws Pop Out*. W Mag. Publicado em fevereiro de 2008.

⁴⁰ HEMPHILL, C. Scott; SUK, Jeannie. *The Law, Culture, and Economics of Fashion*. *Stanford Law Review*, Stanford, v. 61, 2009, pg. 1160.

⁴¹ *Ibidem*, pg. 1160. Tradução nossa.

passam a analisar justamente a mudança na estrutura da indústria trazida pela existência do *fast fashion*. Os autores apontam que há *fast fashion copyists* e *fast fashion designers*, diferenciando-os justamente na sua estratégia de vendas: de acordo com os autores, há empresas como Forever 21, que produzem peças muito parecidas com peças de *designers* conhecidos, e empresas como a Zara e a H&M, que costumam evitar peças parecidas demais com peças anteriores. Tal comportamento se reflete na frequência com que tais empresas são requeridas em corte: entre 2003 e 2008, a Forever 21 foi ré em 53 processos por violação de direito autoral ou marcário, enquanto H&M tinha apenas um caso no qual era acusada de copiar um *design*⁴². Dessa forma, *fast fashion* não é necessariamente uma estrutura nefasta para a criatividade e a originalidade de novas peças, embora a existência de copistas nesses ramos seja especialmente problemática devido às novas tecnologias, como já citado por Barreiro (em seu estudo sobre o modelo de negócio da Zara), e reforçado por Hemphill e Suk.

A consequência mais marcante da cópia rápida, de baixo custo e em grande escala, não está na divulgação de um original no mercado, mas na capacidade de esperar e ver quais projetos são bem-sucedidos e copiar apenas aqueles. Os copistas podem escolher um alvo depois que os varejistas tomarem suas decisões de compra ou mesmo depois que o produto chegar às lojas e os clientes começarem a comprar. Tais copistas podem chegar ao mercado bem antes que a tendência relevante termine.⁴³⁴⁴

A criatividade é especialmente importante quando se pondera a aplicação de proteções decorrentes do direito de autor à estas criações. Afinal, de acordo com Ascensão, “a tutela extensa do direito de autor só é justificada pela criatividade, pelo que, se não houver um base de criatividade, nenhuma proteção pode franquear os umbrais do Direito de Autor⁴⁵”. Dessa forma, a apuração da criatividade e originalidade presente em uma obra, como analisaremos na próxima seção, é um fator para a aplicação ou não da proteção de direitos autorais sobre um objeto. Citando Bernard Edelman, Bruno Lewicki afirma que “o juiz não pode se elevar à condição de árbitro do

⁴² *Ibidem*, pg. 1171-1172.

⁴³ *Ibidem*, loc.cit. Tradução nossa.

⁴⁴ Hemphill e Suk também ressaltam que o padrão de cópia rápida não é novo: copiadore e costureiros já no começo do século XX faziam rascunhos em apresentações de moda, e usavam trabalho local para produzir rapidamente cópias – muitas vezes até mesmo antes do original chegar ao mercado. O que mudou foi justamente a velocidade com a qual tais cópias podem ser feitas, e a utilização de tecnologia para produzir apenas aquilo que vai vender bem. *Ibidem*, pg. 1170.

⁴⁵ ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito de autor e desenvolvimento tecnológico: controvérsias e estratégias. *Revista de Direito Autoral*, São Paulo, n.1, 2004, pg. 3.

belo⁴⁶”, mas, na prática, como veremos, a imparcialidade estética não é observada pelos juízes⁴⁷, de forma que não se pode garantir que a apreciação estética da obra – conscientemente ou inconscientemente – não será conduzida pelo juiz. Isso é especialmente importante, como notaremos abaixo, para a análise de aplicação da proteção de direito de autor às criações da moda, e para a análise de existência de violação destes direitos tendo em vista a noção de obra derivada.

Também não se pode esquecer que o processo criativo da indústria da moda não apenas envolve a interpretação, inspiração e comentário de obras recentes, mas também a reciclagem e reaproveitamento de criações que não necessariamente são novidade. De acordo com Franca Sozzani, “ciclos e reciclagens são uma coisa comum na moda, e acontecem em momentos exatos, geralmente a cada quinze anos”, sendo este um fenômeno próprio da moda – embora, em alguns momentos, pessoas realmente inovadoras “quebrem” estes ciclos⁴⁸.

3.4. *Tudo se copia, tudo se transforma?*

Analisamos, nas seções anteriores, os contextos sociais e industriais dentro dos quais a moda se desenvolve. Como visto, as criações de moda são resultado de fluxo criativo muito especial, no qual as tendências atuam de maneira central. Ao mesmo tempo, as criações do passado servem como constante influência para a moda de hoje, através de reciclagens, inspirações e afins. Antes de prosseguir analisando como o direito pode ou não proteger criações de moda, nos parece relevante também rapidamente avaliar do que estamos falando quando tratamos de imitações na indústria da moda.

Como mencionado acima, as tendências são movimentos de vida-curta, que, uma vez iniciadas, determinam por algum tempo uma predileção, por parte do público e, conseqüentemente, da indústria, por determinados aspectos, elementos ou atribuições que virão a compor ou a serem contidos em itens de moda. Tais tendências passam a fornecer pontos de fuga para *designers*, de forma que, de maneira orgânica (ao menos em teoria), diferentes objetos desenhados por diferentes artistas podem vir a ter pontos em comum. Além desse fenômeno, é também presente no mundo

⁴⁶ EDELMAN, Bernard. *La propriété littéraire et artistique*. Paris: PUF, 1993, pg. 23, *apud* LEWICKI, Bruno. “A Historicidade do Direito Autoral”. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; WACHOWICZ, Marcos (Coord.). *Direito da Propriedade Intelectual – Estudos em Homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes*. Curitiba: Juruá, 2006, pg. 292.

⁴⁷ Ver o caso *Village 284 vs. Hermès*, abaixo.

⁴⁸ SOZZANI, Franca. Fashion Cycles and Recycles. Vogue. Publicado em 15 de setembro de 2010. Disponível em: https://www.vogue.it/en/magazine/editor-s-blog/2010/09/september-15th?refresh_ce. Acesso em 29 de agosto de 2018. Tradução nossa.

da moda a questão da inspiração em peças criadas por terceiros, homenagens e reciclagens.

Não obstante, as semelhanças entre itens podem (especialmente do ponto de vista de alguns *designers*) ultrapassar o limite da tendência ou inspiração (ou coincidência). Neste sentido, Leticia Soster Arrosi aponta que o plágio e a contrafação seriam os principais delitos aplicáveis no que tange o mercado da moda⁴⁹.

O plágio seria a imitação servil ou fraudulenta de obra alheia, sendo que, nestes termos, o plágio poderia se tratar de cópia integral ou de cópia “disfarçada”⁵⁰. De acordo com Arrosi, a caracterização do plágio passa pela identificação dos elementos originais da criação, a fim de que se possa saber qual o patrimônio que foi atacado, sendo que, uma vez que a obra seria usurpada pelo copista, haveria violação da esfera dos danos morais do autor da obra tida como original⁵¹. A imitação servil, conforme conceituada por Denis Borges Barbosa, seria “a cópia de criação a qual ocorre sem qualquer investimento intelectual daquele que copia”⁵². Para fins deste trabalho, usaremos “imitação servil” e “cópia servil” como sinônimos, significando a replicação exata (ou quase exata, dependendo inclusive de limitações tecnológicas discutidas acima) da forma exterior de um item.

A contrafação, por sua vez, seria “toda forma ilegal de reprodução, idêntica ou quase idêntica, de produtos ou sinais protegidos por direitos da propriedade intelectual”⁵³. Letícia Soster Arrosi indica que, diferente do plágio, onde a ilicitude reside na usurpação da obra, a contrafação surge do uso de toda ou parte da obra sem o consentimento do autor (sendo que também configuram este ilícito a adaptação ou modificação de obra sem consentimento do autor)⁵⁴. Dessa forma, ambas as categorias são semelhantes e possuem área comum de incidência, sendo que o plágio possui uma conotação mais moral. Tratando do ordenamento jurídico francês vigente em 1914, George Bry indicou que a indicação do nome do autor, a imitação grosseira e/ou imperfeita de uma obra, o valor insignificante da obra contrafeita e a impossibilidade de confundir a obra original com a cópia seriam circunstâncias que não influenciariam na existência ou não de uma contrafação no âmbito do direito do autor – embora pudessem influenciar no valor de indenização a ser pago ao autor cujo

⁴⁹ ARROSI, Letícia Soster. *Contratos na Fashion Law: Entre a Propriedade Intelectual e a Economia*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, pg. 60.

⁵⁰ *Ibidem*, pg. 61.

⁵¹ *Ibidem*, pg. 61-62.

⁵² BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. São Paulo: Saraiva, 2003, pg. 325.

⁵³ BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de Autor*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004.

⁵⁴ ARROSI, Letícia Soster. *Contratos na Fashion Law: Entre a Propriedade Intelectual e a Economia*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, pg. 62.

direito tivesse sido violado⁵⁵.

A utilização das expressões “quase idênticas” e “parte da obra”, nos parágrafos acima, é interessante tendo em vista a proeminência da replicação de elementos e aspectos nos itens de moda (orgânica, no caso das tendências, e “artificial”, no caso de copistas engajados na reprodução rápida de novos modelos⁵⁶), dentro do contexto de criação, superação e reciclagem de tendências. Discutiremos as implicações destes elementos categóricos na próxima seção deste trabalho.

Transportando as definições acima para o mercado da moda e adaptando-as, temos os produtos falsificados, os *knock-offs* e os similares. Os produtos falsificados (ou “piratas”) são aqueles que pretendem imitar os originais, podendo ser comercializados como tais. Tais produtos são o alvo clássico da categoria de contrafação, e muitas vezes não apenas copiam a integralidade do produto, mas também eventuais estampas e sinais distintivos. Além de configurarem violação do direito de uso de marca (sem considerar as discussões sobre a proteção ao *design* em si), possuem primordialmente a função de criar confusão, de forma que não apenas violam o direito dos detentores de direitos de propriedade intelectual, mas também o próprio consumidor.

As réplicas, por sua vez, ou “*knock-offs*”, seriam peças produzidas deliberadamente pra imitar uma peça original, não sendo, porém, comercializadas como originais⁵⁷. Haveria, de acordo com Letícia Soster Arrosi, tipos lícitos e ilícitos dessa categoria de criação de itens de moda. O primeiro, lícito, seria “a cópia de produtos considerados básicos, que não estão protegidos pela propriedade intelectual, por exemplo, qualquer peça de vestuário na qual o produto é apenas funcional e não possui nenhum elemento criativo em sua composição”. Por outro lado, seriam ilícitos os *knock-offs* que infringem os direitos de propriedade do criador da obra original, violando, por exemplo, direitos sobre elementos patenteados ou estampas consideradas obras artísticas⁵⁸. É importante notar que, muitas vezes, é a própria baixa qualidade da réplica que a difere de um produto original e impede sua comercialização como a mesma, sendo possível afirmar que, nestes

⁵⁵ BRY, Georges. *La Propriété Industrielle Littéraire et Artistique*. Paris: Librairie de la Société du Recueil Sirey, 1914, pg. 715.

⁵⁶ A palavra “artificial” foi deixada entre aspas pois, sem um estudo empírico sobre o assunto, não pretendemos afirmar que a própria ação dos copistas modernos (ainda que auxiliados pela tecnologia de produção rápida e de comunicação mais rápida ainda) não é também parte do fenômeno da formação de tendências, ainda que isso seja uma mudança relativamente recente no segmento da moda.

⁵⁷ ARROSI, Letícia Soster. *Contratos na Fashion Law: Entre a Propriedade Intelectual e a Economia*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, pg. 76.

⁵⁸ *Ibidem*, pg. 76.

casos, não há que se falar, por exemplo, de desvio de clientela ou ato confusório.

Por último, os similares (em inglês, *look-alikes*) são itens de moda criados para imitar o original, não sendo, porém, suficientemente parecidos com o original para serem considerados contrafações⁵⁹. Há, ademais, outros termos usados na literatura especializada, especialmente nos Estados Unidos: *inspired-bys*, peças que não chegam a ser cópias ou *look alike*s, seriam itens de moda naturalmente lícitos, consistindo em retrabalhos sobre itens anteriores, de tendências atuais ou não. *Pass-bys*, por sua vez, são cópias que não apenas parecem com os originais, mas também são comercializados como se fossem os originais. Eventualmente, produtos que não se parecem com nenhum produto específico de um determinado produtor podem ser comercializados como se fossem deste produtor, através do uso de *trade dress* distintivo ou marcas utilizadas por ele.

As principais discussões que podem emergir dessas definições, que reforçam a dificuldade do tema discutido, são: (1) o autor da obra original possui direitos sobre quais elementos da obra, além daqueles que tenham sido objeto de registro de marca ou patente, e (2) qual seria o limite entre um similar e uma réplica? Ambas as perguntas podem ser sumarizadas em uma: tendo em vista a estreita ligação da moda com a replicação e transformação, quais são os elementos de um item de moda sobre os quais o direito pode (ou deve) conceder exclusividade?

Com estas perguntas em mente, analisaremos, no próximo capítulo, a interação do direito com obras de arte aplicadas ou utilitárias, e os desafios que permeiam esta interação.

⁵⁹ *Ibidem*, pg. 76.

4. OS INSTITUTOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E AS OBRAS DE ARTE APLICADAS NO SISTEMA DA MODA

A propriedade intelectual, como ramo de direito, serve à proteção de determinados ativos intangíveis reconhecidos pelo Estado. Os meios pelos quais tal proteção se dá podem variar de país para país (observadas disposições aplicáveis a países signatários de tratados internacionais), mas alguns institutos desse ramo do direito se repetem em diversos ordenamentos, com características semelhantes, e possuem uma construção histórica e dogmática bem definida. Tais institutos – como o direito autoral (ou o *copyright*), o desenho industrial e as marcas – serão tratados neste trabalho como “tradicionais”, para fins de diferenciação de criações jurisprudenciais e/ou legislativas voltadas a uma proteção mais especializada para determinadas indústrias.

Nesta seção, verificaremos como os institutos tradicionais de propriedade intelectual se aplicam a obras de arte aplicada (ou a criações de moda mais especificamente, se aplicável). Analisaremos, aqui, a propriedade industrial (especificamente o desenho industrial, a marca, a concorrência desleal e a proteção pela figura do *trade dress*) e o direito de autor, assim como a possibilidade da aplicação de mais de um instituto para a proteção da mesma criação. Para abordar este assunto, além de socorremo-nos da doutrina especializada, avaliaremos também alguns casos paradigmáticos que analisaram a aplicação de institutos da propriedade intelectual aos casos decorrentes da indústria da moda.

Como vimos mais acima, a história da proteção à propriedade intelectual esteve sempre próxima do desenvolvimento das estruturas de mercado, de forma que qualquer análise nesta seção levará em conta os aspectos especiais do mercado da moda vistos na seção anterior. No entanto, visto que no Brasil e nos Estados Unidos não há um sistema de proteção específico para criações de moda, a análise dos itens de moda sob a luz da propriedade intelectual será feita nos termos das obras de arte aplicadas ou obras utilitárias, mesmo que seja necessário apresentar eventuais distinções ou peculiaridades.

Previamente à análise dos institutos, no entanto, cumpre voltar nossa atenção a todo o sistema dentro do qual aqueles se inserem. A propriedade intelectual, por si só, já é um tema controvertido. Embora não pretendamos aqui analisar a questão dos fundamentos da propriedade intelectual, julgamos adequado passar rapidamente pelas principais teorias que pretendem justificar os monopólios legais conferidos pelo direito aos detentores de direitos sobre propriedade

intelectual.

4.1. Teorias da Propriedade Intelectual

As teorias serão analisadas aqui de forma superficial, apenas para permitir que a análise da aplicação dos institutos se dê sobre um fundo de tela mais completo, levando em conta não apenas o que cada um dos institutos protege, mas qual é o fundamento do sistema de proteção de propriedade intelectual como um todo. Afinal, teorias tentam dar aos legisladores e juízes respostas para perguntas sobre o escopo da proteção conferida pelo direito, e, eventualmente, sobre a necessidade de conferir algum tipo de proteção *sui generis* para alguma área específica¹. São quatro as principais teorias que visam justificar a propriedade intelectual: a primeira, fundamentada nos princípios utilitaristas; a segunda, voltada à justiça da aquisição dos frutos de seu trabalho; a terceira, calcada na noção da criação como necessária para a satisfação da personalidade; e a quarta, focada na ideia de que os direitos de propriedade intelectual devem ser tratados de forma a estimular uma cultura atrativa e justa².

A primeira teoria é ecoada por William Landes e Richard Posner³, e tem como seu principal axioma a noção de que a lei de proteção de propriedade intelectual deve estar voltada à maximização do bem social. Assim, a lei deve equilibrar a proteção de forma a estimular a inovação sem que se impeça em demasia o acesso do público às inovações. A proteção à propriedade intelectual se justifica pela dificuldade em impedir que terceiros reproduzam ou tomem proveito das criações intelectuais de outra maneira, de maneira que sem proteções os criadores poderiam ter problemas para recuperarem seus custos de criação, visto que copistas se aproveitariam do que já foi criado e teriam que pagar apenas custos de produção. Deste ponto de vista, a proteção a quaisquer itens deveria ser estendida e reforçada na medida em que os benefícios marginais superassem eventuais externalidades, e padrões de produção deveriam ser otimizados por meio de estímulos à produção daquilo que os consumidores efetivamente querem. Aqui também se veria como um problema o trabalho repetido – mais de uma pessoa criando a mesma coisa -, por se tratar

¹ FISHER, William. “Theories of Intellectual Property”. In MUNZER, Stephen (Ed.). *New Essays in the Legal and Political Theory of Property*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

² *Ibidem*, *passim*.

³ LANDES, William; POSNER, Richard. An Economic Analysis of Copyright Law. *Journal of Legal Studies*, n. 18, 1989, *passim*.

de atividade que desperdiça recursos.

Sobre a apropriação dos frutos de seu trabalho, a segunda teoria utiliza muito do que John Locke falou sobre a propriedade de coisas materiais. A ideia, ali, era que uma pessoa teria direito de propriedade sobre aquilo de propriedade comum com o que o indivíduo misturasse seu trabalho. Embora essa seja uma teoria controversa no campo de propriedade intelectual (afinal, é difícil definir o que é “comum” no campo das ideias), alguns autores como Robert Nozick elaboram-na para afirmar que, em uma teoria que segue esta justificativa lockeana, a propriedade intelectual só se justificaria na medida em que não fosse prejudicial para outros (i.e. não deixasse alguém mais pobre), e a proteção só deveria ser aplicada pelo tempo que outros levariam para criar a mesma coisa caso a original não houvesse sido criada⁴. Aqui, o valor da propriedade intelectual deriva do trabalho do criador, mas a própria noção de trabalho é controversa – o trabalho pode ser o esforço intelectual ou o esforço braçal, de forma que diferentes entendimentos sobre o trabalho produziram sistemas de proteção diferentes.

No que tange a teoria da personalidade, ideais kantianos e hegelianos influenciam correntes de pensamento que veem nos direitos de propriedade privada um elemento crucial para a satisfação de necessidades humanas. A propriedade intelectual, neste sentido, serviria como proteção contra a apropriação e modificação de artefatos pelos quais os autores e artistas expressaram suas vontades. Como premissas dessa teoria, deveríamos estar mais propensos a dar proteção a itens que sejam fruto de atividades com alto teor de expressão intelectual, e a imagem pública do autor deveria ser tão protegida quanto sua obra. Esta teoria está em maior consonância com os direitos morais presentes no sistema romano-germânico⁵. Aqui, os direitos seriam justos enquanto promovessem o desenvolvimento humano por meio da proteção dos interesses e necessidades humanas – mas quais são estes interesses é uma questão que o legislador deve responder⁶.

Finalmente, a teoria cultural (ou teoria do planejamento social) entende que os direitos sobre propriedade intelectual devem ser aperfeiçoados de maneira a estimular uma cultura justa e atraente. Aqui não se fala apenas de “bem social”, mas de uma sociedade mais rica culturalmente. O direito ajudaria nisso por meio de incentivos para expressão criativa e por meio de uma estrutura

⁴ NOZICK, Robert. *Anarchy, State and Utopia*. New York: Basic Books, 1974, pg. 178-182.

⁵ HUGHES, Philosophy of Intellectual Property, 330-350, *apud* FISHER, William. “Theories of Intellectual Property”. In MUNZER, Stephen (Ed.). *New Essays in the Legal and Political Theory of Property*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, pg. 22.

⁶ FISHER, William. “Theories of Intellectual Property”. In MUNZER, Stephen (Ed.). *New Essays in the Legal and Political Theory of Property*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, pg. 3.

que criasse atividades criativas e comunicativas que fossem além do governo, das classes sociais e da hierarquia cultural⁷.

Enquanto a teoria do trabalho é notoriamente de difícil aplicação à propriedade intelectual, a teoria da personalidade teve seu valor prejudicado a partir da hegemonia da vertente empresarial sobre a criação intelectual no século XX, uma vez que houve uma distanciação das normas da figura do autor, e foi dada maior importância ao detentor do direito, em uma perspectiva mais econômica⁸, embora ainda sejam teorias relevantes.

Quando se fala da proteção do mercado da moda pelas leis de propriedade intelectual, no entanto, muitas vezes se fala justamente do estímulo à inovação e nas exterioridades de tal proteção, seja para pedir menos proteção ou mais. Dessa forma, no que tange a proteção das criações da moda, é relevante notar que uma fundamentação nos critérios utilitaristas ou culturais dependeria de uma verificação de qual é o modelo de proteção de direitos que melhor promoveria a difusão de inovação e criatividade, o que é motivo de discordância entre os doutrinadores.

4.2. Direito do autor

Começaremos analisando o instituto do direito autoral, e sua aplicação para a proteção de obras de arte aplicadas (ou obras utilitárias) e, mais especificamente, dos itens de moda. Ora, a proteção conferida às obras autorais no sistema anglo-saxão e no sistema romano-germânico possui um histórico marcadamente diferente. No entanto, houve uma aproximação destes sistemas no que diz respeito à propriedade intelectual, inclusive os antes tão discrepantes *copyright* e *droit d'auteur*. Analisaremos, portanto, os traços gerais dos sistemas no que diz respeito à proteção de obras de arte aplicada, notando pontualmente as principais diferenças entre os ordenamentos nacionais. Para fins desta seção, direito autoral e direito de autor serão tratados como sinônimos, sendo que os termos englobam também a proteção por *copyright* quando não estiverem fazendo referência a um ordenamento jurídico específico.

Notavelmente, os sistemas dos países que aderiram à Convenção de Berna têm em comum a falta de formalidades para a concessão dos direitos sobre as obras. A Convenção de Berna

⁷ *Ibidem*, pg. 6.

⁸ ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito de autor e desenvolvimento tecnológico: controvérsias e estratégias. *Revista de Direito Autoral*, São Paulo, n.1, 2004, pg. 5.

reconhece expressamente a possibilidade da proteção de obras de arte aplicada; conforme promulgada no direito brasileiro pelo Decreto n. 75.699 de 6 de maio de 1975, a Convenção se volta à “proteção dos direitos dos autores sobre as suas obras literárias e artísticas”, que abrangem as obras de arte aplicada⁹.

No Brasil, signatário da Convenção (assim como os Estados Unidos e a França, dentre outros), o direito de autor é protegido nos termos da Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. De acordo com seu artigo 7º, “são obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro”. Em seguida, um rol exemplificativo de obras é apresentado, não havendo menção expressa às obras de arte aplicadas.

Nos Estados Unidos, a proteção por *copyright* se dá, nos termos da Section 102 do Copyright Act, sobre obras autorais originais fixadas em um meio tangível de expressão, conhecido hoje ou desenvolvido no futuro, no qual possa ser percebido, reproduzido ou comunicado, diretamente ou através de uma máquina. Quanto às suas limitações, o item (b) da mesma Section 102 afirma que a proteção de *copyright* sobre uma obra não se estende a “*any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery*”, não importando se qualquer um destes esteja incorporado em tal obra.

Importante notar, também, que desde a decisão da Suprema Corte em *Bleinstein v. Donaldson Lithographing Co.* a jurisprudência americana aplica o princípio de não-discriminação das obras, entendendo que “*it would be a dangerous undertaking for people trained only to the law*

⁹ Nos termos da norma: “[artigo segundo] 1) Os temas "obras literárias e artísticas", abrangem todas as produções do domínio literário, científico e artístico, qualquer que seja o modo ou a forma de expressão, tais como os livros, brochuras e outros escritos; as conferências, alocações, sermões e outras obras da mesma natureza; as obras dramáticas ou dramático-musicais; as obras coreográficas e as pantomimas; as composições musicais, com ou sem palavras; as obras cinematográficas e as expressas por processo análogo ao da cinematografia; as obras de desenho, de pintura, de arquitetura, de escultura, de gravura e de litografia; as obras fotográficas e as expressas por processo análogo ao da fotografia; as obras de arte aplicada; as ilustrações e os mapas geográficos; os projetos, esboços e obras plásticas relativos à geografia, à topografia, à arquitetura ou às ciências.

(...)

7) Os países da União, reservam-se a faculdade de determinar, nas legislações nacionais, o âmbito de aplicação das leis referentes às obras de arte aplicada e aos desenhos e modelos industriais, assim como as condições de proteção de tais obras, desenhos e modelos, levando em conta as disposições do artigo 7.4) da presente Convenção. Para as obras protegidas exclusivamente como desenhos e modelos no país de origem não pode ser reclamada, nos outros países unionistas, senão a proteção especial concedida aos desenhos e modelos nesses países; entretanto, se tal proteção especial não é concedida nesse país, estas obras serão protegidas como obras artísticas.

(...)

[artigo sétimo] 4) Os países da União reservam-se, nas suas legislações nacionais, a faculdade de regular a duração da proteção das obras fotográficas e das obras de artes aplicadas protegidas como obras artísticas; entretanto, a referida duração não poderá ser inferior a um período de vinte e cinco anos contados da realização da referida obra.”

to constitute themselves final judges of the worth of pictorial illustrations, outside of the narrowest and most obvious limits”¹⁰. Dessa forma, pelo menos teoricamente, a análise da *copyrightability* de uma obra não deveria passar pelos seus méritos artísticos¹¹¹², se os requisitos mínimos forem atendidos.

A proteção a objetos de arte aplicada nos Estados Unidos surgiu a partir da decisão em *Mazer v. Stein*¹³, de 1954. Nesta decisão, uma escultura que servia de base para um abajur foi considerada protegível por direito autoral independentemente de ter sido criada como escultura ou como aspecto funcional de objeto útil e independentemente de ser destinada à produção em massa, uma vez que a lei americana não mais possuía qualquer diferenciação entre artigos puramente estéticos e obras de arte aplicada¹⁴. Consagrando o *ruling* de *Mazer*, a Section 101 do *Copyright Act*, estabelece os requisitos para a proteção de arte aplicada sob o instituto da *copyright*:

*Pictorial, graphic, and sculptural works” include two-dimensional and three-dimensional works of fine, graphic, and applied art, photographs, prints and art reproductions, maps, globes, charts, diagrams, models, and technical drawings, including architectural plans. Such works shall include works of artistic craftsmanship insofar as their form but not their mechanical or utilitarian aspects are concerned; the design of a useful article, as defined in this section, shall be considered a pictorial, graphic, or sculptural work only if, and only to the extent that, such design incorporates pictorial, graphic, or sculptural features that can be identified separately from, and are capable of existing independently of, the utilitarian aspects of the article*¹⁵.

A proteção de objetos úteis no direito americano, portanto, passa pela separabilidade dos elementos artísticos do objeto dos seus aspectos utilitários – seja ela física ou conceitual. Dos diversos testes de separabilidade que já foram criados pelo *case law* americano, o caso *Star*

¹⁰ *Bleinstein v. Donaldson Lithographing Co.*, 188 U.S. 239 (1903).

¹¹ Embora esse seja o caso, em uma perspectiva da teoria cultural da propriedade intelectual, determinadas decisões ainda se utilizam de outros argumentos para recusar proteção a obras percebidas como esdrúxulas e escatológicas. Cf. ELKIN-KOREN, Niva. *Cyberlaw and Social Change: A Democratic Approach to Copyright Law in Cyberspace*. *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal* n. 14, 1996.

¹² COHEN, Amy. *Copyright Law and the Myth of Objectivity: The Idea-Expression Dichotomy and the Inevitability of Artistic Value Judgments*. *Indiana Law Journal*, v. 66, n.1, 1990, *passim*.

¹³ *Mazer v. Stein*, 347 U.S. 201 (1954).

¹⁴ COHEN, Julie, *et alli*. *Copyright in a Global Information Economy*. New York: Wolters Kluwer Law & Business, 2010, pg. 194.

¹⁵ Tradução livre: Obras pictóricas, gráficas e esculturais incluem obras bidimensionais e tridimensionais de arte fina, gráfica e aplicada, fotografias, gravuras e reproduções de arte, mapas, globos, diagramas, modelos e desenhos técnicos, incluindo planos arquitetônicos. Essas obras devem incluir trabalhos de habilidade artística no que diz respeito à sua forma, mas não aos seus aspectos mecânicos ou utilitários; o *design* de um artigo útil, conforme definido nesta seção, será considerado uma obra pictórica, gráfica ou escultural somente na medida em que, tal projeto incorpore características pictóricas, gráficas ou esculturais que possam ser identificadas separadamente, e sejam capazes de existir independentemente, dos aspectos utilitários do artigo.

Athletica (melhor analisado na próxima seção) acabou por indicar que o teste de separabilidade consistiria em identificar se (i) determinado aspecto pode ser percebido como uma obra de arte bi ou tridimensional separadamente do artigo útil e se (ii) a obra separada poderia ser protegida como uma obra pictórica, gráfica ou escultural, seja sozinha ou aplicada sobre um meio tangível de expressão, se fosse imaginada separadamente do artigo útil¹⁶. Embora *teoricamente* tal proteção possa se aplicar a criações de moda, no entanto, ainda é vago a quais tipos de criação tal entendimento pode proteger, uma vez que a questão em *Star Athletica* era sobre um *design sobre* uma vestimenta, e não sobre o *design* da vestimenta em si, deixando para futuras decisões a questão de como tal veredito se aplicaria às características gerais (podendo ser entendidas como esculturais) de criações de moda¹⁷.

Como um contraponto à jurisprudência estabelecida em *Mazer vs. Stein* e em *Star Athletica*, o caso *Esquire vs. Ringer* tratou justamente das limitações do critério de separabilidade estabelecido em *Stein*, julgado pela *Court of Appeals* em 14 de agosto de 1978¹⁸. O caso, que fazia múltiplas referências ao critério estabelecido em *Stein*, tratava da possibilidade de registro, como *copyright*, de luminárias com *design* diferenciado, sendo que a criadora (Esquire, Inc.) dos itens argumentava, com base no precedente mencionado, que as luminárias possuíam forma estética perceptível ao observador. Apesar do objeto em questão ser constituído por formas e não por uma escultura em um sentido clássico, a Esquire defendia que o princípio de não-discriminação impediria a recusa de seu registro com base na qualificação do objeto como arte ou não.

Após a recusa inicial do registro pelo *Copyright Office*, baseada no fato dos artigos serem utilitários, sem elementos artísticos separáveis do objeto, a Esquire entrou com ação judicial. Dentre os argumentos do *Copyright Office* contra a ação, é importante destacar que indicaram que “a proteção ampla e a longo prazo do direito autoral conferida a artigos utilitários poderia inibir a produção e distribuição por terceiros de produtos preenchendo funções similares, interferindo na livre concorrência e criando impacto econômico”, tendo ainda avaliado que um domínio público

¹⁶ Curiosamente, para que o teste de separabilidade seja necessário, deve-se reconhecer que o objeto em questão é útil. Isso resulta, por exemplo, em decisões que reconhecem que roupas para bonecas e ursinhos de pelúcia não são artigos úteis (*Boyd's Collection, Ltd. v. Bearington Collection, Inc.*, 365 F. Supp. 2D 612 [M.D. Pa. 2005]).

¹⁷ Um caso americano neste sentido era *Puma v. Forever 21*, envolvendo o *design* de “*slippers*” (chinelos presos aos pés por uma tira horizontal única) com laços, sendo que a Puma afirma que os laços são elementos esculturais conceitualmente e fisicamente separáveis do chinelo conforme a regra de *Star Athletica*. Enquanto Puma declarava que a Forever 21 estava aproveitando a popularidade de seus sapatos para vender itens semelhantes, a Forever 21 argumentou que o *design* em questão não era novo, e datava do meio do século XX. O caso foi encerrado sem resolução de mérito após acordo confidencial entre as partes.

¹⁸ *Esquire vs. Ringer*. 591, F. 2d 796 (1978).

rico contribuiria para maior produção e diversificação dentro de estilos populares entre os consumidores¹⁹, o que nos parece ressoar com a indústria da moda. Ainda, foi indicada a preocupação de que a concessão de direitos de autor sobre artigos utilitários essencialmente habilitasse direitos industriais a serem protegidos como criações artísticas, o que não teria sido desejado pela legislação americana.

Na decisão em primeira instância do caso, emitida pela *U.S. District Court* do Distrito de Columbia²⁰, a corte deu ganho de causa à autora, com o racional de que, ainda que as luminárias fossem objetos utilitários, *Mazer vs. Stein* havia estabelecido que mesmo obras de arte voltadas ao uso industrial poderiam ser protegidas por *copyright*, não estando esta proteção restrita para as “artes puras”²¹. No entanto, a decisão da *Court of Appeals* manteve a decisão original do *Copyright Office*, argumentando que o congresso americano repetidamente rejeitou projetos de lei que concederiam direito autoral a produtos industriais ou de consumo, sendo que o *Copyright Act* de 1976 se preocupou em diferenciar objetos registráveis e desenhos industriais não registráveis sob a lei. O caso não deixou de ter contornos subjetivos: a corte entendeu que, no caso de *Esquire*, não haveria direito de autor pois o formato geral ou configuração de um objeto utilitário, mesmo que definido por considerações estéticas e funcionais, não poderia ser amparado por direito de autor. A manifestação da corte diferenciou o caso de *Mazer vs. Stein*, indicando que, naquele caso, a estátua teria existência separada do objeto utilitário, o que não ocorreria no caso de *Esquire* – que, inclusive, pediu o registro de *copyright* para toda sua luminária, incluindo partes elétricas e lâmpadas²².

Não há, na jurisprudência brasileira, similar debate sobre separabilidade, embora a leitura da lei de direitos autorais anterior à que hoje está vigente pudesse ter levantado essa questão. De acordo com artigo 6º da Lei 5.988 de 14 de dezembro de 1973, configuraríamos obras intelectuais protegidas as “obras de arte aplicada, desde que seu valor artístico possa dissociar-se do caráter industrial do objeto a que estiverem sobrepostas”. Em pesquisa realizada na jurisprudência do STJ envolvendo o artigo 6º da lei em questão, apenas um caso tratou do desenho de objetos úteis, no qual o Ministro Ruy Rosado de Aguiar analisou a imitação de cadeiras dobráveis.

¹⁹ SILVEIRA, Newton. *Direito de autor no design*. São Paulo: Saraiva, 2012, pg. 150.

²⁰ 414 *Federal Supplement*, pg. 939-942.

²¹ SILVEIRA, Newton. *Direito de autor no design*. São Paulo: Saraiva, 2012, pg. 153.

²² *Ibidem*, pg. 157.

No caso, o autor afirmava que o requerido havia utilizado no *design* de cadeiras dobráveis determinadas inovações criadas por ele, inclusive protegidas por modelo de utilidade sob as leis da época. O autor, além de alegar violação de direito industrial, também alegou violação de direito autoral. Na decisão, o Ministro citou a sentença de primeira instância para justificar que a proteção por direito autoral não seria aplicável (embora reconhecesse a violação do registro do autor no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI):

A Lei 5.988 (...) protege a criação das obras intelectuais enumeradas, exemplificativamente, no artigo 6º, e garante ao seu autor contra a reprodução ou divulgação fraudulenta (...).

Essa legislação não se aplica à inovação introduzida pelo autor no desenho da cadeira dobrável, conforme muito bem ficou explicitado na v. sentença:

“Com efeito, anota Newton Silveira e com ele toda doutrina que constitui objeto do direito do autor “uma obra, entendida como produto da elaboração do intelecto” e destinada – acrescente-se – a produzir um sentimento puramente estético, isto é, desvinculado de qualquer cunho pragmático. Caso contrário, estar-se-ia diante de um modelo de utilidade e, ainda, de um modelo ou desenho industrial. Bem por isso é que o mencionado jurista também observa: “a novidade de um modelo ou desenho pode consistir na composição do conjunto, mesmo que suas partes sejam conhecidas. Segundo Pouillet, tais criações, quando não despertam nenhum sentimento estético, satisfazendo apenas ao gosto da moda, somente podem ser protegidas pela lei de desenhos e modelos, caso contrário entram no domínio da propriedade artística” (Direito do Autor no Desenho Industrial, ed. 1982, ps. 65 e 53, pela ordem).

Ora, as modificações introduzidas pelo autor na cadeira dobrável não podem na certa corresponder a uma obra puramente intelectual e dotada de sentido estético. Nem em modelo ou desenho industrial há de se falar, pois o que se fez (...) foi pura e simplesmente introduzir na cadeira um novo sistema de articulações e travas, para melhor – lícito que se infira – sua capacidade de utilização. Típico modelo de utilidade, pelo que se vê, assim entendido, de acordo com a definição legal, como uma disposição acrescentada em objeto conhecido para a obtenção de maior praticidade de uso (Código de Propriedade Industrial, art. 10º).”²³

No caso visto acima, a corte acabou por aceitar um padrão muito alto para a concessão de direito por direito autoral: a obra deveria intentar causar um sentimento puramente estético. Nesse caso, portanto, a proteção dependeria do reconhecimento de méritos artísticos independentemente dos aspectos funcionais, sem necessariamente passar por uma análise da separabilidade de elementos protegíveis ou não.

No que diz respeito às criações de moda, por sua vez, Antônio Chaves²⁴ aponta caso

²³ STJ - REsp 15.424/SP, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/1994, DJ 13/02/1995, p. 2242.

²⁴ CHAVES, Antônio. As obras de arte aplicada no direito brasileiro. *Revista Da Faculdade De Direito, Universidade De São Paulo*, 77, 1982, pg. 70-71.

decidido pela Quinta Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em acórdão unânime de 05 de agosto de 1958, Diário da Justiça de 19 de fevereiro de 1959, páginas 578 e 579, (Apelação Civil n. 45.213), no qual “Estabelecimentos de Moda Canadá S.A., do Rio de Janeiro estariam expondo à venda modelos de Linha Y adquiridos de Christian Dior o qual, por sua vez, ao criá-los, teria usurpado obra original de Marius Lauritzen Bern, que alega ser de sua autoria idêntica criação”. A ementa da decisão foi a seguinte:

Direito Autoral. Artigos de Moda. O direito autoral não protege as criações de linha estéticas para vestuário feminino destinado a determinada estação por isso que tombam desde logo no domínio público, e, em consequência, o seu aproveitamento ou adequação por terceiros não constitui ato de contrafação. Plágio. O aproveitamento de uma linha original de vestuário na confecção de modelos, constituindo a utilização de um trabalho de arte figurativa preexistente para obtenção de obra nova, posto que possa representar um plágio de concepção, não é considerado ofensa ao direito do autor”.

Apesar destes casos, no entanto, a decisão de *284 vs. Hermès*²⁵, do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi elaborada de maneira diferente, reconhecendo méritos artísticos em criação de moda, independentemente de sua proteção poder se dar, também, por direito industrial. A decisão, por sua vez, foi recorrida e está pendente de julgamento no STJ, de forma que se pode afirmar que o reconhecimento de méritos artísticos nas coleções de moda independentemente de seus aspectos funcionais ainda não possui uma regra clara no direito brasileiro, o que pode mudar nos próximos meses a depender do veredito (e da apreciação ou não) da matéria pelo STJ. Notável é a inexistência de um reconhecimento jurisprudencial da doutrina de não-discriminação nos casos brasileiros envolvendo criações de moda.

Embora não tenha havido menção específica à doutrina da separabilidade, o caso *Arezzo*, julgado pela Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul²⁶, colocou diante do poder judiciário caso no qual versões industrializadas de um desenho feito artesanalmente foram incorporadas a um produto de natureza utilitária. No caso, a *Arezzo*, marca tradicional de bolsas e sapatos, havia encomendado tiras de couro estilizadas produzidas por um artesão gaúcho através de processo chamado de “machtetaria”, sendo que o criador se ofereceu a ceder seus direitos sobre os desenhos para a empresa mediante compensação financeira. Após frustrada a negociação, a empresa acabou por utilizar os itens que havia recebido para criar linha de chinelos e pulseiras, sem avisar o criador.

²⁵ Analisada na seção 4.2.1, abaixo.

²⁶ TJ-RS, AC 7003488503, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, j. em 02/06/2010.

Embora a criação e o produto final fossem produtos diferentes, o acórdão do caso reconheceu que a proteção se daria sobre a obra intelectual que teria sido inserida no produto alegadamente infringente, e não sobre a mercadoria em si. Tendo sido reconhecido que as tiras inseridas nos produtos da Arezzo eram essencialmente idênticas às criações do requerente (embora as mercadorias da Arezzo fossem industrializadas), foi reconhecida a contrafação. Não houve menção específica à doutrina da separabilidade, mas se trata de exemplo claro no qual poderia ter sido aplicada.

Na França, a proteção de criações de moda pelo direito de autor é expressamente reconhecida no *Code de la Propriété Intellectuelle* (conforme sua parte legislativa, nos termos da *Loi no 92-597 du 1er juill. 1992*), sendo que o requisito de originalidade foi determinado pela jurisprudência, no sentido de que o autor deve deixar sua marca pessoal no seu trabalho, mas o mérito da criação e a existência de aspectos artísticos ou estéticos não são requisitos²⁷. Note-se a norma, no que diz respeito às criações de moda:

[Article L112-2] Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :

(...)

14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement²⁸.

Tal posição do direito francês não é surpresa, frente a força da indústria da moda no país, mas é resultado direto da teoria da multiplicidade das formas, forte no país, que significa que uma vez havendo espaço para a existência de formas arbitrárias, proteção por direito autoral é possível, devendo o autor, no entanto, ser movido por preocupações estéticas. Uma consequência da teoria é que, embora obras de arte aplicadas e criações de moda possam ser protegidas por direito autoral, uma criação útil que seja exclusivamente funcional pode ser insuficientemente arbitrária para

²⁷ DERCLAYE, Estelle. Are Fashion Designers Better Protected in Continental Europe than in the United Kingdom? A Comparative Analysis of the Recent Case Law in France, Italy and the United Kingdom. *The Journal of World Intellectual Property*, v. 13, n. 3, 2010, pg. 319.

²⁸ Tradução livre: [Artigo L112-2]. Os itens a seguir são considerados, como obras da mente no senso deste código: (...) 14° As criações das indústrias sazonais de vestuário e adorno. As indústrias sazonais de confecções e adornos são aquelas que, devido às exigências da moda, renovam frequentemente a forma dos seus produtos, como a costura, peles, lingerie, bordados, moda, confecções. calçados, luvas, fabricação de tecidos de alta-costura especiais ou de grande novidade, produções de costureiras e sapateiros e fábricas de tecidos para mobiliário.

“revelar a personalidade do autor”, de forma que não seria protegida pelo *droit d’auteur*²⁹. Aqui se verifica uma perspectiva humanista da propriedade intelectual, apesar de não haver no direito francês requisitos de noção estética e de mérito artístico. Embora a teoria de multiplicidade das formas possa resultar em decisões contraditórias em alguns aspectos³⁰, a proteção conferida normalmente depende da ligação do autor com sua obra, assim como de suas escolhas não serem movidas unicamente pelos efeitos funcionais da criação. Nesse sentido, cumpre notar a coleção de casos coletados por Estelle Derclaye:

Em um caso envolvendo um brinco que combina corais e conchas, o tribunal concordou que o desenho estava protegido (a marca da personalidade do autor estava presente) e que o réu, H&M, reproduziu as características originais do desenho do autor. A mudança na cor não afetou a impressão global.³¹ Em outro caso envolvendo as famosas bolsas *Longchamp*³², o tribunal considerou que, na lei de direitos autorais, a violação deve ser avaliada examinando se os elementos originais foram copiados, e não se há confusão para o consumidor médio. Em abril de 2008, o tribunal considerou que as meias eram protegidas por direitos autorais, pois mostravam a personalidade de sua autora, Delphine Murat³³. Ela fez escolhas sobre a forma, o tamanho das fitas ou rendas e a maneira com a qual deveriam ser amarradas ao redor do tornozelo ou da perna. Não importava que os elementos que compunham as meias fossem banais, desde que a combinação (como adicionar cordões) fosse original. A apreciação deve ser feita globalmente. Como a impressão geral foi semelhante para ambos os modelos de meias, houve infringimento³⁴.

No que tange o direito autoral, portanto, verifica-se que embora teoricamente aplicável às obras de arte aplicada, os requisitos para proteção e a apreciação judicial (ou por um júri) das obras podem também resultar em resultados variados. Mesmo na França, cuja proteção para criações de moda é explicitada em sua lei, eventualmente decisões rejeitando a proteção por *copyright* podem aparecer, quando a mera funcionalidade não for ultrapassada no julgamento da corte em questão (como, em um caso, para roupas de baixo³⁵). Ademais, como visto no direito brasileiro e francês,

²⁹ DERCLAYE, Estelle. Are Fashion Designers Better Protected in Continental Europe than in the United Kingdom? A Comparative Analysis of the Recent Case Law in France, Italy and the United Kingdom. *The Journal of World Intellectual Property*, v. 13, n. 3, 2010, pg. 319.

³⁰ Cf. *Ibidem*, pg. 321.

³¹ CA Paris, 4ª câmara, 7 de novembro de 2007, H&M v Scooter, *Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique (RIPIA)*, 2007, no. 229, pg. 35.

³² CA Paris, 4ª câmara, 23 de novembro de 2007, Amatai Services v Jean Cassegrain e Longchamp SAS, PIBD, 2008, n. 866, III, p. 51; *Propriété Industrielle*, Junho de 2008, pg. 41.

³³ CA Paris, 4ª Câmara, A, 16 de abril de 2008, D. Murat et DLM v H&M, RG no. 07/1890.

³⁴ DERCLAYE, Estelle. Are Fashion Designers Better Protected in Continental Europe than in the United Kingdom? A Comparative Analysis of the Recent Case Law in France, Italy and the United Kingdom. *The Journal of World Intellectual Property*, Hoboken, v. 13, n. 3, 2010, p. 321. Nossa tradução.

³⁵ Lyon, 30 October 1952, D., 1953, 10.

a apreciação judicial das obras frequentemente passa por critérios não explicitados na lei, como a impressão do artista na obra ou o sentimento estético causado pela obra. Tais análises tendem a favorecer uma proteção mais forte para aqueles criadores dos altos segmentos da moda, que efetivamente criam suas obras com menos constrações e, geralmente, produzem resultados estéticos mais agradáveis. Esse aspecto do direito brasileiro e francês, que parece ligado a uma fundamentação da propriedade intelectual tanto na personalidade do autor quanto na cultura, vai no sentido oposto de um fenômeno da “banalização do objecto do direito autoral³⁶” e sua economicização³⁷.

Note-se que, na linha do decidido em *Star Athletica*, não há qualquer indicação de dúvida (tanto no direito americano quanto no direito brasileiro) que, no que diz respeito aos desenhos *nas* criações de moda, o direito autoral se aplica desde que estes sejam considerados suficientemente originais para merecer proteção. O caso *Arezzo*, indicado acima, é exemplo interessante desse reconhecimento, ainda que tácito.

4.2.1. Aplicação do Direito Autoral na Moda

4.2.1.1. *Cheerleaders no Tribunal: o caso Star Athletica v. Varsity Brands*

O caso *Star Athletica* foi o primeiro caso a ser decidido pela Suprema Corte dos Estados Unidos discutindo obras protegidas por *copyright* na indústria da moda. A decisão final foi dada no dia 22 de março de 2017, sendo que o caso já havia sido apresentado perante a corte no dia 31 de outubro de 2016.

No caso, *Star Athletica* e *Varsity Brands* são empresas que fabricam uniformes de líderes de torcida nos Estados Unidos. *Varsity Brands* conseguiu *copyrights* sobre diversas ilustrações de roupas de *cheerleaders* com estampas de listras, ziguezague e “v”s invertidos. Embora, como no Brasil, a lei americana preveja que a obtenção de proteção sobre obras artísticas independe de registro, *Varsity Brands* conseguiu mais de 200 registros sobre figuras bidimensionais retratando

³⁶ ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito de autor e desenvolvimento tecnológico: controvérsias e estratégias. *Revista de Direito Autoral*, São Paulo, n.1, 2004, pg. 32.

³⁷ Como visto acima, em relação ao foco do direito autoral do sistema romano-germânico ter se aproximado do viés mais econômico do direito anglo-saxão, atraindo críticas quanto à substituição do requisito de criatividade por um requisito de originalidade (aqui, no sentido de novidade, que justificaria também bens informáticos como se obras fossem, cf. ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito de autor e desenvolvimento tecnológico: controvérsias e estratégias. *Revista de Direito Autoral*, São Paulo, n.1, 2004, pg. 32.)

designs da superfície das vestimentas e outros acessórios feitos pela empresa. A Varsity Brands entrou com ação contra a Star Athletica por ter, supostamente, infringido a *copyright* de cinco *designs* da Varsity Brands.

Em primeira decisão³⁸, a *District Court* decidiu sumariamente em favor de Star Athletica, argumentando que os *designs* não poderiam se qualificar como trabalhos pictóricos, gráficos ou esculturais protegíveis, pois os desenhos serviriam funções úteis (ou “utilitárias”), nominalmente a função de identificar determinadas vestimentas como *uniformes de líderes de torcida*. Dessa forma, os desenhos da Varsity Brands não qualificariam para proteção por *copyright* sob a redação do §101 do *Copyright Act*, conforme já mencionado e reproduzido abaixo, por não serem fisicamente ou conceitualmente separáveis dos aspectos utilitários do uniforme:

Pictorial, graphic, and sculptural works" include two-dimensional and three-dimensional works of fine, graphic, and applied art, photographs, prints and art reproductions, maps, globes, charts, diagrams, models, and technical drawings, including architectural plans. Such works shall include works of artistic craftsmanship insofar as their form but not their mechanical or utilitarian aspects are concerned; the design of a useful article, as defined in this section, shall be considered a pictorial, graphic, or sculptural work only if, and only to the extent that, such design incorporates pictorial, graphic, or sculptural features that can be identified separately from, and are capable of existing independently of, the utilitarian aspects of the article.

Ademais, o julgador afirmou que “a ‘useful article’ is an article having an intrinsic utilitarian function that is not merely to portray the appearance of the article or to convey information. An article that is normally a part of useful article is considered a ‘useful article’³⁹”.

Em recurso⁴⁰, a Corte de Apelações do Sexto Circuito reformou a primeira decisão, argumentando que os desenhos gráficos podiam ser identificados separadamente das funções utilitárias do uniforme, porque os desenhos e um uniforme de líder de torcida sem estampa poderiam aparecer lado a lado, um como um desenho e o outro como um uniforme de *cheerleader*. Dessa forma, o Sexto Circuito decidiu que os desenhos eram capazes de existir independentemente do uniforme, pois poderiam estar estampados em diferentes tipos de vestimenta ou pendurados na parede e emoldurados como arte. O juiz McKeague fez um voto divergente, argumentando que

³⁸ Cf. 2014 WL 819422, *8–*9 (WD Tenn., Mar. 1, 2014).

³⁹ Tradução livre: um ‘artigo útil’ é um artigo que tem uma função utilitária intrínseca que não é meramente retratar a aparência do artigo ou transmitir informações. Um artigo que normalmente faz parte de um artigo útil é considerado um artigo útil.

⁴⁰ Cf. 799 F. 3D 468, 471 (2015).

“identificar aquele que o veste como uma *cheerleader*” é uma função utilitária de um uniforme de líder de torcida, e que os desenhos de estampa eram integralmente necessários para servir essa função, de forma que a arte era inseparável do resto.

O caso foi apresentado à Suprema Corte pela Star Athletica, e a corte concedeu *certiorari*⁴¹ para resolver desentendimentos sobre o teste que deveria ser utilizado para analisar se há satisfação dos requisitos de identificação separada arte-objeto útil e de existência independente do §101.

Diversas partes entraram no processo como *amicus curiae*. Do lado de Star Athletica, IPP e Buccafusco & Fromer protocolaram opiniões no sentido de que a estampa em questão era inseparável das funções utilitárias da roupa (tanto pela importância dos desenhos para a identificação das *cheerleaders* quanto pelo fato de que as estampas *transmitiam informações* sobre aquele que o vestia), enquanto Council of Fashion Designers, Fashion Law Institute, Gersen & Hemphill, IPOA e o Governo dos Estados Unidos entraram com opiniões favoráveis a Varsity Brands. Diversas propostas foram feitas para o teste de separabilidade, considerando desde a *intenção* do criador do design (i.e. se o criador tinha interesse em criar uma obra de arte ou se ele estava limitado pelas necessidades práticas do objeto útil) até a noção de separabilidade conceitual usada no Sexto Circuito (i.e. se tanto a obra quanto o objeto útil podem estar lado a lado sem prejuízo de suas funções artística e utilitária, respectivamente).

4.2.1.1.1. A decisão

A opinião da corte foi dada pelo *Justice* Thomas, que julgou em favor de Varsity Brands, mantendo a decisão do Sexto Circuito. Os *Justices* Roberts, Alito, Sotomayor e Kagan acompanharam Thomas, enquanto Ginsburg fez um voto concordando com Thomas. O *Justice* Breyer deu a opinião dissidente, sendo acompanhado pelo *Justice* Kennedy. O *holding* da corte foi o seguinte:

We hold that a feature incorporated into the design of a useful article is eligible for copyright protection only if the feature (1) can be perceived as a two- or three-dimensional work of art separate from the useful article and (2) would qualify as a protectable pictorial, graphic, or sculptural work—either on its own or fixed in

⁴¹ No direito norte-americano, não há um direito intrínseco para recorrer à Suprema Corte. Uma parte que queira ter sua decisão revista deve elaborar um *writ of certiorari* (uma petição) e encaminha-la para a Suprema Corte – caso quatro *Justices* entendam ser possível revisar o caso, a Corte se prestará a ouvi-lo em sede de recurso (de maneira próxima a um requisito de admissibilidade). Quando a corte aceita ouvir o caso, diz-se que ela “*granted certiorari*”. Caso contrário, diz-se que ela “*denied certiorari*”. Cf. <https://www.law.cornell.edu/wex/certiorari>. Acesso em 15 de julho de 2020.

*some other tangible medium of expression—if it were imagined separately from the useful article into which it is incorporated. Because that test is satisfied in this case, we affirm*⁴².

O voto do J. Thomas começou afirmando que o Congresso Americano tinha conferido proteção de *copyright* para trabalhos originais de arte, mas não para desenhos industriais, afirmando que a linha de distinção é tênue para trabalhos de *design* que incorporam elementos artísticos. O juiz chegou à conclusão que o ponto que decidiria se houve infringimento de *copyright* seria “*determine whether the arrangements of lines, chevrons, and colorful shapes appearing on the surface of respondents’ cheerleading uniforms are eligible for copyright protection as separable features of the design of those cheerleading uniforms*”⁴³.

Inicialmente, o juiz negou o argumento de Varsity Brands de que figuras bidimensionais colocadas em objetos úteis seriam inerentemente separáveis, afirmando que tal leitura não encontraria guarida no texto da lei. Depois disso, o juiz ainda reforçou que o caso se tratava de *interpretação do estatuto*, e não de uma questão de melhor política pública em *copyright*, e que a interpretação não deveria se dar na leitura do estatuto em isolamento, devendo haver uma interpretação sistemática de todo o *Copyright Act*.

Da lei, o juiz identificou os dois requerimentos para proteção de arte incluída em artigos utilitários: “*can be identified separately from,*” e “*capable of existing independently of, the utilitarian aspects of the article.*” O primeiro, de acordo com J. Thomas, não é muito difícil de ser satisfeito, bastando que o tomador de decisões olhe para o artigo útil e veja elementos bi ou tridimensionais que pareçam ter propriedades pictóricas, gráficas ou esculturais. Para atender ao segundo requerimento, o tomador de decisão deve determinar que o elemento identificado tem a capacidade de existir separadamente dos aspectos utilitários do artigo. Caso o elemento não possa existir separadamente, ele não era uma obra pictórica, gráfica ou escultural, mas meramente um aspecto utilitário do artigo. O juiz entendeu, portanto, que obras de arte podem ser protegidas independentemente de terem sido criadas originalmente como obras ou como aspectos de outros

⁴² Tradução livre: Sustentamos que uma característica incorporada ao design de um artigo útil é elegível para proteção de *copyright* apenas se a característica (1) puder ser percebida como uma obra de arte bidimensional ou tridimensional separada do artigo útil e (2) se qualificar como uma obra pictórica, gráfica ou escultural protegível - sozinha ou fixada em algum outro meio de expressão tangível - caso imaginada separadamente do artigo útil ao qual está incorporada. Porque esse teste foi satisfeito neste caso, nós confirmamos a decisão.

⁴³ Tradução livre: “determinar se os arranjos de linhas, divisas e formas coloridas que aparecem na superfície dos uniformes das líderes de torcida são elegíveis para proteção por *copyright* como características separáveis do design desses uniformes das líderes de torcida”.

artigos, encontrando fundamentos em outras partes do *Copyright Act* para apoiar este entendimento, de forma que a questão final para separabilidade é se aquela obra qualificaria para proteção ou não se tivesse sido fixada em um meio tangível que não o objeto útil. Nesse sentido, o juiz afirmou que há limites a esta interpretação:

“Of course, to qualify as a pictorial, graphic, or sculptural work on its own, the feature cannot itself be a useful article or “[a]n article that is normally a part of a useful article” (which is itself considered a useful article). §101. Nor could someone claim a copyright in a useful article merely by creating a replica of that article in some other medium—for example, a cardboard model of a car. Although the replica could itself be copyrightable, it would not give rise to any rights in the useful article that inspired it”⁴⁴.

O raciocínio da decisão vem diretamente de *Mazer v. Stein*⁴⁵, caso anterior ao *Copyright Act*, que decidiu que uma estatueta, que servia de base para um abajur, poderia ser protegida por *copyright*, expandindo a proteção de *copyright* para obras de arte que servem um propósito útil. Nessa decisão também foi afirmado que era irrelevante para a proteção se a estatueta foi criada inicialmente como uma escultura por si só ou como uma base para abajur.

Dessa forma, foi decidido que um elemento do *design* de um artigo útil pode ser protegido por *copyright* se pode ser identificado e imaginado separadamente do artigo como uma obra de arte, seja por si só ou fixado em algum meio, e que as decorações das superfícies dos uniformes em questão poderiam ser imaginadas em outro meio, sem que isso reproduzisse o uniforme em si. Aqui, J. Thomas rebateu o argumento do voto divergente que reproduzir os desenhos em outro meio meramente criaria um desenho do uniforme, uma vez que obras de arte são naturalmente limitadas pelo meio em que são criadas (por exemplo, uma tela ou uma parede), e isso não as impede de serem protegidas.

O juiz também julgou irrelevante para a interpretação do estatuto que o uniforme de *cheerleader*, após separado de suas decorações, não seria tão bom para desempenhar sua função. De acordo com J. Thomas, é irrelevante se o objeto útil se torna menos útil se imaginado sem determinado aspecto artístico. Ademais, também discordou dos argumentos apresentados pelo voto

⁴⁴ Tradução livre: “Claro, para se qualificar como uma obra pictórica, gráfica ou escultural por si só, a característica em si não pode ser um artigo útil ou “[um] artigo que normalmente faz parte de um artigo útil (que é considerado um artigo útil). §101. Tampouco alguém poderia arguir o *copyright* de um artigo útil simplesmente criando uma réplica desse artigo em algum outro meio - por exemplo, um modelo de carro em papelão. Embora a própria réplica pudesse ser protegida por direitos autorais, ela não daria origem a nenhum direito sobre o artigo útil que a inspirou”.

⁴⁵ Cf. 347 U. S. 201, 214 (1954).

divergente e por Star Athletica no sentido de acreditar que uma estampa colocada em uma roupa seria protegida, mas não um padrão que fosse feito para aquela roupa, sob pena de tal raciocínio criar uma anomalia na qual desenhos em parte de uma vestimenta seriam protegidos, mas não desenhos que ocupassem toda a vestimenta.

O juiz deixou claro que o que efetivamente foi protegido no caso em tela foi a obra de arte bidimensional estampada no uniforme, e que Varsity Brands não teria direito de proibir qualquer terceiro de manufaturar um uniforme de *cheerleader* com a mesma forma, corte e dimensões que aqueles nos quais as decorações aparecem – apenas as decorações são protegidas, em uniformes ou em outro meio.

Houve uma preocupação do juiz em destacar que não há diferenças entre artigos puramente estéticos e obras de arte úteis. Também de *Mazer* veio a lição de que desenhos industriais e *copyright* não são mutuamente exclusivos. De acordo com *Varsity Brands* e também de *Mazer* se tira a noção de que o Congresso Americano teve a intenção de prover proteção limitada para determinados aspectos do desenho industrial, e o J. Thomas afirma que abordar a proteção de desenhos industriais com hostilidade iria contra as intenções do Congresso, ao mesmo tempo em que deixa claro que a proteção dada pela sua decisão sobre os uniformes não tem a intenção de proteger aspectos funcionais da roupa, tais quais o corte e as dimensões.

4.2.1.1.2. Aplicação dos Institutos

É interessante verificar que, embora o objetivo da aceitação do caso pela Suprema Corte tenha sido uniformizar a aplicação do teste de separabilidade – isto é, deixar claro qual deve ser o teste a ser utilizado para verificar se objetos úteis ou aspectos de objetos úteis podem ser protegidos por direito autoral – alguns analistas apontaram que o teste indicado pela corte meramente parafraseia a letra da lei, deixando amplo espaço para divergências na sua aplicação⁴⁶.

Se por um lado houve uma tentativa de estabelecer um teste objetivo e único – deixando de lado os diversos testes de cunho mais subjetivo e aumentando, de certa forma, a previsibilidade de seus resultados -, esta tentativa não conseguiu fornecer um teste que efetivamente desse uma instrução mais precisa para as cortes inferiores. O teste oferecido acaba por depender demais de

⁴⁶ LOUCKS, Sarah. Copyright Act of 1976 — Useful Articles — Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc. *Harvard Law Review*, Cambridge, n. 131, nov-2017, pg. 372. Disponível em: <https://harvardlawreview.org/wp-content/uploads/2017/11/363-372_Online.pdf>. Acesso em 5 de Agosto de 2018.

interpretação literal do estatuto em uma área que estava desejava de uma linguagem mais descritiva para diminuir a discricionariedade judiciária⁴⁷.

Ainda, o teste sofreu clara influência da doutrina de antidiscriminação na análise de *copyright* da Suprema Corte, a qual entende que os juízes não devem ser críticos de arte. Dessa forma, não houve uma análise dos méritos artísticos dos *designs*, apenas uma verificação da existência de criações ou elementos que pudessem ser classificados como obras pictóricas, gráficas ou esculturais. Comentaristas da decisão também apontam, aqui, que embora a decisão tenha explicitamente afirmado que nem toda obra colocada em superfície será automaticamente protegida sem necessidade de passar pelo teste de separabilidade, a decisão acaba por estabelecer um teste que reconheceria a proteção sobre qualquer estampa⁴⁸.

Aqui, é importante salientar que, embora a corte tenha implicitamente reconhecido que obras de arte aplicadas (especificamente, na área da moda) podem ser formadas por dois elementos principais, a saber, a estampa e o design propriamente dito, no sentido da forma, estrutura ou modelagem⁴⁹, a decisão acabou por deixar vago, por exemplo, como seria tratada a proteção de uma obra na qual a separabilidade do elemento artístico do funcional fosse menos óbvia, como um vestido de alta costura. Tratou-se, portanto, de uma decisão sobre o *design em* uma peça de vestuário, e não sobre o *design do* vestuário em si.

Na prática, o teste de separabilidade oferecido pela Suprema Corte em *Star Athletica* foca em separar determinado elemento possivelmente artístico (sem considerar um juízo de valor) de um artigo utilitário e, então, verificar se ainda podemos perceber tal elemento como criado para uma função utilitária nesse contexto⁵⁰.

4.2.1.2. Bolsas Birkin (ou não): o caso *Hermès vs. Village 284*

No caso *Village 284 v. Hermès*, julgado pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo, o

⁴⁷ *Ibidem*, loc. cit.

⁴⁸ ВАСИЛИШИНА, Полина Юрьевна. Сравнительный анализ американского и российского подходов к защите через авторское право объектов индустрии моды. – *Петербургский юрист*, São Petersburgo, n. 3, 2016, pg. 136-149.

⁴⁹ ARAUJO, Cristiano Reis. Desenho Industrial e Direito Autoral: a Possibilidade de Dupla Proteção do Design de Moda no Ordenamento Jurídico Brasileiro. In ROSINA, Mônica Steffen Guise, *et alli*. *Fashion Law: Direito e Moda no Brasil*. São Paulo: Thomson Reuters, 2018, pg. 141.

⁵⁰ DENICOLA, Robert. Imagining Things: Copyright for Useful Articles after *Star Athletica v. Varsity Brands*. *University of Pittsburgh Law Review*, Pittsburgh, n. 4, v. 79, mar-2018. Disponível em <<https://www.ssrn.com/abstract=3133308>>, *passim*.

juiz de primeira instância e, depois, o Tribunal tiveram que analisar se uma bolsa poderia ser protegida pelo regime brasileiro de propriedade intelectual, e sob quais circunstâncias se poderia dizer que uma bolsa efetivamente seria cópia de outra.

O caso iniciou-se quando Hermès, marca francesa de luxo, enviou notificação extrajudicial para Village 284, empresa brasileira do ramo da moda, na qual afirmava que a Village 284 estava envolvida em condutas de concorrência desleal e de violação de direito autoral. Mais especificamente, a Hermès afirmava que a Village 284 deveria cessar a produção de sua “Bolsa 284”, da sua coleção “*I’m Not the Original*”, que se tratava de uma bolsa inspirada na bolsa “Birkin” da marca francesa, porém feita de material mais barato.

A Village 284 decidiu, em consequência da notificação, ajuizar uma ação declaratória pedindo o reconhecimento de inexistência de violação de direito autoral e de prática de concorrência desleal. Hermès apresentou contestação, na qual afirmava que a Village 284 desejava “lucrar por meio da usurpação da criatividade e originalidade alheias”, e reforçou que a Hermès teria o direito de impedir a comercialização de réplica de sua obra. Mais especificamente, afirmou que a sua bolsa seria protegível por direitos autorais, e que existiria violação deste direito e concorrência desleal devido à existência de cópia servil da bolsa da marca francesa.

Em reconvenção, a Hermès ainda pediu pela antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a Village 284 se abstinhasse de produzir, importar, exportar, manter em depósito e/ou comercializar produtos que violassem os direitos autorais da Hermès sobre a bolsa Birkin ou qualquer outro produto de sua titularidade, pedindo também pelo pagamento integral das perdas e danos causados pela venda da bolsa copiada, além de danos morais. Após a concessão da tutela antecipada, a Village 284 apresentou contestação na qual negou a violação de direito de autor ou mesmo de marcas e patentes, afirmando que a bolsa caiu em domínio público; também negou a ocorrência de concorrência desleal, negou a existência de perdas e danos e pleiteou a revogação da tutela antecipada.

A sentença em primeira instância julgou em favor de Hermès, condenando a Village 284 a se abster de produzir produtos que violem os direitos autorais sobre a bolsa Birkin e a indenizar a Hermès, além de ordenar a destruição dos produtos que foram considerados infringentes. Curiosamente, também foi decidido que a Village 284 deveria divulgar, sob pena de multa, em jornal de grande circulação da capital de São Paulo, “a prática de seus atos e o crédito ao autor da obra original e às rés/reconvintes, detentoras dos direitos patrimoniais sobre a obra”. Note-se que

se citou laudo pericial, que indicava que a Village 284 efetivamente copiou os produtos da Hermès.

Village 284 recorreu da decisão, que chegou à 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. O Desembargador José Carlos Costa Netto foi o relator do caso, cujo voto foi unanimemente apoiado pelos seus colegas Alexandre Lazzarini e José Aparício Coelho Prado Neto e Ângela Lopes. No recurso, além de pugnar pela realização de nova perícia, a Village 284 afirmava que as normas internacionais não admitem a aplicação simultânea das leis autorais às obras de arte aplicada nos países em que haja proteção às obras pelas leis da propriedade industrial; também defendeu a inaplicabilidade do direito autoral ao caso, e que as bolsas são protegidas por desenho industrial, mas as bolsas criadas entre 1935 e 1984 encontram-se em domínio público no mundo todo.

4.2.1.2.1. A decisão

A decisão em segunda instância foi em favor de Hermès, mantendo a decisão de primeira instância. A ementa do acórdão foi a seguinte:

[...] DIREITOS AUTORAIS. Bolsas Hermès. Ação declaratória e Reconvenção. Reconvenção procedente – Bolsas Hermès constituem obras de arte protegidas pela lei de direitos autorais. Obras que não entraram em domínio público. Proteção garantida pela lei 9.610/98. A proteção dos direitos de autor independe de registro. Autora/reconvinda que produziu bolsas muito semelhantes às bolsas fabricadas pelas rés/reconvintes. Imitação servil. Concorrência desleal configurada. Aproveitamento parasitário evidenciado. Compatibilidade da infração concorrencial com violação de direito autoral reconhecida. Dever de a autora/reconvinda se abster de produzir, comercializar, importar, manter em depósito produtos que violem os direitos autorais da Hermès sobre a bolsa Birkin ou qualquer outro produto de titularidade das rés/reconvintes. Indenização por danos materiais e morais. Condenação mantida. Recurso desprovido.⁵¹

A primeira análise do Desembargador no caso foi a alegação de que houve cerceamento de defesa contra a Village 284, pois o juiz não havia deferido a realização de uma segunda perícia antes da sentença. Aqui, a corte apenas desconsiderou o argumento, apontando que os procedimentos para impugnação de perícia não haviam sido seguidos, e que não se pode pedir nova perícia apenas porque a primeira foi contra seu interesse.

Após afirmar que a proteção de obras por meio do direito autoral independe do registro,

⁵¹ TJSP; Apelação 0187707-59.2010.8.26.0100; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -24ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/08/2016; Data de Registro: 17/08/2016.

sendo inerente às criações⁵², o voto afirma também, citando José de Oliveira Ascensão, que “a obra é tutelada independentemente da proteção relativa à propriedade industrial, quer dizer, a tutela existe mesmo que haja tutela pelo Direito Industrial⁵³”. Dessa forma, a corte reconheceu a possibilidade de dupla proteção no direito brasileiro, contrariando o argumento das razões recursais da Village 284.

O Desembargador ainda expandiu sua explicação neste ponto, afirmando que “é possível a dupla proteção, tanto da Lei de Direito Autoral como pela Lei de Propriedade Industrial, em obras/criações que possuam ao mesmo tempo o caráter estético e a conotação utilitária”, entendendo que no caso de obras de arte aplicada a proteção dupla é devida por haver ao mesmo tempo função ornamental e utilitária⁵⁴.

Como explicação para a proteção por direito autoral das bolsas da Hermès, o acórdão cita observação do juízo de primeira instância, que apontou que “as bolsas produzidas pelas rés/reconvintes têm valor por sua natureza artística, servindo muito mais como objeto de adorno e ostentação, permanecendo seu aspecto funcional e utilitário em segundo plano”, argumentando que a mera reprodução por meio de processos industriais de obra de arte não tira o caráter artístico da criação⁵⁵. Para reforçar essa posição, o Desembargador citou também que o artigo 7º da Lei 9.610/98 não possui um rol taxativo de obras a serem protegidas, citando até mesmo que o termo “obras de arte aplicadas” estava incluso no inciso XI do artigo 6º da Lei 5.988/73, que não possui correspondente na lei vigente.

Nesse sentido, o desembargador conclui que “os artigos e acessórios de moda, uma vez originais em sua forma de expressão, são considerados criações artísticas, no mundo industrial e globalizado”. Fatores que reforçam essa conclusão são o *status* dos itens de moda criados pela Hermès, mundialmente conhecidos, seus detalhes e cuidado na criação individual (especialmente considerando a sua criação artesanal) e o entendimento dos objetos criados pela empresa como *belos*, conforme resultado de escolhas estéticas específicas.

Ultrapassando a questão da *possibilidade* de proteção das bolsas da Hermès por direito autoral, o Desembargador analisou a existência ou não de cópia. A perícia havia identificado que

⁵² BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de Autor*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004.

⁵³ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, pg. 415.

⁵⁴ LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. Buenos Aires: Unesco-Cerlalc-Zavalía, 1993, pg. 86.

⁵⁵ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Forense, 1946, pg. 292.

os produtos produzidos pela Village 284 haviam imitado as criações da Hermès⁵⁶, de forma que a segunda instância manteve as conclusões do perito como argumento principal para entender pela existência da violação de direito autoral. Ademais, o próprio nome da coleção da Village 284 (“*I’m not the Original*”) foi visto como uma confissão do caráter imitativo da criação desta, de forma que o juízo identificou o uso indevido da criação da Hermès e a o injusto aproveitamento econômico desta pela Village 284, pois “ficou comprovado que as bolsas produzidas pela apelante são imitações, reproduções praticamente idênticas das bolsas das apeladas”. Ainda, negou que o período de proteção de direitos autorais sobre as bolsas já tivesse transcorrido.

Finalmente, afirmou-se também que houve aproveitamento parasitário, por parte da Village 284, da fama da Hermès, caracterizando-se concorrência desleal conforme artigo 195, inciso III da Lei 9.279/96, por ter sido usado meio fraudulento para atrair clientela alheia. Assim, manteve-se inteiramente a sentença de primeira instância.

Note-se que a Village 284 recorreu da decisão, e que o Recurso Especial⁵⁷ referente ao caso está concluso com o Ministro Antônio Carlos Ferreira do Superior Tribunal de Justiça desde fevereiro de 2018.

4.2.1.2.2. Aplicação dos Institutos

Nesse caso, nota-se que a decisão do Tribunal de Justiça pareceu determinar que, sendo uma obra de arte aplicada, a bolsa seria protegível *per se*. Não houve, aqui, a tentativa de distinguir aquilo que deveria ser protegido por direito industrial e aquilo que seria passível de proteção autoral, e o Tribunal acabou por deixar de verificar quais elementos seriam e quais não seriam passíveis dessa proteção.

Dessa forma, não houve tampouco a tentativa de estabelecer um teste ou requisitos para que objetos utilitários, precipuamente objeto de proteção industrial, sejam também protegidos pelo

⁵⁶ “Os exames comparativos revelaram que as bolsas apreendidas da requerente, imitam os elementos que constituem e caracterizam a concepção criativa de conjunto das bolsas 'Birkin' e 'Kelly' da requerida. De fato, observou a perícia que as questionadas bolsas apreendidas foram produzidas retratando, ainda que de forma grotesca, os mesmos elementos característicos de criatividade e originalidade das bolsas 'BIRKIN' e 'KELLY' que lhes conferem a proteção amparada pelo Direito de Autor. Os exames realizados pela perícia demonstram que os elementos característicos de criatividade e originalidade das bolsas HERMÈS 'BIRKIN' e 'KELLY', que lhes conferem identidade própria, são os mesmos utilizados nas bolsas apreendidas de VILLAGE 284, razão, razão pela qual constituem produtos de imitação. (...)”

⁵⁷ REsp nº 1725052 / SP, que na data da entrega deste trabalho ainda não havia sido julgado.

direito autoral. Como não era esse o objeto da ação, o Tribunal não abordou se a bolsa Birkin possuía os *requisitos* para ser protegida como desenho industrial.

A decisão vai no caminho da literatura que defende que as criações de moda podem ser objeto de dupla proteção (ponto este que será mais explorado em seções posteriores deste trabalho), considerando explicitamente que esta proteção decorre da beleza e do status, no caso da bolsa – o que, de certa forma, vai contra a ideia de não-discriminação dos méritos artísticos de obras protegidas por *copyright* nos Estados Unidos. No entanto, a decisão deixou de analisar alguns elementos. Primeiro, não abordou a questão do contributo mínimo de originalidade além dos limites funcionais para que a proteção seja devida, levando em conta a inexistência de forma-livre na moda, visto que as suas criações, além da expressão artística, devem seguir um padrão mínimo para que sejam verdadeiramente funcionais⁵⁸. Segundo, não analisou a questão dos méritos artísticos da obra poderem ser dissociados ou não de seu suporte material, ainda que de forma conceitual⁵⁹.

Também relevante notar que a opinião do perito no caso, que consubstanciou a opinião da corte, foi de que “elementos característicos de criatividade e originalidade das bolsas HERMÈS 'BIRKIN' (...), que lhes conferem identidade própria, são os mesmos utilizados nas bolsas apreendidas de VILLAGE 284, razão pela qual constituem produtos de imitação”. Não se analisou, dessa forma, se estes elementos que confeririam identidade própria seriam ou não protegidos pelo direito autoral. A análise acabou por tratar do direito autoral de forma parecida com *trade dress* (i.e. elementos que trariam distintividade à bolsa), tratando de “identidade própria” do produto da Hermès. Aqui, reforçamos a crítica ao uso de direito autoral para a proteção de obras de arte aplicada, considerando que a similitude entre objetos decorrente de estilos ou aspectos parecidos pode acabar sendo vista como evidência de cópia, o que pode ser adequado para outras indústrias, mas não para a da moda.

4.2.2. Criatividade e Obras Derivadas

⁵⁸ RAMOS, Carolina Tinoco. Contributo Mínimo no Direito do Autor, in BARBOSA, Denis Borges, *et alli*. *O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, Originalidade, Distinguibilidade e margem mínima*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, pg. 458-459.

⁵⁹ ARAUJO, Cristiano Reis. Desenho Industrial e Direito Autoral: a Possibilidade de Dupla Proteção do Design de Moda no Ordenamento Jurídico Brasileiro. In ROSINA, Mônica Steffen Guise, *et alli*. *Fashion Law: Direito e Moda no Brasil*. São Paulo: Thomson Reuters, 2018, pg. 148 e 153.

Tendo em vista os pontos levantados acima, cumpre traçar algumas conclusões sobre a aplicação do direito do autor na moda. Como vimos, a indústria da moda é caracterizada pelo reaproveitamento, reciclagem, reinterpretação, comentários e modificações de estilos, tendências, elementos e conceitos. Dessa forma, o requisito de originalidade teria problemas para ser satisfeito de forma plena, embora Hemphill e Suk já tenham afirmado, como vimos acima, que a criatividade se expressa no mercado da moda de maneira diferente, por meio desses processos próprios do segmento, e que não necessariamente a inspiração em obras resultará em cópias destas. Neste sentido, sobre a originalidade, nota-se:

Mas esse conceito deve ser entendido em termos objetivos: a identificação de elementos criativos próprios faz entender-se original a obra. A tendência, a propósito, é a da proteção de toda e qualquer obra estética, desde que individualizada por essência própria.

Ademais, apresenta a originalidade caráter relativo, não se exigindo, pois, novidade absoluta, eis que inexorável é, de um ou de outro modo, o aproveitamento até inconsciente, do acervo cultural comum. Basta a existência, pois, de contornos próprios, quanto à expressão e à composição, para que a forma literária, artística ou científica ingresse no circuito protetor do Direito de Autor⁶⁰.

Também nesse sentido, sobre o aproveitamento de determinados elementos de obras anteriores em novos trabalhos:

o que as manifestações artísticas contemporâneas demonstram é que esta “repetição” não é, necessariamente, um plágio – infração que é vista como o pecado venial do direito autoral – mas, eventualmente, uma nova forma de processar elementos culturais conhecidos, forma esta que poderá ser considerada original e digna de proteção em muitos casos⁶¹.

Justamente porque no mercado da moda há o reaproveitamento de elementos de outras obras, a criatividade se torna um elemento central na análise da adequação da proteção das criações da moda pelo direito autoral, uma vez que este produto também resguarda ao autor da obra original o direito de produzir *obras derivadas*. Estas, definidas como:

as obras em que se retoma outra preexistente, em parte ou integralmente, por diferentes processos de elaboração intelectual (transformação, incorporação, complementação, redução, junção, reunião). Nasce, assim, outra criação que, se independente esteticamente (...) também merecerá proteção no plano do Direito de Autor, a exemplo da obra originária, e sem prejuízo dos respectivos direitos⁶².

⁶⁰ BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, pg. 23.

⁶¹ LEWICKI, Bruno. A Historicidade do Direito Autoral. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; WACHOWICZ, Marcos (Coord.). *Direito da Propriedade Intelectual* – Estudos em Homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes. Curitiba: Juruá, 2006, pg. 294.

⁶² BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, pg. 25-26.

Apesar do conceito de obra derivada ser definido por lei⁶³, a apreciação do que é ou não é considerado uma obra derivada acaba sendo uma questão a ser apurada pelo órgão judicial competente. No campo da moda, no qual as tendências consistem justamente na interpretação, comentário e reaproveitamento de obras anteriores, a proteção por direito autoral sem restrições sobre as criações de moda poderia criar insegurança no processo criativo da indústria, visto que praticamente todo ele gira em torno dos processos de identificação de tendências e sua elaboração. Não se pode ignorar a possibilidade de que essas criações, criadas em torno de um mesmo estilo ou com determinados elementos em comum com criações anteriores (especificamente, com criações que se tornaram desejáveis no mercado), possam ser consideradas eventualmente como obras derivadas das criações anteriores⁶⁴.

Embora o direito autoral não proteja ideias, mas sim sua expressão, sendo a dicotomia entre esses dois conceitos, teoricamente, uma limitadora à proteção por direito autoral que amenizaria o problema notado acima, a análise dessa distinção também acaba por ficar nas mãos de juízes, que podem entender que uma criação compartilhando um estilo de uma obra anterior constitui uma cópia.⁶⁵ Exemplo da vagueza com a qual a existência de violação de direito autoral é apurada pode ser encontrada na literatura: “quando, pois, seja possível reconhecer na nova obra, apesar das variantes, acréscimos ou reduções, a individualidade de representação de uma obra preexistente,

⁶³ No direito americano, a Section 101 do *Copyright Act* define “*derivative work*” como “*a work based upon one or more preexisting works, such as a translation, musical arrangement, dramatization, fictionalization, motion picture version, sound recording, art reproduction, abridgment, condensation, or any other form in which a work may be recast, transformed, or adapted. A work consisting of editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications which, as a whole, represent an original work of authorship, is a ‘derivative work’*”. No direito brasileiro, por sua vez, define que a obra derivada é “a que, constituindo criação intelectual nova, resulta da transformação de obra originária”.

⁶⁴ Há diversos testes sugeridos pelas cortes e pela doutrina para definir se uma obra viola ou não o direito de um titular de direitos autorais de criar obras derivadas. Não discutiremos aqui cada uma dessas sugestões, bastando estabelecer que não existe uma linha clara que delimite até onde o inspirado pode ir em relação à criação do inspirador sem violar o direito deste. Apenas como exemplo de como a questão é tratada nos países analisados, note-se:

Professor André Lucas, a very senior scholar in France and the coauthor of the leading current treatise on French copyright law, has suggested that what makes a work a derivative of another (as a copyright matter) is the fact that it borrows the elements that generated copyright protection in the primary work, which typically would be by copying parts of it or its “general composition.” Lucas discusses Desbois’s approach, which he describes as the composition test. The test teaches that to decide whether an appropriation crosses the derivative-right line, one must remember that copyright does not protect the ideas or main incidents, but rather the particular way the author develops the idea. GERVAIS, Daniel. The Derivative Right, or Why Copyright Law Protects Foxes Better than Hedgehogs. *Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law*, v. 15, n. 4, 2013, pg. 812-814.

⁶⁵ *Steinberg v. Columbia Pictures Industries, INC.*, 663 F. Supp. 706 (S.D.N.Y. 1987).

deve-se concluir que a obra nova é contrafação da antiga⁶⁶”.

No caso Arezzo, mencionado acima, houve uma tentativa de amenizar a dissonância entre o contexto no qual as criações surgem e a necessidade de evitar práticas predatórias de plágio no mercado. No caso, que envolvia a cópia servil de *design* de tiras de couro incorporada em produtos diversos, a companhia-ré alegou que as criações do requerente seriam de domínio público, por seu processo de criação não ser exclusivo do seu criador e por refletir elementos da tendência “hippie”⁶⁷. No acórdão, no entanto, o desembargador relator refletiu que:

O que não se quer dizer, e não se diz, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, é que toda flor no estilo hippie impressa em couro seria considerada trabalho do autor. O que está sendo considerado, corretamente, é que a demandada comprou o trabalho produzido pelo autor, tira de couro com desenhos impressos, e copiou em seus produtos, principalmente nos chinelos, tal e qual, sem pagar o preço por ele exigido, sob o pretexto de que utilizou o trabalho do autor somente como fonte de inspiração.

Assim, há dois pontos principais a se pensar quando se analisa a adequação da proteção por direito autoral às criações de moda: primeiro, a proteção por este instituto poderia resultar na identificação de violação de direito autoral por parte de criadores de itens de moda que aproveitassem de determinado estilo ou tendência; segundo, a proteção conferida por direito autoral é notavelmente mais longa do que a proteção por outros institutos. Ambos os pontos devem ser levados em conta para que eventual proteção oriunda do direito de autor concedida sobre criações de moda não reprima a criatividade e inovação da área, e não crie impactos anticompetitivos por impedir empresas e *designers* de incorporar elementos de uma tendência a suas criações (ainda que não copiem servilmente criações anteriores).

4.3. Propriedade Industrial

Tendo analisado as vantagens e desvantagens da proteção de itens de moda pelo direito autoral, cumpre verificar as características próprias do regime de proteção à propriedade industrial. A propriedade industrial é, notoriamente, um campo do direito que se aproxima mais da empresa

⁶⁶ CASELLI, Eduardo Piola; ARIENZO, Alfredo; BILE, Franco. *Diritto d'Autore*, apud CHAVES, Antônio. As obras de arte aplicada no direito brasileiro. *Revista Da Faculdade De Direito, Universidade De São Paulo*, 77, 1982, pg. 65-74.

⁶⁷ Embora tenha se utilizado o termo “tendência”, seria mais correto utilizar o termo “estética”, tendo em vista que não se está falando de tendência com a mesma conotação utilizada até agora neste trabalho – como o fenômeno decorrente de movimentações de diferenciação e *flocking*, independentemente das motivações subjacentes.

que do criador. Principal diploma sobre o tema no direito brasileiro, a Lei 9.279 de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial ou LPI) foi editada já na vigência da ordem constitucional atual, e a permeação de suas disposições pelo “interesse público” fica clara na exposição de seus motivos:

O anteprojeto incorpora diversas medidas de salvaguardas, permitindo o exercício dos direitos conferidos pela patente de forma compatível com o interesse público. Assim, a contrapartida da proteção assegurada pelo Estado ao inventor consiste no dever deste de explorar economicamente o objeto da patente, de forma a permear na estrutura social, em benefício da coletividade, ou efeitos da exploração. Admite-se, em consequência, a concessão de licenças compulsórias nas situações em que o objeto da patente não esteja sendo efetivamente explorado e nos casos de interesse público e de emergência⁶⁸.

Na lei há a previsão das proteções concedidas sobre patentes⁶⁹, marcas e desenhos industriais, além de disposições voltadas a coibir e remediar ações descritas como concorrência desleal. Dentre as condutas reconhecidas como concorrência desleal estão as violações ao conjunto-imagem de um indivíduo ou entidade. Os desenhos industriais e a proteção ao conjunto-imagem (ou *trade dress*) são, como analisaremos abaixo, institutos que possuem potencial de proteger obras de arte aplicada ou objetos utilitários, e possuem características próprias que diferenciam o tipo de proteção representado por cada um desses institutos. As marcas não possuem a mesma capacidade de proteção de *design*, mas são instrumentos frequentemente utilizados de forma defensiva pela indústria da moda para a proteção de suas criações.

Quanto à diferenciação das formas de proteção conferidas pelo desenho industrial e pelo *trade dress*, cumpre verificar o voto da Ministra Nancy Andrighi no acórdão do Recurso Especial n.º 466.360-SP:

A doutrina diferencia a ação de concorrência desleal da ação de contrafação (ou de violação da propriedade industrial), pois esta é calcada na titularidade do registro da propriedade industrial (direito real), enquanto aquela é fundamentada na existência pura e simples do prejuízo (art. 159 do CC/16), tratando-se de direito pessoal à indenização por perdas e danos (PAES, Tavares P. R. "Propriedade

⁶⁸ PASSARINHO, Jarbas; et. alli. Exposição de Motivos da Lei 9.279 de 14 de maio de 1996. Publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção 1, 9 de maio de 1991, pg. 5709.

⁶⁹ Não trataremos a fundo, neste trabalho, da proteção concedida pelas patentes aplicada à indústria da moda. Embora, em pesquisa realizada por Cury, as patentes tenham figurado em oito demandas mapeadas envolvendo a indústria da moda, a autora identificou que a aplicação deste instituto no setor era reservada à proteção de processos e de tecnologias (especialmente na indústria têxtil e calçadista), e aos tecidos utilizados, no setor de vestuários. De acordo com a autora, “o instituto da patente não é capaz de conceder uma ampla proteção à indústria da moda”. Cf. CURY, Maria Fernanda C.A.R. Fashion Law – A Proteção à Propriedade Intelectual na Indústria Criativa da Moda. Curitiba: Brazil Publishing, 2019, p. 90-91.

Industrial", 2ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 2000, p. 195)⁷⁰.

Em relação à sua função, Franceschelli afirma que todos os institutos de direito industrial desempenham de fato uma função competitiva *lato sensu*, chamando-os de “instrumentos de competição”, embora reconheça que possam estabelecer restrições à concorrência por meio dos direitos concedidos sobre criações (não alterando, no entanto, sua função última)⁷¹.

Embora diferentes países apliquem de formas diferentes estes institutos jurídicos, suas características gerais serão explicadas abaixo de maneira comparada, uma vez que nosso objetivo aqui é investigar sua aplicação no geral e identificar padrões e soluções oferecidas pelo direito e pela doutrina para a questão da proteção de obras de arte aplicadas.

4.3.1. Trade Dress

O *trade dress* é uma figura construída e não legislada, mesmo em sua origem, nos Estados Unidos. Podendo ser definida como “a imagem total do negócio” ou “o ‘*look and feel*’, (...) o ver e o sentir do negócio”⁷², o instituto claramente obteve grande importância em uma sociedade globalizada de consumo, tanto pela sua capacidade de diminuir custos de transação quanto por sua importância em negócios jurídicos complexos, como os contratos de franquia. Não se trata de instituto tradicional da propriedade intelectual, mas, devido à sua importância para a proteção de objetos tridimensionais, analisaremos suas implicações.

Nos Estados Unidos, a proteção por *trade dress* se dá sob a égide da *Section 43(a)* do *Lanhan Act*⁷³, que trata da proteção de signos distintivos mesmo que não registrados perante o

⁷⁰ Superior Tribunal de Justiça no REsp n.º 466.360-SP, 3ª Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 26/08/2003

⁷¹ FRANCESCHELLI, Remo. *Trattato di Diritto Industriale – Parte Generale*, Volume Secondo. Milão: Dott. A. Giuffrè Editore, 1973, pg. 534.

⁷² SOARES, José Carlos Tinoco. “*Concorrência desleal*” vs. “*Trade dress*” e/ou “*conjunto-imagem*”. São Paulo: Ed. Tinoco Soares, 2004, p. 213.

⁷³ § 1125 FALSE DESIGNATIONS OF ORIGIN, FALSE DESCRIPTIONS, AND DILUTION FORBIDDEN

(a) *Civil action*

(1) *Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which—*

(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or

(B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.

escritório de marcas – e, portanto, sob o direito marcário norte-americano. Historicamente o termo *trade dress* foi usado para se referir às embalagens de produtos que permitiam identificar a origem do produto embalado, mas sua proteção passou a aproximar-se da proteção marcária, especialmente através de decisões como *Two Pesos v. Taco Cabana*⁷⁴ e *Qualitex v. Jacobson*⁷⁵, sendo que o efeito de *Two Pesos* foi aproximar a proteção de marcas e daquilo que historicamente era chamado de *trade dress*. Mesmo que não registrado, portanto, o *trade dress* merece proteção caso possua distintividade inerente ou caso tenha adquirido “significado secundário”^{76,77}. De acordo com Cohen *et alli*, a aplicação do *trade dress* para o *design* dos produtos em si causou divergências nas cortes americanas, e foi substancialmente limitado nesses casos a partir do caso *Wal-mart v. Samara*.

Two Pesos iniciou uma série de litigância de infração de *trade dress*, mas o crescimento foi de curto-prazo. Quase imediatamente, cortes foram confrontadas com novas questões sobre quais aspectos de um produto poderiam ser protegidos por *trade dress*. (...) Cada vez mais (...) empresas começaram a exercer direitos de proteção por *trade dress* sobre o próprio *design* dos produtos – por exemplo, o *design* de uma vestimenta ou móvel de jardim. Uma divergência surgiu entre as cortes do *federal circuit* sobre como lidar com estes casos posteriores. O Segundo e o Terceiro *Circuits* decidiram que se uma demanda de *trade dress* envolvesse a configuração de um produto, ao invés do *design* de uma embalagem, a parte demandando proteção por um aspecto específico deve provar haver significado secundário [*secondary meaning*]. (...) O Oitavo *Circuit*, por outro lado, interpretou que *Two Pesos* vedava tal requisito.

Eventualmente, em *Wal Mart Stores, Inc. v. Samara Bros, Inc*, 529 U.S. 205 (2000), a Suprema Corte se posicionou ao lado dos Segundo e Terceiro *Circuits*, e limitou substancialmente o escopo de sua decisão anterior em *Two Pesos*. A Corte diferenciou o *design* de um produto das palavras ou embalagens que possam estar unidos a um produto, argumentando que mesmo que consumidores sejam “predispostos” a considerar o segundo como sinal de origem, a mesma predisposição não existiria a respeito dos aspectos do produto. A decisão dispôs:

⁷⁴ *Two Pesos, INC. v. Taco Cabana, INC.* 505 U.S. 763-1244 (1992).

⁷⁵ *Qualitex CO. v. Jacobson Products CO., INC.* 514 U.S. 159 (1995). Aqui ficou decidido que nenhuma marca de cor, por si só, pode ser inerentemente distintiva.

⁷⁶ Significado secundário, traduzido livremente do inglês (*secondary meaning*) é um fenômeno semiológico no qual um elemento inicialmente genérico adquire uma eficácia distintiva decorrente de seu uso, publicidade, e conhecimento pelo público (Cf. BARBOSA, Dênis Borges. A Proteção das Marcas – uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2007). Enquanto em países como os Estados Unidos a apuração da existência ou não deste fenômeno cabe ao júri (cf. *Two Pesos*), no Brasil esta aferição é feita pelo juiz, conforme o caso abaixo:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE MARCA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. SECONDARY MEANING. TEORIA DA DILUIÇÃO. I – Apesar dos termos registrados pela autora (“CHINA” e “IN BOX”) serem de origem comum e evocativos do produto (“comida chinesa em caixa”), não se pode olvidar que, atualmente, junto ao público consumidor, os signos em comento, utilizados de forma conjunta, estão diretamente associados ao serviço de comida chinesa servida em caixa, oferecido primeiramente pela autora, o que traduz a ocorrência do fenômeno do *secondary meaning* (Teoria do Significado Secundário).” (*China in Box vs. Asia in Box* - trecho do Acórdão dos Embargos Infringentes. TRF 2ª Região- Proc. 2008.51.01.5236180).

⁷⁷ DINWOODIE, Graeme B.; JANIS, Mark D. *Trademarks and Unfair Competition* – Law and Policy. New York: Aspen Publishers, 2010, pg. 97-114.

“Consumidores não devem ser privados dos benefícios da competição que dizem respeito aos propósitos utilitários e estéticos, aos quais o *design* de produto ordinariamente serve, por virtude de uma regra legal que facilite ameaças plausíveis de litigância contra novos entrantes...” Id. At 213. A Corte concluiu que o *secondary meaning* deve ser provado para que seja aplicável a proteção por *trade dress* para configurações de produtos.⁷⁸

Dessa forma, a decisão da Suprema Corte americana em *Wal-Mart*, que analisaremos mais a fundo na próxima seção⁷⁹, restringiu fortemente a proteção conferida por *Two Pesos* ao conjunto-imagem de produtos que consistisse em sua própria forma e apresentação. No direito americano, portanto, uma empresa do mercado da moda precisa provar que seu produto como um todo ou algum aspecto dele adquiriu significado secundário no imaginário público, de forma que tal aspecto ou produto se tornou um sinal designador de origem. Como visto em casos relativamente recentes da jurisprudência americana⁸⁰, este requisito acaba por favorecer empresas do ramo que possuam amplos recursos para publicidade e/ou maior *status* e tradição, visto que a inexistência de distintividade inerente significaria que qualquer empresa pode “incorporar” um novo aspecto de um produto enquanto tal aspecto ainda não se tornou conhecido o suficiente para indicar (para os consumidores) que os produtos que possuem este aspecto são de determinada empresa. Até mesmo para marcas bem estabelecidas, pode levar tempo para que a ligação consumidor-origem seja formada sobre algum aspecto de um item⁸¹. São, portanto, requisitos para a proteção por *trade dress* de elementos de *design* de produtos (e, portanto, não das obras de arte aplicada em si) a existência de significado secundário e a possibilidade de confusão.

A proteção de *trade dress* encontrou guarida no direito brasileiro por meio de seu reconhecimento jurisprudencial⁸², sob o rol não-taxativo de condutas de concorrência desleal

⁷⁸ COHEN, Julie, *et alli*. *Copyright in a Global Information Economy*. New York: Wolters Kluwer Law & Business, 2010, pg. 209-210. Tradução nossa.

⁷⁹ O caso *Wal-Mart* apresentou para a Suprema Corte a questão: o que deve ser mostrado para estabelecer que o desenho de um produto é inerentemente distintivo para os fins da proteção de *trade dress* sob o Lanham Act? O *ruling* do caso foi de que, para os fins da proteção sob o Lanham Act, um desenho de produto só poderia se mostrar distintivo se mostrasse que havia adquirido significado secundário.

⁸⁰ *LVL XIII Brands, Inc. v. Louis Vuitton Malletier SA et al.* (1:14-cv- 04869).

⁸¹ REED, Natasha. *From Runaway to Replica: Intellectual Property Strategies for Protecting Fashion Designs*. Trademark and Copyright Law Blog. Publicado em 8 de fevereiro de 2016. Disponível em: <http://www.trademarkandcopyrightlawblog.com/2016/02/from-runway-to-replica-intellectual-property-strategies-for-protecting-fashion-designs/>. Acesso em 15 de maio de 2018.

⁸² Por exemplo: “A padronização visual conhecida por conjunto-imagem ou ‘trade dress’ se caracteriza pela reunião de elementos capazes de identificar e diferenciar um produto ou serviço dos demais, não podendo seus elementos serem considerados isoladamente para fins de apuração da existência, ou não, de identidade de padrões, como, equivocadamente, fez o juízo de primeira instância. (...) A questão, em síntese, reclama análise sob o prisma do trade

presentes na LPI. De acordo com o diploma, *atos de concorrência desleal não previstos* na LPI podem ser objeto de demandas, não sendo exaustivo o rol do artigo 195. O fundamento último da sua proteção, no entanto, vem da proteção do artigo 5º, XXIX da Constituição Federal, que protege “outros signos distintivos”, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento econômico do país, consagrando uma perspectiva mais utilitária ou cultural sobre a propriedade intelectual.

Em caso relativamente recente, envolvendo a cópia, pela marca Jequiti, de elementos distintivos do *trade dress* de cosméticos comercializados sob marcas da Natura, o Ministro Relator Luís Felipe Salomão afirmou que “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”, também se referindo justamente à origem última desta proteção no artigo 5º da *Magna Carta*, sob a guisa de “outros signos distintivos”⁸³.

No que se refere mais especificamente ao objeto de nosso estudo, em artigo, Deborah Guedes Toledo Florêncio e Maria Gabriela Castanheira Bacha analisaram 16 decisões de segunda instância do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo envolvendo o mercado da moda, nas quais foi discutida a questão do *trade dress*. De todas as decisões analisadas, no entanto, apenas uma delas efetivamente discutia o *trade dress* presente nas próprias criações de moda, como foi o caso em *Wal-Mart v. Samara*⁸⁴. Embora isso não seja prova de que o instituto de *trade dress* (como elemento a ser analisado em casos de concorrência desleal) não é utilizado na indústria para proteger suas criações, é relevante apontar que a apresentação dos locais de venda e o *design* de embalagens foram casos mais frequentemente analisados.

No caso analisado pelas autoras efetivamente envolvendo uma criação de moda⁸⁵, o desembargador descartou a possibilidade de proteção por desenho industrial de sandálias, objeto da ação, por não haver qualquer registro de tal desenho perante as autoridades competentes, mas

dress e imagens encartadas aos autos, tanto pela autora (fls. 05, 07/10; 14, 66) quanto pela ré (fls. 157,166, 191/197), demonstram que a apelada, ao proceder a mudança de embalagens de seus produtos, acabou por fazer uso do padrão visual das embalagens de titularidade da autora apto a, globalmente considerado, induzir os consumidores finais.” BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). Apelação nº 577.073.4/0-00. Relator: Des. Dácio Tadeu Viviani Nicolau, julgado em 17/11/2009.

⁸³ REsp 1527232/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. em 13/12/2017.

⁸⁴ FLORENCIO, Deborah Guedes Toledo; BACHA, Maria Gabriela Castanheira. O Trade Dress como Instituto de Proteção de Propriedade Industrial no Mercado da Moda: Análise da Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. In ROSINA, Mônica Steffen Guise; CURY, Maria Fernanda. *Fashion Law – Direito e Moda no Brasil*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, pg. 216-237. Para mais detalhes sobre o caso, ver seção seguinte.

⁸⁵ TJSP: Apelação 0130967-18.2009.8.26.0100; Relator Des. Romeu Ricupero; Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. em 13/09/2011.

reconheceu que a proteção poder-se-ia dar pelo instituto do *trade dress*, definido pelo juiz em primeira instância como “o conjunto de elementos ou características que permitem a individualização de determinado produto, permitindo ao consumidor distingui-los dos demais”, por haver “inequívoca semelhança” entre os produtos, sendo assim o caso de concorrência desleal. A linguagem da ementa do acórdão em questão chama a atenção por considerar não os elementos distintivos do objeto que caracterizariam sua origem, mas sim a semelhança dos produtos em si – aproximando-se, justamente, de uma proteção por direito autoral:

Desenho industrial. Sandália feminina Melissa Corallo. Ação inibitória (abstenção de prática de ato ilícito). Procedência na origem. Apelação da ré. Inadmissibilidade. Carência da ação pela falta de registro do desenho industrial no INPI. Pedido de registro já em curso e deferido no decorrer da ação. A Lei de Propriedade Industrial confere direito de propor ação ao "prejudicado", conceito bem mais amplo do que o de "titular do registro ou patente". Ademais, o pedido se fundamenta na prática de concorrência desleal, conduta ilícita distinta dos atos de violação da propriedade industrial, sendo certo que a doutrina diferencia a ação de concorrência desleal da ação de contrafação (ou de violação da propriedade industrial), pois esta é calcada na titularidade do registro da propriedade industrial (direito real), enquanto aquela é fundamentada na existência pura e simples do prejuízo, tratando-se de direito pessoal à indenização por perdas e danos. Desnecessidade de perícia. Inequívoca semelhança existente entre os produtos comercializados por autora e ré. Trade dress ou conjunto-imagem, característica aplicável à hipótese dos autos. Indenizações por danos materiais e morais bem arbitradas e com moderação. Apelação não provida.⁸⁶

Prosseguindo, em seu voto, o Desembargador ainda reforça:

Em reforço, o magistrado monocrático ainda realçou que "o conjunto de elementos ou características que permitem a individualização de determinado produto, permitindo ao consumidor distingui-los dos demais, é denominado como trade dress ou conjunto-imagem, característica aplicável à hipótese dos autos", sublinhando que a jurisprudência vem admitindo a proteção do trade dress contra o uso e reprodução indevida, mormente diante da possibilidade de gerar confusão no público consumidor, além dos eventuais prejuízos decorrentes do desvio de clientela.

De acordo com Gustavo Piva de Andrade, a proteção de *trade dress* depende da evidência de distintividade do conjunto-imagem e da possibilidade de confusão gerada pelo seu uso por terceiros⁸⁷. Como as condutas de concorrência desleal não são exauridas na LPI, a confusão pode

⁸⁶ TJSP; Apelação 0130967-18.2009.8.26.0100; Relator (a): Romeu Ricupero; Órgão Julgador: Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 30ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/09/2011; Data de Registro: 13/09/2011.

⁸⁷ ANDRADE, Gustavo Piva de. O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, n. 112, mai-jun, 2011, pg. 11.

ser tanto no sentido de associação indevida quanto de desvio de clientela, por exemplo⁸⁸. No Brasil não há, no entanto, uma diferenciação entre o *design* de embalagens e o *design* de produtos no que diz respeito ao reconhecimento de elementos destes como *trade dress*, como há nos Estados Unidos após o caso *Wal-Mart*⁸⁹, de forma que um desenho de produto pode ser distintivo sem necessidade de demonstrar que este tenha adquirido significado secundário – ou seja, o *design* de um produto poderia ser inerentemente distintivo.

Seguindo os critérios determinados em *Knitwave, Inc. v. Lollytogs Ltd.*, 71 F.3d 996 (2nd Cir. 1995), caso anterior a *Wal-Mart* e, portanto, inaplicável atualmente no direito americano⁹⁰, a distintividade inerente do desenho de um produto pode ser demonstrada se for incomum e memorável, se for conceitualmente separável do produto e se servir primordialmente como um designador de origem do produto. Esses critérios são também apresentados por José Carlos Tinoco Soares, que indica que uma configuração de produto será distintiva se for incomum e notável, se houver a possibilidade de separação entre o produto e conceito, e se houver a possibilidade de funcionar como um elemento designativo de origem⁹¹.

Uma limitação que se prova relevante tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, no entanto, é que o *trade dress* não será considerado protegível se seus elementos forem funcionais. Um *trade dress* será considerado funcional se for essencial para o uso ou propósito do produto, ou se afetar a sua qualidade ou o custo de sua produção⁹². Isso se prova um problema para a proteção das criações de moda por este instituto, conforme Giacchetta e Santos:

A grande dificuldade de aplicação da proteção conferida pelo *trade dress* ao *design* das criações de moda está na questão da funcionalidade dos elementos do *design* e, em razão de sua relação com o direito marcário, ou seja, o fundamento da proteção do *trade dress* estar na designação da origem do produto e não necessariamente na forma ornamental.

A questão da funcionalidade dos elementos do *design* está ligada à falta de distintividade. Considerando que os elementos que compõem o *design* das criações da moda, em especial a forma, estariam fortemente atrelados ao aspecto funcional de vestir, este seria utilizado, em uma medida ou outra, por todos os agentes desse ramo de indústria, não havendo distintividade inerente a esses

⁸⁸ *Ibidem*, pg. 13.

⁸⁹ DINWOODIE, Graeme B.; JANIS, Mark D. *Trademarks and Unfair Competition – Law and Policy*. New York: Aspen Publishers, 2010, pg. 118.

⁹⁰ *Ibidem*, pg. 112.

⁹¹ SOARES, José Carlos Tinoco. “Concorrência desleal” vs. “Trade dress” e/ou “conjunto-imagem”. São Paulo: Ed. Tinoco Soares, 2004 pg. 216.

⁹² COHEN, Julie, *et alli*. *Copyright in a Global Information Economy*. New York: Wolters Kluwer Law & Business, 2010, pg. 210.

produtos⁹³.

A conclusão dos autores acima parece ser a mesma encontrada no caso *Wal-Mart*, embora tal decisão – que o desenho de um produto não pode ser inerentemente distintivo para fins de proteção por *trade dress* - ainda não tenha sido tomada na jurisprudência brasileira, como notamos no caso analisado por Florencio e Bacha. No entanto, o impedimento de proteção por *trade dress* a elementos funcionais é claro. Neste sentido, a Suprema Corte americana afirmou, em *Qualitex*, que “*if exclusive use of the feature would put competitors at a significant non-reputation-related disadvantage*”, o *trade dress* seria funcional e, portanto, não seria protegível. Dessa forma, no direito americano reconhece-se a aplicação das doutrinas de funcionalidade estética e de funcionalidade utilitária para limitar a proteção por *trade dress* – e no direito marcário no geral -, como forma de evitar externalidades anticompetitivas.

A doutrina da funcionalidade serve para evitar que proteção marcária (que costuma não ter limitação temporal) se aplique sobre elementos ou criações que seriam melhor protegidas – por adequação ou interesse público – por direito do autor (*copyright*) ou por patente ou desenho industrial. No que diz respeito à funcionalidade utilitária, a maior parte do *case law* americana segue a opinião da Suprema Corte em *TraFFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*:

Discussing trademarks, we have said “[i]n general terms, a product feature is functional,’ and cannot serve as a trademark, ‘if it is essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article.’” Expanding upon the meaning of this phrase, we have observed that a functional feature is one the “exclusive use of [which] would put competitors at a significant non-reputation-related disadvantage”. (...) Where the design is functional under the Inwood formulation there is no need to proceed further to consider if there is a competitive necessity for the feature⁹⁴.

Pelo outro lado, quando o desenvolvimento estético de um produto é voltado a melhorar seu desenho e fazer com o que o produto seja mais atraente comercialmente, a proteção por *trade*

⁹³ GIACCHETTA, André Zonaro; SANTOS, Matheus Chucrí dos. A Proteção do Design das Criações de Moda pela Propriedade Intelectual: Breve Análise do Panorama Atual de Proteção e Reflexões sobre a Necessidade de Proteção Específica para o Design das Criações de Moda. In ROSINA, Mônica Steffen Guise; CURY, Maria Fernanda (Coord.). *Fashion Law – Direito e Moda no Brasil*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, pg. 42.

⁹⁴ *TraFFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 532 U.S. 23 (2001). Tradução livre: “Discutindo marcas registradas, dissemos anteriormente que: ‘em termos gerais, uma característica de um produto é funcional, e, portanto, não pode servir como marca registrada, se for essencial para o uso ou finalidade do artigo ou se afetar o custo ou a qualidade do artigo’. Expandindo o significado desta frase, observamos que uma característica funcional é aquela ‘cujo uso exclusivo colocaria os concorrentes em uma desvantagem significativa não relacionada à reputação’. (...) Quando o design é funcional, sob o teste de Inwood, não há necessidade de prosseguir para considerar se há uma necessidade competitiva para a característica”.

dress (ou marca) pode ser negada, pois o consumidor vai ser atraído pelo *design*. Quando a distintividade de um elemento passa a identificar o produto e não sua origem, a proteção marcária se torna inapropriada⁹⁵. Da mesma forma, quando a estética se imiscui com a funcionalidade do produto se passa a analisar o *design* como *trade dress*, o que, como analisamos acima, só pode ser protegido no direito americano caso haja demonstração de existência de significado secundário⁹⁶.

Como na questão do desenho industrial, a preocupação com o direito concorrencial se faz presente no receio das cortes em conceder proteções em demasia para artigos úteis, o que prejudica singularmente a segurança jurídica dos criadores de artigos de moda no que diz respeito a sua proteção por *trade dress* (especialmente considerando que essa proteção independe de registro, dependendo o veredito da opinião da corte ou do júri, conforme aplicável).

No entanto, ainda é relevante notar que o *trade dress* pode ser um importante instrumento de proteção, especialmente para empresas já consolidadas e que possuem uma identidade visual própria que se estende por toda uma linha de produtos. Nesse sentido, parece que este instrumento de proteção serviria melhor as empresas da indústria da moda que estão perto, mas não no topo, da pirâmide da moda, possuindo uma imagem consolidada, mas também possuindo linhas de produtos com características semelhantes.

4.3.1.1. O *trade dress* na moda – Caso Wal-Mart

Cumpramos observar importante caso envolvendo *trade dress* nos Estados Unidos, que ainda é indicado como paradigmático para o estabelecimento de limites aplicáveis à proteção da aparência de vestimentas sob a guisa de *trade dress*.

O caso *Wal-Mart v. Samara Bros* foi decidido, em 2000, pela Suprema Corte americana⁹⁷, analisando a proteção de *trade dress* sem registro sob a Section 43 do Lanham Act. No caso, Samara Bros era uma empresa que desenhava e produzia roupas de criança, tendo como carro-chefe de seus negócios uma coleção de primavera-verão composta por roupas de peça única de tecido listrado de algodão (*seersucker*) decoradas com estampas de corações, flores, frutas e afins.

⁹⁵ *Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America, Inc.*, 778 F. Supp. 2d 445, 447–48 (S.D.N.Y. 2011). Em *Louboutin*, no entanto, a corte também afirmou que “[C]ourts must avoid jumping to the conclusion that an aesthetic function is functional merely because it denotes the product’s desirable source.”

⁹⁶ *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.*, 529 U.S. 205 (2000)

⁹⁷ *Wal-Mart Stores, Inc v. Samara Brothers, Inc.*, 529 U.S. 205 (2000).

Wal-Mart, por sua vez, uma das maiores redes de supermercados do mundo, contratou um de seus fornecedores para produzir roupas de criança para a sua coleção primavera-verão, enviando para seu fornecedor fotos dos produtos de Samara, indicando que os itens produzidos pelo fornecedor deveriam ser baseados naqueles. O fornecedor, por sua vez, em grande parte copiou, com modificações mínimas, 16 das peças de Samara, e as peças copiadas foram vendidas pelo Wal-Mart.

Samara soube da existência das roupas parecidas no Wal-Mart a partir de uma reclamação de um de seus compradores, que enviou comunicação para Samara questionando o porquê das roupas estarem sendo vendidas no Wal-Mart por valores menores do que os que Samara cobrava do comprador, achando que as peças vendidas no Wal-Mart haviam sido feitas por Samara. A partir daí, Samara entrou com ação na *District Court* do Distrito Sul de Nova Iorque contra Wal-Mart, alegando, dentre outras coisas, que as peças violavam *trade dress* não registrado, conforme os termos da Section 43(a) do Lanham Act. O júri julgou em favor de Samara, e Wal-Mart recorreu, afirmando que não havia evidência que indicasse que os desenhos de produto de Samara qualificariam para proteção de *trade dress*. A corte do *Second Circuit* entendeu que o *trade dress* em questão era inerentemente distintivo, e afirmou a decisão anterior. A Suprema Corte, por sua vez, concedeu *certiorari* para apreciar a questão.

4.3.1.1.1. A decisão

O *Justice Scalia* redigiu a opinião da corte, decidindo a favor de Wal-Mart. O *holding* foi o seguinte:

*We hold that, in an action for infringement of unregistered trade dress under §43 (a) of the Lanham Act, a product's design is distinctive, and therefore protectible, only upon a showing of secondary meaning*⁹⁸.

A decisão reforçou que, sob a disposição legal em questão, não apenas marcas poderiam ser protegidas, mas também qualquer palavra, termo, nome, símbolo ou objeto, ou qualquer combinação deles, que poderiam causar confusão sobre a origem dos produtos de alguma parte, ou

⁹⁸ Tradução livre: “Sustentamos que, em uma ação por violação de conjunto-imagem não registrado nos termos do §43 (a) da Lei Lanham, o design de um produto é distinto e, portanto, passível de proteção, apenas mediante a existência de um significado secundário”.

que possa sugerir sua associação ou apoio a outra parte. No entanto, a decisão reconheceu que a legislação tem pouca indicação de como a proteção de *trade dress* se daria, embora seja claro que não pode se estender a aspectos funcionais de um produto, conforme a *Section 43 (a)(3)*, e esteja também claro que sua proteção depende da possibilidade de confusão partindo de seu uso por terceiros. Não há na lei americana, note-se, qualquer indicativo de que titular de um *trade dress* deve demonstrar ser ele distintivo, mas as cortes acabaram impondo este requisito pois, sem distintividade, o *trade dress* não poderia causar confusão sobre os produtos ou serviços a ele relacionados.

Relacionando o caso em pauta com o veredito em *Qualitex*, o J. Scalia aponta que não parece que *designs* podem ser inerentemente distintivos, afirmando que enquanto outros tipos de marca têm como função principal a indicação de origem, no caso do *design* de produto os consumidores não têm predisposição para ligar um aspecto de um objeto com a origem do objeto. De acordo com ele, “*consumers are aware of the reality that, almost invariably, even the most unusual of product design (...) is intended not to identify the source, but to render the product itself more useful or more appealing*”⁹⁹. Por isso mesmo, reconhecer distintividade inerente em elementos de desenho de produtos seria desinteressante para os interesses dos consumidores, pois reconhecer a distintividade dos aspectos utilitários e estéticos desses *designs* poderia instituir barreiras de entrada nos mercados contra novos entrantes. O J. Scalia aponta que mesmo que ainda fosse necessário demonstrar a não-funcionalidade do *design*, a própria possibilidade de serem processados com a perspectiva de *trade dresses* inerentemente distintivos já seria o suficiente para acuar novos competidores.

A decisão ainda faz o *distinguishing* em relação a *Two Pesos*, indicando que neste último se tratava de elementos distintivos de um restaurante, e não de desenho de produto, se assemelhando mais a uma “embalagem”, que geralmente tem função de indicar origem. Dessa forma, J. Scalia estabeleceu que a regra para proteção de *trade dress* de *designs* seria diferente da proteção dada a outros tipos de *trade dress* (como já havia sido feito com cores em *Qualitex*). A partir disso, a Suprema Corte afirmou que, devido às peculiaridades dos desenhos de produto, e devido ao interesse dos consumidores, para que um *trade dress* de um desenho de produto fosse considerado protegível o seu titular deveria demonstrar haver tal desenho adquirido significado

⁹⁹ Tradução livre: “Os consumidores estão cientes da realidade de que, quase invariavelmente, mesmo o mais incomum dos *designs* do produto (...) tem por objetivo não identificar a origem, mas tornar o próprio produto mais útil ou mais atraente”.

secundário, passando a indicar sua origem.

4.3.1.1.2. A aplicação dos institutos

A decisão teve, como principal consequência, o estabelecimento de uma diferenciação entre o *trade dress* que consiste na “embalagem” de um produto ou serviço (em um sentido amplo, podendo se referir também ao local onde o produto é vendido ou o serviço é prestado) e o *trade dress* que consiste no *design* do produto. Dessa forma, *Wal-Mart* diminuiu o campo de incidência de *Two Pesos*, determinando que apenas significado secundário justifica a proteção por *trade dress* de elementos do desenho de produtos.

Essa decisão teve um fundamento duplo: um de adequação e um de política pública. No campo da adequação, a corte entendeu que o *design* do produto não cumpre funções de designação de origem, de forma que o considerar inerentemente distintivo (i.e. reconhecer que os consumidores entendem que algum *design* possa inerentemente indicar sua origem) caracterizaria uma inconsistência com aquilo que efetivamente acontece no mercado. Do ponto de vista de política pública, entendeu-se que haveria externalidades competitivas – e, conseqüentemente, prejuízo aos consumidores – em entender que *designs* de produtos podem ser inerentemente distintivos.

A decisão fez com que a *American Intellectual Property Law Association* se manifestasse favoravelmente a uma mudança no *Lanham Act* para permitir expressamente que configurações não-funcionais de desenho de produtos pudessem ser consideradas inerentemente distintivas, caso atendessem determinados critérios¹⁰⁰. Tais mudanças ainda não foram apreciadas pelo Congresso americano, mas a existência de tais manifestações demonstra insatisfação perante o enfraquecimento da proteção de objetos utilitários pela propriedade intelectual.

O veredito em *Wal-Mart*, portanto, diminuiu sensivelmente a adequação do instituto do *trade dress* à proteção de criações de moda no direito americano, o que foi identificado pela doutrina nacional como um sinal de que tal instituto não serviria para proteger o *design* das criações de moda¹⁰¹.

¹⁰⁰ DINWOODIE, Graeme B.; JANIS, Mark D. *Trademarks and Unfair Competition* – Law and Policy. New York: Aspen Publishers, 2010, pg. 120.

¹⁰¹ GIACCHETTA, André Zonaro; SANTOS, Matheus Chucris dos. A Proteção do Design das Criações de Moda pela Propriedade Intelectual: Breve Análise do Panorama Atual de Proteção e Reflexões sobre a Necessidade de Proteção Específica para o Design das Criações de Moda. In ROSINA, Mônica Steffen Guise; CURY, Maria Fernanda (Coord.). *Fashion Law – Direito e Moda no Brasil*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, pg. 43.

4.3.2. Marcas

As marcas não seriam os instrumentos mais intuitivos para a proteção de objetos úteis ou obras de arte aplicadas, porém são frequentemente usadas de forma defensiva para afastar copistas no mercado da moda. As marcas são, primordialmente, indicadores de origem, como vimos ao analisar seu uso pelas guildas na Idade Média. Hoje, além da indicação de sua procedência, as marcas possuem função mercadologicamente relevante de criar distintividade entre produtos e serviços providos por diferentes originadores. A proteção concedida às marcas, contemporaneamente, visa a tutela de interesses jurídicos tanto de seus titulares quanto dos consumidores (proteção dupla, visando diminuir custos de transação). Assim, muitas empresas utilizam logotipos, e marcas não tradicionais de maneira a proteger elementos distintivos (seja inerentemente ou por meio de obtenção de significado secundário) em suas criações, de forma que qualquer tentativa de um copista de criar uma cópia servil *necessariamente* deverá passar pela cópia de elementos protegidos por marca, que é uma proteção mais objetiva do que aquela conferida por meio de *trade dress* e direito de autor¹⁰². Mesmo *designs* de produto que não sejam totalmente idênticos poderiam configurar violações à marca, se marcas fossem transplantadas para o *design* de um produto, por exemplo¹⁰³.

Neste sentido, podemos identificar dois fenômenos: a logotipificação¹⁰⁴ das criações (utilização de logotipos ou outras marcas tradicionais como estampas para que qualquer imitação servil necessariamente incorra na violação de uso de marca¹⁰⁵) e a utilização de marcas não-tradicionais (tais como marcas de cor, marcas tridimensionais e marcas de posição¹⁰⁶).

¹⁰² Vale reforçar a opinião de Georges Bry, de que, enquanto não seria possível que a forma de um produto pudesse constituir uma marca (uma vez que a marca deveria ser diferente do próprio produto), a usurpação de uma forma distintiva, de uma cor especial ou de uma combinação de linhas poderia dar origem a uma ação com base na concorrência desleal, exceto quando a forma não tenha nenhuma característica especial que a separe do domínio público. BRY, Georges. *La Propriété Industrielle Littéraire et Artistique*. Paris: Librairie de la Société du Recueil Sirey, 1914, pg. 518.

¹⁰³ Cf. TJSP, AC 459.514.4/3-00, Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Des. Ênio Santarelli Giuliani, 27 de agosto de 2009.

¹⁰⁴ CIDREIRA, Renata Pitombo. Moda e estilo: introdução a uma estética da moda. *Revista FAMECOS*, Porto Alegre, n. 36, agosto de 2008, pg. 48-53.

¹⁰⁵ HEMPHILL, C. Scott; SUK, Jeannie. The Law, Culture, and Economics of Fashion. *Stanford Law Review*, Stanford, v. 61, 2009, pg. 1177-1178.

¹⁰⁶ CASTRO, Beatriz Vergaça. Sinais Distintivos Não-Tradicionais – O Caso Louboutin. *Revista da ABPI*, n. 148, mai-jun 2017. Pg. 39-53.

Gucci e Louis Vuitton são exemplos clássicos da utilização de logotipos para afastar copistas. Assim, mesmo itens que não são cópias de itens por eles fabricados, a presença de seus logotipos em criações de outros são o suficiente para embasar uma eventual ação judicial¹⁰⁷. Do outro lado, marcas como Adidas e Levi's possuem registros de marcas de posição (i.e. três listras em locais específicos de vestimentas e sapatos e bolsos em um formato específico, respectivamente¹⁰⁸). Nesses casos, no entanto, não são as criações em si que são protegidas – a marca é usada como uma forma de escudo contra cópias ou itens que podem pretender passarem-se por criações dos titulares das marcas. Aqui, também, verifica-se a importância da funcionalidade estética e utilitária para limitar esses direitos marcários e evitar externalidades negativas em demasia¹⁰⁹.

Nos Estados Unidos, alguns produtores do mercado da moda conseguiram proteger, por meio de marcas tridimensionais, aspectos do *design* de seus artigos, como por exemplo aspectos específicos da Bolsa Birkin, da Hermès. A vantagem óbvia dessa proteção sobre a proteção por *trade dress* é a desnecessidade de obtenção de significado secundário, e permite facilmente identificar condutas de infração quando há cópias servis ou contrafações. Por outro lado, o registro de marca leva tempo, dinheiro, e possui o risco de indeferimento. Ademais, nem sempre a proteção é adequada, visto que apenas valeria a pena para casos nos quais o mesmo elemento é constantemente utilizado por uma empresa ao longo dos anos, não sendo fungível com a proteção a uma peça específica em sua integralidade.

Notável que, em pesquisa conduzida por Maria Fernanda Cury, que analisou 642 decisões em diversos tribunais brasileiros que envolviam propriedade intelectual na moda, impressionantes 78% das demandas judiciais diziam respeito à proteção de marca. Tal constatação demonstra que, embora haja limitações na natureza desta proteção, esta ainda é utilizada em grande escala pela indústria¹¹⁰ (embora não seja o objetivo deste trabalho verificar a razão pela qual tal instrumento é

¹⁰⁷ BEEBE, Barton. Intellectual Property Law and the Sumptuary Code. *Harvard Law Review*, v. 123, 2010, pg. 837-838.

¹⁰⁸ A marca de posição é um elemento que aparece em um produto sempre na mesma posição, com proporções constantes, com habitualidade. A habitualidade de posição pode ajudar um sinal que não seria registrável por si só a conseguir registro. *Ibidem, passim*.

¹⁰⁹ O caso *Louboutin v. Yves Saint Laurent* analisou a distintividade e a funcionalidade de solados vermelhos, visto o depósito da marca de posição por Louboutin. No entanto, a decisão, como veremos abaixo, acabou por tratar de marcas de maneira semelhante com a qual *trade dress* é tratado pelas cortes, o que é facilitado pelo histórico de proteção de ambos sob os mesmos termos desde *Two Pesos*, com as limitações do caso *Wal-Mart*.

¹¹⁰ CURY, Maria Fernanda C.A.R. *Fashion Law – A Proteção à Propriedade Intelectual na Indústria Criativa da Moda*. Curitiba: Brazil Publishing, 2019, p. 86.

mais utilizado, poder-se-ia avaliar que pode decorrer tanto da perceptível incompatibilidade do direito autoral com a indústria da moda ou, por outro lado, da falta de proteção expressa aos itens da moda pelo direito autoral).

4.3.2.1. Jurisprudência sobre Marcas Não Tradicionais: o caso Louboutin

Não obstante as observações feitas acima sobre a limitação do direito marcário para proteção a criações de moda, cumpre observar sua utilização para, em alguns casos, proteger esses objetos contra apropriação por terceiros. Como visto acima, determinadas empresas utilizam marcas não tradicionais como meio de “blindagem” contra cópia, atribuindo a determinadas características de um item de moda a função de designação de procedência.

No caso *Christian Louboutin v. Yves Saint Laurent*, julgado pela Corte de Apelação do Segundo Circuito dos Estados Unidos¹¹¹, teve como ponto principal de análise a verificação de em quais situações marcas não-tradicionais poderiam ser protegidas quando aplicadas a um item de moda, mais especificamente questionando quando determinada característica de um produto se torna um indicador de sua origem.

No caso, Christian Louboutin, marca renomada de calçados baseada em Paris, possui como característica marcante de seus calçados o solado de cor vermelha-brilhante. Em 2008 a empresa conseguiu um registro de marca federal nos Estados Unidos para a cor vermelha no solado de sapatos. Em 2011, Yves Saint Laurent (“YSL”) lançou uma coleção de sapatos monocromáticos, incluindo um sapato inteiramente vermelho (inclusive seu solado). Após o lançamento da coleção da YSL, em abril de 2011, Louboutin protocolou uma ação por infração de marca contra YSL, afirmando que o sapato vermelho desta última infringiu sua marca sob o *Lanhan Act*, lei que disciplina a proteção marcária nos Estados Unidos. De acordo com Louboutin, YSL estava infringindo sua marca, praticando contrafação, praticando competição desleal e diluindo sua marca. Louboutin pediu, como tutela de urgência, que YSL fosse impedida de vender os sapatos totalmente vermelhos. Em reconvenção, a YSL pediu que o registro de marca para a sola vermelha fosse cancelado, argumentando que ela não possuía distintividade e era meramente ornamental ou funcional, o que a tornaria inelegível para proteção marcária.

A *District Court* do sul do Estado de Nova Iorque julgou contra a tutela de urgência,

¹¹¹ Cf. *Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc.*, No. 11-3303 (2d Cir. 2013).

afirmando que Louboutin não supriu o requisito de demonstração de probabilidade de sucesso no mérito da causa, especialmente porque “*single-color marks are inherently ‘functional’ and that any such registered trademark would likely be held invalid*”¹¹²,” argumentando também, citando precedente da Suprema Corte, que uma cor pode ser protegida como marca apenas quando “*acts as a symbol that distinguishes a firm’s goods and identifies their source, without serving any other significant function*”¹¹³¹¹⁴”, o que não seria o caso do Louboutin, pois o solado vermelho teria também funções práticas, afirmando ainda que “*there is something unique about the fashion world that militates against extending trademark protection to a single color*”¹¹⁵”. Louboutin recorreu da decisão, e o caso chegou ao Segundo Circuito.

4.3.2.1.1. A decisão

A Corte de Apelação do Segundo Circuito teve que enfrentar a questão controvertida da possibilidade de uma única cor servir como marca no mercado da moda. O juiz José A. Cabranes emitiu a decisão da corte, e analisou os argumentos de ambas as partes em relação à proteção marcária para o solado vermelho da Louboutin. Nesse caso, também, houve participação de *amicus curiae* favoráveis a ambas as partes.

Primeiramente, a corte contrariou o *holding* da decisão em primeira instância, afirmando que em *Qualitex*, “*the Supreme Court specifically forbade the implementation of a per se rule that would deny protection for the use of a single color as a trademark in a particular industry—including the fashion industry*”¹¹⁶”, uma vez que “*an analysis of functionality necessarily requires an individualized fact-based inquiry into the nature of the trademark*”¹¹⁷”. A partir daí a corte lidou com a questão da funcionalidade da marca, verificando se dar para a Louboutin a exclusividade de solados vermelhos não importaria em um monopólio excessivo considerando os objetivos do

¹¹² Tradução livre: “marcas que consistam unicamente em uma cor são inerentemente funcionais, e qualquer marca registrada desta espécie provavelmente seria considerada inválida”.

¹¹³ Tradução livre: “agem como um símbolo que distingue os bens de uma empresa e identifica sua origem, sem servir a qualquer outra função significativa”.

¹¹⁴ Citando *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 514 U.S. 159 (1995).

¹¹⁵ Tradução livre: “há algo único no mundo da moda que milita contra a extensão da proteção conferida a marcas a uma única cor”.

¹¹⁶ Tradução livre: “A Suprema Corte proibiu especificamente a implementação de uma regra inflexível que negasse proteção ao uso de uma única cor como marca em uma determinada indústria - incluindo a indústria da moda”.

¹¹⁷ Tradução livre: “uma análise de funcionalidade requer necessariamente uma investigação baseada em fatos sobre a natureza da marca registrada”.

direito marcário¹¹⁸.

Nesse sentido, foram abordadas as doutrinas da funcionalidade estética e da funcionalidade utilitária. Como visto na seção anterior, por um lado, a doutrina da funcionalidade utilitária analisaria se determinado aspecto é essencial para a função de um objeto e se o impedimento de seu uso afetaria o custo ou a qualidade do objeto – um aspecto funcional não seria protegido, nesse contexto, pelo direito marcário. Por outro lado, a doutrina de funcionalidade estética ditaria que um aspecto de um produto não deve ser protegido pelo direito marcário quando sua proteção for significativamente prejudicial à capacidade de competidores de competir no mercado relevante. Assim, quando determinado aspecto do *design* de um produto é suficientemente relevante para competir neste mercado, as cortes devem contrapesar “*the competitive benefits of protecting the ‘source-identifying aspects’ of a mark against the ‘competitive costs of precluding competitors from using the feature*”¹¹⁹”.

A corte identificou que, na análise de funcionalidade estética, pode ser difícil diferenciar o que é um aspecto importante para o mercado e o que é um elemento estético importante como identificador de origem. Ao mesmo tempo em que a corte reconheceu o esforço de Louboutin em transformar o solado vermelho em uma característica definidora de seus produtos, também reconheceu que a proteção marcária exagerada nesta área resultaria em uma cor a menos na paleta dos *designers*. No entanto, a corte negou que deva existir um *standard* próprio para o mercado da moda no que se refere a possibilidade de proteção marcária de cor, ao contrário do que a decisão de primeira instância havia decidido, afirmando que, mesmo no mercado da moda, “*the functionality defense does not guarantee a competitor “the greatest range for [his] creative outlet,” (...), but only the ability to fairly compete within a given market*”¹²⁰”, afirmando ainda, citando precedentes, que:

[b]y focusing upon hindrances to legitimate competition, the [aesthetic] functionality test, carefully applied, can accommodate consumers’ somewhat conflicting interests in being assured enough product differentiation to avoid

¹¹⁸ Neste sentido, citou-se o precedente *Stormy Clime*, 809 F.2d at 977-78: “*Courts must proceed with caution in assessing claims to unregistered trademark protection in the design of products so as not to undermine the objectives of the patent laws.... Since trademark protection extends for an unlimited period, expansive trade dress protection for the design of products would prevent some functional products from enriching the public domain.*”

¹¹⁹ Tradução livre: “os benefícios competitivos de proteger os ‘aspectos de identificação da fonte’ de uma marca contra os ‘custos competitivos de impedir os concorrentes de usar determinada característica de um produto’ [que serviria propósito marcário]”.

¹²⁰ Tradução livre: “o argumento de defesa com base na funcionalidade [de determinado aspecto de um design] não garante a um concorrente “o maior alcance possível para suas escolhas criativas” (...), mas apenas a capacidade de competir de forma justa dentro de determinado mercado”.

confusion as to source and in being afforded the benefits of competition among producers^{121, 122}.

Após afirmar que não haveria uma vedação em absoluto à “Red Sole Mark” de Louboutin, a corte afirmou que, apesar de não ser inerentemente distintiva, a cor vermelha aplicada em um solado de sapato havia adquirido “significado secundário” com a fama de Louboutin – mas apenas para sapatos nos quais o solado contrastava com a parte de cima do calçado. Dessa forma, a corte entendeu que a marca conforme registrada não era elegível para proteção, uma vez que impediria qualquer competidor de colocar solados vermelhos em qualquer calçado, e modificou a marca para apenas proteger Louboutin de outros fabricantes de sapato que usassem solados vermelhos em contraste com o resto do sapato.

Assim, a corte entendeu que Louboutin não teria grandes chances de vencer o caso contra o sapato monocromático de YSL, mantendo a decisão da tutela de urgência da corte de primeira instância, embora modificando seus fundamentos. Após a decisão parcialmente favorável, YSL protocolou a desistência de sua reconvenção, e a corte distrital não analisou a validade da marca de Louboutin¹²³.

4.3.2.1.2. Aplicação dos institutos

A decisão foi especialmente cuidadosa ao tratar da concessão de monopólios legais no mercado da moda. A discussão foi altamente específica para esse mercado, embora tenha se negado a criar um padrão específico para esse mercado no que se refere à proteção de elementos marcários com características funcionais – no caso, uma cor específica em um local específico de determinado item.

Aqui, tentou-se diferenciar elementos que são funcionais e, portanto, dificultariam desproporcionalmente a competição no mercado se protegidos por direito marcário (que, por sua

¹²¹ Tradução livre: “por focar nos obstáculos impostos à concorrência legítima, o teste de funcionalidade [estética], aplicado com cuidado, pode acomodar os interesses um tanto conflitantes dos consumidores de garantir diferenciação suficiente entre produtos para evitar confusão quanto a sua fonte e de ter os benefícios da concorrência entre diferentes produtores”.

¹²² Cf. Nota de Referência nº 9 de *Star Athletica e Stormy Clime*, 809 F.2d, 978-79.

¹²³ Como a corte decidiu que a “Red Sole Mark” apenas poderia ser protegida modificada, e porque o uso de um sapato vermelho monocromático não interferia com a marca modificada, a corte não chegou a analisar se havia risco de confusão por consumidores, e não analisou a defesa de funcionalidade, que apenas é analisada como defesa se uma ação identificada como violação marcária pode causar confusão.

característica de proteção de origem, não tem limite temporal *a priori*) daqueles elementos que se tornaram famosos devido a sua ligação com determinada origem. Em um passo além, tratou de brevemente entreter a possibilidade da proteção de um elemento poder se dar mesmo que isso diminua, de maneira razoável, o leque de escolhas de um competidor.

Tal debate, note-se, também é relevante no Brasil conforme a tentativa de registro de marcas não-tradicionais, especificamente marcas de cor e marcas de posição. Ao analisar a possibilidade de registrar como marca aspectos que efetivamente fazem parte de um artigo de moda, a corte acabou por defender que características puramente estéticas podem ser registradas e protegidas como marcas se não são funcionais – deixando esta análise para cada caso. Mesmo que alguma característica não for puramente utilitária, no entanto, pode ser esteticamente agradáveis e figurar como ponto importante do sucesso comercial de um produto, o que a torna não registrável se for importante em demasia para competir em um mercado¹²⁴.

Um aspecto interessante desta decisão está contido na nota explicativa 19 do caso. Reconhecendo o debate em torno da necessidade e da conveniência de dar proteção para itens de moda por meio da proteção a marcas ou *trade dress*, o juiz Cabranes apontou entender que “*the more appropriate vehicle for the protection of the Red Sole Mark would have been copyright rather than trademark*”¹²⁵, considerando que o solado vermelho servia uma função ornamental que era conceitualmente separada de sua função utilitária. Essa opinião, note-se, veio antes de *Star Athletica*, e o juiz notou que não poderia dar uma decisão sobre isso já que Louboutin se limitou a pedir proteção à sua marca.

Também é interessante notar que, embora tenha-se analisado a proteção sobre a marca, a corte acabou por analisar toda a composição dos produtos, e como a marca interagiu com o resto da apresentação do produto (no caso, contrastando ou não com a cor do resto do sapato), e reforçando a maneira pela qual Louboutin construiu sua marca para que o solado vermelho contrastando com a cor do sapato evocasse sua empresa. Tal análise em muito se assemelha com a delimitação da aplicação do conjunto-imagem, embora a decisão tenha sido tratada como uma limitação à proteção de uma marca.

¹²⁴ CASTRO, Beatriz Vergaça. Sinais Distintivos Não-Tradicionais – O Caso Louboutin. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, n. 148, mai-jun 2017, pg. 39-53.

¹²⁵ Tradução livre: “O veículo mais apropriado para a proteção da marca *Red Sole* teria sido o copyright em vez da marca registrada”.

4.3.3. Desenho Industrial

O desenho industrial é previsto, no direito brasileiro, na LPI, em seus artigos 94 a 120. De acordo com a lei, em seu artigo 95, “considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial”. Dessa forma, os três requisitos são novidade¹²⁶, originalidade¹²⁷ e aplicação industrial, sendo que não pode ser protegido por desenho industrial uma criação meramente artística. Uma vez concedido, o registro vigorará pelo prazo de 10 anos contados da data do depósito, prorrogável por três períodos sucessivos de cinco anos cada.

Nos Estados Unidos, o desenho industrial é protegido como *design patents*, conferidas sobre as criações de desenhos novos, não-óbvios, originais e ornamentais para artigos de manufatura, conforme 35 U.S.C. § 171. A proteção, aqui, se estende por 15 anos a partir da concessão¹²⁸.

Sob o direito comunitário da União Europeia, por sua vez, a Diretiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (Diretiva de Proteção de Desenhos e Modelos) regula a proteção conferida sobre esse tipo de propriedade industrial. De acordo com a versão em português do documento, “«Desenho ou modelo» designa a aparência da totalidade ou de uma parte de um produto, resultante das características, nomeadamente de linhas, contornos, cores, forma, textura e/ou materiais do próprio produto e/ou da sua ornamentação. ” A proteção conferida por este instituto deve ser de, no mínimo, cinco anos, e de no máximo 25 anos. As principais disposições que regulam este direito estão abaixo:

Artigo 3º

Condições de protecção

1. Os Estados-membros protegerão desenhos e modelos mediante registo, conferindo aos seus titulares direitos exclusivos nos termos da presente directiva.

¹²⁶ LPI, Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica.

¹²⁷ LPI, Art. 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores.

Parágrafo único. O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.

¹²⁸ De acordo com o guia para depósito de *design patents* do United States Patent and Trademark Office (USPTO): “A design consists of the visual ornamental characteristics embodied in, or applied to, an article of manufacture. Since a design is manifested in appearance, the subject matter of a design patent application may relate to the configuration or shape of an article, to the surface ornamentation applied to an article, or to the combination of configuration and surface ornamentation. A design for surface ornamentation is inseparable from the article to which it is applied and cannot exist alone. It must be a definite pattern of surface ornamentation, applied to an article of manufacture.”

2. Um desenho ou modelo será protegido pelo registo na medida em que seja novo e possua carácter singular.

3. Considera-se que o desenho ou modelo que se aplica ou está incorporado num produto que constitua um componente de um produto complexo é novo e possui carácter singular:

a) Se o componente, depois de incorporado no produto complexo, continuar visível durante a utilização normal deste último; e

b) Na medida em que as próprias características visíveis desse componente preencham os requisitos de novidade e de carácter singular.

4. Para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 3, entende-se por «utilização normal» a utilização pelo consumidor final, sem incluir as medidas de conservação, manutenção ou reparação.

Artigo 4.º

Novidade

Um desenho ou modelo será considerado novo se nenhum desenho ou modelo idêntico tiver sido divulgado ao público antes da data do pedido de registo ou, se for reivindicada uma prioridade, antes da data de prioridade. Consideram-se idênticos os desenhos e modelos cujas características específicas difiram apenas em pormenores sem importância.

Artigo 5.º

Carácter singular

1. Considera-se que um desenho ou modelo possui carácter singular se a impressão global que suscita no utilizador informado diferir da impressão global suscitada nesse utilizador por qualquer desenho ou modelo divulgado ao público antes da data do pedido de registo ou, se for reivindicada uma prioridade, antes da data de prioridade.

2. Na apreciação do carácter singular, será tomado em consideração o grau de liberdade do criador na realização do desenho ou modelo.

(...)

Artigo 7.º

Desenhos e modelos ditados pela sua função técnica e desenhos e modelos de interconexões

1. As características da aparência de um produto determinadas exclusivamente pela sua função técnica não são protegidas pelo registo de desenhos e modelos.

2. Não são protegidas pelo direito sobre desenhos e modelos as características da aparência de um produto que devam necessariamente ser reproduzidas na sua forma e dimensões exactas para permitir que o produto a que o desenho ou modelo se aplica ou em que é incorporado seja ligado mecanicamente a outro produto, ou colocado dentro, à volta ou contra esse outro produto, de modo a que ambos possam desempenhar a sua função.

3. Em derrogação do disposto no n.º 2, os desenhos e modelos serão protegidos por registo, nas condições dos artigos 4.º e 5.º, desde que a sua finalidade seja permitir uma montagem múltipla de produtos intermutáveis ou a sua ligação num sistema modular.

Nota-se, assim, que os requisitos variam, embora o cerne da protecção seja o mesmo: estética aplicada a objetos. Os desenhos industriais são monopólios legais sobre criações que consistem na aparência de produtos, de forma que obras utilitárias são protegidas por este instituto se atenderem

aos requisitos mínimos de proteção. O período de proteção é propositalmente menor do que o período conferido pelo direito de autor, um tipo de reconhecimento de que proteger em demasia o *design* de objetos funcionais pode implicar em menos inovação em coisas que as pessoas efetivamente usam no seu dia a dia¹²⁹. Não se visa proteger, no entanto, os atributos funcionais do produto¹³⁰.

Especialmente curioso, neste caso, é o requisito europeu do “caráter singular”, que é um tanto subjetivo, e expressamente prevê a apuração do grau de liberdade do criador do desenho. Esse requisito mais subjetivo, que trata da “impressão global que suscita no utilizador informado”, que deve ser diferente “da impressão global suscitada nesse utilizador por qualquer desenho ou modelo divulgado ao público” antes do depósito do pedido de registro de desenho em questão. Esse requisito teria, como vimos acima, conflitos com a estrutura da moda, visto haver segmentos da indústria com evidentes limitações técnicas, enquanto outros segmentos possuem ampla liberdade de criação. No mesmo sentido, a ideia de “impressão global” que seja diferente daquilo que veio antes não parece se encaixar com criações que têm, em sua própria essência, a noção de tendência. O mesmo problema poderia ser identificado, em menor grau, com os requisitos de novidade. Giacchetta e Santos apontam que o requisito de novidade para a proteção de desenho industrial no Brasil (e, semelhantemente, outros países que demandam que o requisito de novidade seja alcançado) atrapalha o uso deste instituto pelas criações de moda, visto que a maioria das criações de moda, em especial as do *prêt-à-porter* (i.e. “pronto para levar”, criações para a venda no varejo), consistem em retrabalhos de formas ornamentais já conhecidas, sendo difícil afastar-se totalmente do estado da técnica¹³¹. Por outro lado, George Bry, tratando da lei francesa de 14 de julho de 1909¹³², afirma que o requisito de novidade para proteção de modelos e desenhos industriais seria atingido quando determinado arranjo com o qual fosse coberto um produto lhe conferisse um aspecto novo e original. No entanto, de acordo com o autor, a melhor doutrina teria estabelecido que “uma ligeira modificação no entrelaçamento dos fios às vezes é suficiente para obter uma impressão

¹²⁹ RAUSTIALA, Kal; SPRINGMAN, Christopher. The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design. *Virginia Law Review*, Charlottesville, v. 92, pg. 1775.

¹³⁰ COHEN, Julie, *et alli*. *Copyright in a Global Information Economy*. New York: Wolters Kluwer Law & Business, 2010, pg. 210.

¹³¹ GIACCHETTA, André Zonaro; SANTOS, Matheus Chucri dos. A Proteção do Design das Criações de Moda pela Propriedade Intelectual: Breve Análise do Panorama Atual de Proteção e Reflexões sobre a Necessidade de Proteção Específica para o Design das Criações de Moda. In ROSINA, Mônica Steffen Guise; CURY, Maria Fernanda (Coord.). *Fashion Law – Direito e Moda no Brasil*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 37-38.

¹³² *Loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles*.

especial ou, como já foi dito, uma fisionomia particular"¹³³.

Por outro lado, o requisito de aplicação industrial também poderia ser, se aplicado de maneira estrita, um impedimento ao registro de criações de *haute couture* como desenhos industriais, haja vista sua qualidade de unicidade e customização e seu caráter eminentemente artesanal. Assim, se o requisito de caráter singular ou novidade favorece os produtos de ateliês renomados, o requisito propriamente industrial desfavoreceria as criações mais artesanais.

Ademais, como se verifica na análise de diversos ordenamentos jurídicos, o aspecto puramente funcional das criações não pode ser protegido por direito autoral. O artigo 100, inciso II da LPI reforça esta limitação, assim como o artigo 7 da Diretiva da União Europeia. Como notado por Lauren Howard, o *design* de peças de roupa é considerado, frequentemente, puramente funcional, visto que estaria sempre constricto pela maneira de vestir¹³⁴ (o que, como já notamos acima no que diz respeito à liberdade criativa existente em alguns segmentos, não necessariamente é verdade para todas as criações da moda), de forma que aqui, também, haveria dificuldade na proteção de *designs* de moda. Alguns críticos, ademais, entendem que a vedação de registro ao puramente funcional acaba por possibilitar uma interpretação na qual proteção pode ser dada sempre que outro desenho para um objeto for possível, mesmo quando poucos o sejam, de forma que os primeiros a chegarem no mercado podem esgotar as opções possíveis e limitar a concorrência¹³⁵.

O tempo que se leva para a análise e concessão de um registro de desenho industrial, ademais, é um obstáculo para o uso deste instituto pelos criadores de moda, uma vez que tal demora é contrária ao caráter sazonal da indústria. Muitos produtos produzidos em massa possuem ciclos de vida curtos, e o depósito de desenhos que ainda não se provaram lucrativos pode não fazer sentido economicamente, embora comercializar um produto com uma análise de pedido de registro pendente também seja perigoso e “convide” copistas a aproveitarem-se do seu investimento¹³⁶. No sistema europeu, no entanto, o tempo de depósito a registro costuma ser mais curto¹³⁷. Para uma

¹³³ BRY, Georges. *La Propriété Industrielle Littéraire et Artistique*. Paris: Librairie de la Société du Recueil Sirey, 1914, pg. 420.

¹³⁴ HOWARD, Lauren. An uningenious paradox: intellectual property protections for fashion designs. *Columbia Journal of Law & the Arts*, v. 32, n. 3, 2009, p. 124.

¹³⁵ COHEN, Julie, et alli. *Copyright in a Global Information Economy*. New York: Wolters Kluwer Law & Business, 2010, pg. 211.

¹³⁶ *Ibidem*, pg. 209.

¹³⁷ *Ibidem*, pg. 211.

indústria sazonal, como é o caso da moda, a demora em conseguir um registro pode tornar a proteção inútil.

Dessa forma, os requisitos enfrentados para a concessão de registros de desenho industrial e os longos tempos de espera para concessão fazem do desenho industrial um recurso pouco utilizado pelo ramo da moda¹³⁸. De acordo com Giacchetta e Santos, é improvável que o desenho industrial seja adequado para a proteção de todo um *design*, embora possa ser um instrumento utilizado para a proteção de elementos de um *design*, como estampas e padrões ornamentais¹³⁹. Apesar de todos os problemas, no entanto, há casos em que os *designs* de estilistas famosos foram protegidos por meio de *design patent* nos Estados Unidos, como é o caso bolsa “*Veneta*”, de Bottega Veneta, o sapato “*With a Twist*”, de Jimmy Choo.

Curiosamente, apesar das suas limitações, em pesquisa realizada por Cury, mencionada acima, o desenho industrial aparece como o segundo instituto de propriedade intelectual mais levantado em demandas judiciais envolvendo moda e propriedade intelectual, perfazendo 11% dos casos analisados naquela pesquisa¹⁴⁰.

4.3.3.1. *Desenhos não registrados – a solução europeia?*

Notavelmente, a União Europeia contornou pelo menos parte dos problemas indicados acima através da criação da figura do desenho comunitário não-registrado. Em seu *Council Regulation No 6/2002*, o Conselho Europeu reconheceu as limitações do sistema de desenhos para proteger indústrias de alta rotatividade, e estabeleceu uma regra diferente para proteger também desenhos não-registrados durante três anos de sua primeira apresentação¹⁴¹.

¹³⁸ HEMPHILL, C. Scott; SUK, Jeannie. The Law, Culture, and Economics of Fashion. *Stanford Law Review*, Stanford, v. 61, 2009, pg. 1150.

¹³⁹ GIACCHETTA, André Zonaro; SANTOS, Matheus Chucri dos. A Proteção do Design das Criações de Moda pela Propriedade Intelectual: Breve Análise do Panorama Atual de Proteção e Reflexões sobre a Necessidade de Proteção Específica para o Design das Criações de Moda. In ROSINA, Mônica Steffen Guise; CURY, Maria Fernanda (Coord.). *Fashion Law – Direito e Moda no Brasil*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, pg. 38. Os autores ainda notam que, em busca de criações de moda no banco de dados do INPI, os registros existentes se referem a aspectos de vestimentas, mas não de sei design como um todo.

¹⁴⁰ CURY, Maria Fernanda C.A.R. *Fashion Law – A Proteção à Propriedade Intelectual na Indústria Criativa da Moda*. Curitiba: Brazil Publishing, 2019, p. 86.

¹⁴¹ *Council Regulation No 6/2002*.

(...)

(15) *A Community design should, as far as possible, serve the needs of all sectors of industry in the Community.*

(16) *Some of those sectors produce large numbers of designs for products frequently having a short market life where*

De acordo com a regulamentação europeia, os *designs* não-registrados seriam protegidos nos mesmos termos dos registrados – inclusive no que diz respeito às suas limitações e à apreciação da liberdade criativa do criador. Essa proteção é vista como a “arma secreta” dos *fashion designers* na União Europeia por alguns comentadores, visto que favorece a proteção de artigos de “vida-curta”, mas também é vista como insuficiente para itens que perduram no tempo¹⁴².

Dessa forma, sob a proteção concedida pelos desenhos comunitários não registrados, o design de um produto (definido como a aparência de parte ou de um produto como todo, resultado de atributos de, em particular, linhas, contornos, cores, forma, textura ou materiais do próprio produto e/ou de sua ornamentação – incluindo, portanto, *designs* em 2D e em 3D) é protegido pela regra da União Europeia por três anos. A definição de *design* para fins da regulação europeia, notavelmente, inclui decoração de superfícies, de forma que itens que misturam aspectos 3D e 2D para estabelecer sua originalidade podem encontrar guarida neste instituto (como seria o caso, por exemplo, das roupas para *cheerleaders* de *Star Athletica*).

Como no desenho registrado europeu, os desenhos a serem protegidos aqui também devem atender os requisitos de novidade e caráter individual. O elemento de novidade deveria ser verificado por meio de um teste objetivo, comparando o *design* sob consideração e aqueles do estado da arte no momento de sua divulgação ao público. Nessa etapa, será analisada a liberdade de criação do *designer* no desenvolvimento do *design*, a existência de um amplo campo de criação na sua área, a aplicação de um *design* conhecido a novos produtos ou meios, assim como a utilização de *designs* anteriores de maneira inédita. O teste leva em conta uma relativização do que

protection without the burden of registration formalities is an advantage and the duration of protection is of lesser significance. On the other hand, there are sectors of industry which value the advantages of registration for the greater legal certainty it provides and which require the possibility of a longer term of protection corresponding to the foreseeable market life of their products.

(17) This calls for two forms of protection, one being a short-term unregistered design and the other being a longer term registered design.

(...)

(25) Those sectors of industry producing large numbers of possibly short-lived designs over short periods of time of which only some may be eventually commercialised will find advantage in the unregistered Community design. Furthermore, there is also a need for these sectors to have easier recourse to the registered Community design. Therefore, the option of combining a number of designs in one multiple application would satisfy that need. However, the designs contained in a multiple application may be dealt with independently of each other for the purposes of enforcement of rights, licensing, rights in rem, levy of execution, insolvency proceedings, surrender, renewal, assignment, deferred publication or declaration of invalidity.

(26) The normal publication following registration of a Community design could in some cases destroy or jeopardize the success of a commercial operation involving the design. The facility of a deferment of publication for a reasonable period affords a solution in such cases.

¹⁴² Van KEYMEULEN, Eveline. Copyright couture or counterfeit chic? Fashion design: a comparative EU-US perspective. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, v. 7, n. 10, 2012, pg. 729.

é ou não estado da arte: o estado da arte levado em conta não incluirá *designs* obscuros, que não sejam conhecidos para os círculos especializados do setor sob condições normais de negócio.

A análise do requerimento de caráter individual passa pela verificação se a impressão geral produzida pelo desenho em um observador informado¹⁴³ claramente difere da impressão causada por desenhos existentes, considerando a natureza do produto sobre o qual o design é incorporado e o setor industrial no qual o produto se insere, e o grau de liberdade do *designer* no desenvolvimento do *design*. A sua diferenciação do critério de novidade se dá, especialmente, pelo fato de que o critério anterior seria analisado por um expert. Estelle Derclaye aponta que este critério seria analisado por meio de um teste de quatro elementos: (1) a análise deve considerar todos os *designs* anteriormente disponibilizados ao público (como no critério anterior); (2) as noções de impressão geral e grau de liberdade do *designer* devem ser analisadas - sob um teste visual, mesmo com alterações entre o estado da arte e o *design* sob consideração, caso a impressão geral fosse de similaridade, não poderia haver proteção ao *design* em questão -, levando em conta os métodos de produção, o caráter funcional do *design* e até mesmo se a área do *design* em questão possui um estado da arte muito rico; (3) o critério de caráter individual deve ser analisado pelo usuário informado; e (4) a análise devem considerar a natureza do produto sobre o qual o *design* é aplicado ou incorporado, assim como sua indústria¹⁴⁴.

Há alguns comentadores que consideram que os dois testes – novidade e caráter individual - seriam redundantes, uma vez que dificilmente o usuário observaria detalhes que o especialista não fora capaz de notar. No entanto, Derclaye aponta que, enquanto o teste de novidade se baseia apenas no olhar, o teste de caráter individual, baseando-se na “impressão geral”, pode também depender do toque. Hipoteticamente, isso poderia gerar casos no qual diferenças pequenas em um *design* causariam uma diferença significativa no toque, o que poderia satisfazer o caráter de caráter individual, mas não o de novidade¹⁴⁵.

Assim como no caso dos desenhos registrados, como visto acima, o *design* de produtos

¹⁴³ Embora não esteja definido nas regras europeias, o termo “usuário informado”, usado nas regulamentações, é geralmente o usuário final dos produtos feitos usando determinado *design*, e é visto como alguém que é familiarizado com os produtos em questão, conforme memorando de justificativa apresentado na proposta original de regulação. Alguns definem este usuário como “*design-oriented*”. DERCLAYE, Estelle. The British Unregistered Design Right: Will it survive its new community counterpart to influence European case law? *Colum. J. Eur. L.*, 10, 265. Primavera, 2004, p. 9.

¹⁴⁴ DERCLAYE, Estelle. The British Unregistered Design Right: Will it survive its new community counterpart to influence European case law? *Colum. J. Eur. L.*, 10, 265. Primavera, 2004, p. 8-10.

¹⁴⁵ *Ibidem*, p. 11.

funcionais pode ser protegido, desde que os aspectos da aparência do produto não sejam ditados apenas por sua função técnica. A proteção é, ademais, excluída para os aspectos do produto que devem necessariamente ser reproduzidos (em sua exata forma e dimensões) para que o produto sirva a seu propósito¹⁴⁶.

Há sistema parecido também no Reino Unido, que introduziu a proteção a desenhos não registrados (*unregistered design rights*) em 1988, no âmbito da reforma do *Copyrights, Designs and Patents Act* (CDPA). O objeto da proteção pelos desenhos não registrados do Reino Unido é o aspecto de forma ou configuração de parte de um artigo ou de um artigo como um todo. Neste regime, os *designs* que qualifiquem para proteção garantem a seu criador exclusividade por um período que varia de dez a quinze anos (quinze anos (i) do último dia do ano no qual o *design* foi registrado pela primeira vez; ou (ii) do último dia do ano no qual um produto utilizando o *design* foi feito; ou dez anos do último dia do ano no qual os produtos feitos usando o *design* foram expostos para o público consumidor, o que for menor). Ademais, há previsão de licenciamento sobre o *design* nos últimos cinco anos de proteção, sujeito a determinadas regras.

Os requisitos de proteção para o *unregistered design* do Reino Unido são uma combinação do conceito de originalidade do *copyright* e a noção de “*non-commonplaceness*” – algo parecido com “não obviedade”. Como os dois elementos não são definidos no CDPA, o *case law* acabou por atribuir maior significado a eles. Seguindo o *holding* de *C&H Engineering*¹⁴⁷, é entendido que o requisito de originalidade é o mesmo de *copyright*, de forma que um *design* é original se não é copiado e se é fruto do trabalho independente do *designer* (sendo, assim, resultado de sua habilidade, julgamento e trabalho). Se em primeiro momento o requisito de não-obviedade se assemelhava ao critério de novidade das patentes, as cortes inglesas esclareceram que o termo “óbvio” significava aquilo que é trivial e não atrai a atenção.

Para verificar se um *design* foge à obviedade, nos termos de *Farmers Build v. Carrier Bulk Materials*¹⁴⁸, foi estabelecido um teste. Primeiro, o *design* sobre o qual se deseja ter proteção deve ser comparado com o *design* de outros artigos no mesmo campo de criações no momento de sua criação. Segundo, o grau de similaridade entre o *design* em questão e o *design* dos artigos semelhantes no mesmo campo de criação deve ser determinado de maneira objetiva, com ajuda de especialistas, apontando similaridades e diferenças entre *designs* e explicar sua relevância. Por

¹⁴⁶ *Ibidem*, pg. 5.

¹⁴⁷ *C&H Engineering v. Klucznik & Sons*, [1992] F.S.R. 421 (Eng. Ch. 1992).

¹⁴⁸ *Farmers Build v. Carrier Bulk Materials*, [1999] RPC 461.

último, a corte deve decidir se o *design* é óbvio ou não com base nos fatos do caso.

Note-se que tanto no modelo europeu quanto no modelo do Reino Unido o que se protege não é o artigo (no caso inglês) ou o produto (conforme regulação europeia), mas sim seu *design*.

Pela proximidade dos institutos, os testes para verificar se houve violação dos direitos de um *design* não registrado no modelo do Reino Unido e da União Europeia são semelhantes.

O teste para a verificação de violação de direitos sobre *designs* da União Europeia se assemelha ao teste de caráter individual: primeiro, se verifica se houve cópia, depois se os dois *designs* analisados produzem uma impressão geral diferente no usuário informado. A pergunta realizada é, portanto, se o *design* supostamente violador produz uma impressão geral no usuário informado que difere daquela do *design* protegido. Caso negativo, não há infração. Caso positivo, há. Os *designs* devem ser observados em sua integralidade, e não em detalhes específicos. O mesmo *design*, ademais, pode não causar a mesma impressão geral se for aplicado a produto diferente¹⁴⁹. Deve-se, ainda, levar em conta o grau de liberdade dos *designers* no caso concreto¹⁵⁰.

No sistema de *unregistered designs* do Reino Unido, o teste para verificar *infringement* está contido na Section 226 (2) do CDPA. Haverá violação dos direitos sobre o *design* quando for provado que o *design* foi copiado para produzir artigos exatamente ou substancialmente iguais ao *design* sobre o qual se reivindica direitos de exclusividade. Conforme *C&H Engineering*, deve-se observar dois passos: primeiro, deve ter havido cópia. Segundo, o *design* do artigo alegadamente infrator deve ser idêntico ou substancialmente similar ao *design* protegido. O critério para identificação de cópia é semelhante àquele do *copyright* no direito inglês, de forma que pode haver cópia mesmo se não houve dolo, desde que haja nexo de causalidade entre os *designs*. Para o passo da similitude entre os *designs*, deve-se comparar ambos, de maneira objetiva, levando em conta observação do público para o qual o *design* é destinado¹⁵¹. Deve-se, também, levar em conta semelhanças e diferenças, e mesmo um artigo que *foi* efetivamente copiado de *design* de outrem pode não ser substancialmente similar àquele sobre o qual se reivindica direitos, se impactar o

¹⁴⁹ DERCLAYE, Estelle. The British Unregistered Design Right: Will it survive its new community counterpart to influence European case law? *Colum. J. Eur. L.*, 10, 265. Primavera, 2004, p. 15-16.

¹⁵⁰ DERCLAYE, Estelle. A Decade of Registered and Unregistered Design Rights Decisions in the UK: What Conclusions Can We Draw for the Future of Both Types of Rights? *IP Theory*, v. 3, n. 2, 2013.

¹⁵¹ Há alguma discrepância nas decisões no que diz respeito a qual seria o destinatário de um *design*. Em alguns casos, como em *Landor & Hawa International Ltd. v. Azure Designs*, entendeu-se que um *design* de uma maleta extensível seria destinado aos produtores de malas. Por outro lado, em *Bailey v Haynes*, foi entendido que o *design* de uma maleta de iscas para pescadores era destinado ao usuário médio (Cf. DERCLAYE, Estelle. A Decade of Registered and Unregistered Design Rights Decisions in the UK: What Conclusions Can We Draw for the Future of Both Types of Rights? *IP Theory*, v. 3, n. 2, 2013).

usuário final de maneira diferente.

Em *Woolley*¹⁵² a *Court of Appeal* estabeleceu outras considerações sobre o teste de violação. Um dos pontos relevantes foi a constatação de que, no caso de *unregistered designs*, seria insuficiente para verificação de violação a cópia de parte de um *design*, ainda que seja uma parte substancial. O teste seria visual, de impressão geral. A abordagem correta, portanto, seria a de verificar se um *design* que possui um elemento copiado é substancialmente o mesmo que o *design* que goza da proteção legal, e não se a parte “copiada” constitui uma parte substancial do *design* original. Relevante notar que há parte da doutrina que contesta este teste para casos nos quais os aspectos do *design* tenham características funcionais (ou com aspectos invisíveis ao olho nu). Neste sentido, Derclaye expõe que:

para *designs* funcionais, o teste deveria ser se a forma que alegadamente infringe um direito executa uma função similar àquela do *design* protegido, ou “se o *design* do réu incorpora uma forma que seja similar (considerando a maneira em que a forma opera para atingir seu objetivo funcional)”.¹⁵³

No entanto, não nos parece que o trecho acima se aplicaria às criações de moda: afinal, quando falamos de novos *designs* de moda, há uma constrição do *designer* a funções pré-determinadas (afinal, o uso de vestimentas segue mais ou menos a mesma função, independentemente de seu formato). Não nos parece certo, portanto, afirmar que a mera cópia de elementos funcionais de *designs* de moda (i.e. aqueles necessários para seu uso pelo usuário final) poderiam constituir indício de violação de direito sobre propriedade intelectual, e não encontramos na literatura especializada exemplo de tal tratamento.

Caso interessante envolvendo os *unregistered designs* da União Europeia foi *Karen Millen Ltd. Vs, Dunnes Stores (Limerick) Ltd.*, O caso, julgado pela Corte de Justiça da União Europeia (CJUE), envolvia dois *designs* da marca britânica Karen Millen, um *top* preto e dois modelos de camisa listrada. A marca irlandesa Dunnes começou a fazer cópias dos modelos em questão quase um ano após sua entrada no mercado pela Karen Millen. Uma vez notadas pela marca britânica, a Karen Millen protocolou processo perante a *High Court* irlandesa – e não foi sequer questionado se os modelos haviam sido copiados.

Perante a corte irlandesa, a empresa britânica alegou que seus *unregistered designs* haviam

¹⁵² *L. Woolley Jewellers Ltd. v. A&A Jewellery Ltd.*, [2003] FSR 15.

¹⁵³ DERCLAYE, Estelle. The British Unregistered Design Right: Will it survive its new community counterpart to influence European case law? *Colum. J. Eur. L.*, 10, 265. Primavera, 2004, p. 16. Tradução nossa.

sido infringidos pela empresa irlandesa. A defesa da Dunnes alegou que não haveria um *design* válido para as peças da Karen Millen, pois não teriam caráter individual. O argumento seguia: para verificar se um *design* tem ou não caráter individual, seria necessário que o *design* produzisse uma impressão geral diferente daquela produzida por uma combinação hipotética de aspectos retirados de *designs* anteriores.

A *High Court* discordou do argumento, estabelecendo que a comparação deve ser feita considerando a impressão geral do *design* sob análise e as impressões geradas por um ou mais *designs* anteriores (divulgados ao público) *em sua integralidade*. Por esta análise, a corte decidiu que os *designs* da Karen Millen possuíam caráter individual diferenciado dos *designs* pré-existentes, e, portanto, poderiam ser protegidos por direitos sobre *unregistered design*, de forma que a Dunnes tinha infringido estes direitos. Ademais, indicou que o ônus do demandante deve ser o de indicar quais elementos do seu *design* que ele acredita dar à composição seu caráter individual, não havendo necessidade de demonstrar como tais elementos diferem de todo o estado da arte. Uma vez indicados, aquele que contesta a validade dos *designs* pode contestar a alegação de existência de caráter individual, mostrando *designs* anteriores com a mesma impressão geral.

Dunnes apelou para a CJUE, mais uma vez alegando que a verificação de caráter individual deveria ser realizada entre o *design* cuja validade se verifica é um amálgama de aspectos selecionados de *designs* anteriores. A CJUE discordou, afirmando que a comparação deve ser feita contra *designs* específicos, individualizados e definidos, dentre aqueles do estado da arte. Curiosamente, a corte lembrou que, apesar do TRIPS indicar que os membros signatários podem definir que *designs* não serão novos ou originais se não significativamente diferirem de “*designs* ou combinações de aspectos conhecidos de *designs*”, tal provisão é apresentada em termos optativos, e houve uma opção na União Europeia de não requerer que os *designs* fossem analisados frente a um mosaico de *designs* anteriores.

Ademais, mais uma vez, a CJUE reforçou que não é ônus do demandante provar que há caráter individual em suas criações – o que seria, de acordo com a corte, contrário ao objetivo de fornecer um meio menos custoso de proteção para produtos de ciclos econômicos curtos. Haveria, nesses casos, uma presunção de validade para os *designs*, que poderia ser contestada nos tribunais. A Suprema Corte irlandesa, considerando o *ruling* da CJUE, manteve a decisão da *High Court*.

Como vimos acima, o *unregistered design*, tanto na sua versão britânica quanto na sua versão europeia, oferece uma saída interessante para o embate entre mais e menos propriedade

intelectual no âmbito do mercado da moda: ao mesmo tempo em que evita as proteções demasiado longas que seriam devidas aos detentores de direitos sob o direito autoral (ou *copyright*), também oferece, em tese, algumas limitações ao escopo de exclusividade ao qual seu detentor tem direito (afinal, seja sob o conceito de impressão geral ou sob o de similitude substancial, parece haver um espaço maior para derivação não-infratora). Por outro lado, mantém um nível de incerteza do lado dos réus – uma vez que são os tribunais a decidir o que é ou não similar demais – e do lado dos autores – pois, embora haja certa presunção de validade dos *designs*, tal presunção só será “confirmada” uma vez que um tribunal os analise.

Nos próximos capítulos, verificaremos mais a fundo se esta saída efetivamente oferece uma opção adequada – ou desejável – para proteger os *designs* da indústria da moda, considerando os desafios para uma regulação adequada deste setor.

4.3.4. Concorrência Desleal e Imitação Servil

Como mencionado acima, o *trade dress*, no direito brasileiro, é uma criação jurisprudencial “encaixada” no instituto de concorrência desleal, o que é possibilitado pelo rol exemplificativo de condutas indicadas da LPI, conforme seu artigo 209¹⁵⁴. Naquele caso, a lei veda a apropriação de clientela de uma empresa por outra através, no caso do *trade dress*, da cópia de elementos que ligam determinado produto ao seu produtor¹⁵⁵. Cumpre também analisar, no entanto, outras formas pelas quais a coibição da concorrência desleal pode ser aplicada para a proteção de obras utilitárias.

Embora o artigo 195 da LPI apresente lista taxativa de condutas enquadradas no tipo penal de concorrência desleal, o ilícito civil, considerando o acima-mencionado artigo 209 da LPI, consiste na prática de quaisquer atos ou atividades “tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio”¹⁵⁶. Conforme a lei brasileira, cabe

¹⁵⁴ Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

¹⁵⁵ GIACCHETTA, André Zonaro; SANTOS, Matheus Chucris dos. A Proteção do Design das Criações de Moda pela Propriedade Intelectual: Breve Análise do Panorama Atual de Proteção e Reflexões sobre a Necessidade de Proteção Específica para o Design das Criações de Moda. In ROSINA, Mônica Steffen Guise; CURY, Maria Fernanda (Coord.). *Fashion Law – Direito e Moda no Brasil*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, pg. 43-44.

¹⁵⁶ Interessante notar que, nos Estados Unidos, a aplicação de “*unfair competition*” tende a consistir na proteção de

àquele prejudicado por concorrência desleal haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados.

Jean-Jacques Burst indica que a análise da deslealdade concorrencial deve partir dos usos honestos do comércio, sendo que a concorrência desleal seria constituída por todos os atos contrários a tais usos¹⁵⁷. De forma geral, ademais, Carlos Alberto Bittar elenca os seguintes elementos para a configuração de ato de concorrência desleal: (a) suficiência da culpa (não sendo necessária fraude ou dolo); (b) desnecessidade de dano ou prejuízo efetivo, bastando seu risco; (c) existência de colisão de interesses entre as partes (consubstanciada, por exemplo, na coexistência em uma mesma localidade geografia e em um mesmo ramo de negócios; (d) necessidade de existência de potencialidade de clientela que se deseja conquistar indevidamente; e (e) ato ou meio passível de repreensão¹⁵⁸. Esses elementos, no entanto, não nos dão muitos caminhos para verificar como se daria a aplicação da concorrência desleal no caso dos itens da moda. Quanto à instrumentalidade da concorrência desleal, cabe avaliar a posição de Tullio Ascarelli, que ponderou que o objetivo da repressão da concorrência desleal não seria aquele de tutelar o monopólio de direitos, mas sim garantir que a concorrência exista de forma leal¹⁵⁹. De acordo com o doutrinador:

Nestes [direitos absolutos, como na disciplina dos bens imateriais], o caráter absoluto do direito está vinculado à sua delimitação a partir da utilização de um bem específico externo ao sujeito, bem cuja própria constituição é normativamente regulada. Esta delimitação cumpre assim uma função limitadora que visa impedir a degeneração do direito em monopólio, impedimento para o qual se volta, com efeito, a disciplina do alcance e da duração de um direito, assim concebido como instrumento de progresso cultural ou técnico e coordenado com o funcionamento da própria competição¹⁶⁰.

Para análise da aplicação do conceito de concorrência desleal às obras utilitárias (ou, neste caso, simplesmente aos “produtos”), é necessário analisar os atos confusórios. Dentre eles, há a imitação servil, relacionada à forma externa de um produto: mesmo que a aparência de um produto não seja protegida por direitos autorais, marcários ou de desenho industrial, não será lícita a cópia

elementos marcários não-registrados, sendo que, sob a Section 43(a) do *Lanhan Act*, a proteção contra concorrência desleal não se desenvolveu muito além de causas similares àquelas do direito marcário. Cf. DINWOODIE, Graeme B.; JANIS, Mark D. *Trademarks and Unfair Competition – Law and Policy*. New York: Aspen Publishers, 2010, pg. 14.

¹⁵⁷ BURST, Jean-Jacques. *Concurrence déloyale et parasitisme*. Paris: Dalloz, 1993.

¹⁵⁸ BITTAR, Carlos Alberto. Concorrência desleal: a imitação de marca (ou de seu componente) como forma de confusão entre produtos. *Revista de Informação Legislativa*, v. 22, n. 85, p. 343-364, jan./mar. 1985. pg. 352-353.

¹⁵⁹ ASCARELLI, Tullio. *Teoría de la concurrencia y de los bienes imateriales*. Barcelona: Bosch, 1970, pg. 172.

¹⁶⁰ *Ibidem*, pg. 806. Tradução nossa.

servil de um produto que enseje confusão¹⁶¹. O objeto da imitação servil, assim, seria as características formais individualizantes e originais de determinado produto¹⁶². Sobre a ilicitude deste tipo da imitação servil, Rovelli afirma que:

Para efeito de concorrência desleal, sem prejuízo de qualquer proteção que possa advir de direitos de patente, a imitação servil constitui infração, pois pode causar confusão entre dois produtos de origem diferente, ou seja, no pressuposto de que, devido à confusão dos produtos, o consumidor pode ser levado a comprar a imitação no lugar do produto original.

[...]

No caso de produtos que não possuam características formais individualizantes, bem como nos quais não haja possibilidade de confusão¹⁶³ devido a uma adequada diferenciação das ditas características formais individualizantes, a imitação servil não se enquadra no âmbito da concorrência desleal, salvo da proteção baseada em direitos de patente¹⁶⁴.

Alguns autores afirmam que a ilicitude da imitação servil estaria embasada em uma obrigação, por parte dos concorrentes, de diferenciação de seus produtos – ainda que a aparência destes esteja no domínio público¹⁶⁵. A obrigação de diferenciação é também analisada por Vincenzo di Cataldo, que afirma que tal obrigação é aquela de modificar a forma de determinado produto a ponto de elidir a confundibilidade entre produtos (o que, para o autor, seria equivalente à proibição de imitações)¹⁶⁶. Discorrendo sobre a proteção de sinais distintivos, George Bry afirma que a usurpação de uma forma distintiva de um produto pode dar origem a uma ação de concorrência desleal, exceto quando esta forma não possua nada de especial em relação àquilo do

¹⁶¹ Embora citemos a cópia servil, seria possível que, em determinados casos concretos, imitações, ainda que não perfeitas, pudessem igualmente causar confusão nos consumidores, o que também configuraria ato confusório para os fins destas considerações.

¹⁶² ROVELLI, Roberto. *La Concorrenza Sleale*: Ed I Beni Immateriali di Diritto Industriale. Turim: Unione Tipografico Editrice Torinese, 1967, pg. 47.

¹⁶³ Rovelli também menciona, no âmbito da análise da possibilidade de confusão, que é importante analisar qual a clientela que adquire o produto cuja imitação está sendo apurada, embora tal verificação seja menos importante quando a imitação servil do produto original é completa e atinge não apenas as características exteriores do produto, mas também sua funcionalidade. De acordo com o autor: “a distinção entre clientes tecnicamente experientes e clientes que não o são [...] é relevante quando a imitação servil do produto ocorre apenas em relação às suas características externas, mas diferenças substanciais e instrumentais permanecem apreciáveis precisamente por um cliente experiente; quando, por outro lado, a imitação servil é completa, visto que se refere a todas as características externas e funcionais dos produtos, copiados em sua totalidade, a distinção deixa de ser relevante, pois um desvio pode ocorrer mesmo para um cliente experiente”. ROVELLI, Roberto. *La Concorrenza Sleale*: Ed I Beni Immateriali di Diritto Industriale. Turim: Unione Tipografico Editrice Torinese, 1967, pg. 56. Tradução nossa.

¹⁶⁴ *Ibidem*, pg. 46 e 47. Tradução nossa.

¹⁶⁵ SILVEIRA, Newton. *Direito de autor no design*. São Paulo: Saraiva, 2012, pg. 173-174.

¹⁶⁶ DI CATALDO, Vincenzo. *L’Imitazione Servile*. Milão: Dott. A. Giuffrè Editore, 1979, pg. 201-202.

domínio público que a precedesse¹⁶⁷

Neste sentido, seria necessário que o produto tivesse modificações frente ao produto de outrem, na medida em que estas não impliquem na modificação de sua utilidade. Essa utilidade deve ser interpretada de maneira a incluir, também, seu ângulo estético¹⁶⁸. Tratando deste assunto, Piola-Caselli menciona a utilidade estética dos produtos, indicando que a utilidade de uma forma consiste no atendimento não só de exigências técnicas, mas também estéticas – a partir disso, se segue que quando a forma é essencial para a utilidade do produto, sendo sua alteração prejudicial para a sua utilidade, esta é livremente desfrutável. A contrário senso, quando a variação, mesmo que parcial, for possível sem prejuízo da utilidade do produto, haveria uma obrigação de não imitação, com modificação suficiente para evitar a chance de confusão¹⁶⁹. Mesmo no caso de formas necessárias, Vincenzo di Cataldo indica que haveria uma obrigação, tanto do produtor original como dos imitadores, de apor ao produto a marca de seu produtor¹⁷⁰.

No entanto, há aqueles na doutrina que entendem que a imitação servil deve ser coibida pela proteção contra a concorrência desleal mesmo onde não há confundibilidade. Aqueles que se colocam a favor dessa “ampliação” protetiva entendem que o bem jurídico atingido pela imitação servil é não apenas a clientela, mas o aviamento e o fruto do trabalho do empresário¹⁷¹. Sob esta visão, focada no parasitismo econômico, a imitação servil passa a identificar uma apropriação das atividades de pesquisa do empresário que fez o produto “original”, o que faria com que o concorrente tivesse vantagens competitivas pela desnecessidade de investir em pesquisa e desenvolvimento, uma vez que o consumidor, mediante dois produtos praticamente idênticos, escolherá o mais barato (que seria aquele do produtor que não teve que suportar os custos de desenvolvimento)¹⁷². Tratar-se-ia, no fundo, de uma proteção concedida ao protótipo contra sua reprodução mecânica por outrem, conduta esta que seria vedada pela LPI brasileira sob a guisa de “atos tendentes a prejudicar os negócios alheios”¹⁷³. Neste sentido, também podemos encontrar a Resolução da Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial (AIPPI) acerca

¹⁶⁷ BRY, Georges. *La Propriété Industrielle Littéraire et Artistique*. Paris: Librairie de la Société du Recueil Sirey, 1914, pg. 518.

¹⁶⁸ SILVEIRA, Newton. *Direito de autor no design*. São Paulo: Saraiva, 2012, pg. 173.

¹⁶⁹ PIOLA CASELLI, Eduardo. *L'imitazione servile, confusione e confundibilità, apud SILVEIRA, Newton. Direito de autor no design*. São Paulo: Saraiva, 2012, pg. 173-174.

¹⁷⁰ DI CATALDO, Vincenzo. *L'Imitazione Servile*. Milão: Dott. A. Giuffrè Editore, 1979, pg. 197-217.

¹⁷¹ SILVEIRA, Newton. *Direito de autor no design*. São Paulo: Saraiva, 2012, pg. 174-175.

¹⁷² *Ibidem*, pg. 180.

¹⁷³ *Ibidem*, pg. 181.

da proteção contra imitações servis (*Question Q115*):

2.2 a majority of the groups believes that slavish or quasi-slavish imitation or direct appropriation should in principle be allowed; only under additional specific circumstances should the imitation or appropriation be considered unfair, such as - creation of confusion - parasitic behavior - exploitation of reputation - improperly hindering the competitor in the exercise of his business and/or taking into consideration all or some of the following criteria: - as concerns the imitated product or service, its originality or distinctiveness, investment, duration and success on the market, degree of reputation, functionality and - as concerns the imitator, absence of investment or direct appropriation, intentional or systematic imitation, the availability of other technical or marketing solutions, etc.¹⁷⁴;

2.3 a minority believes that protection, limited in time, should be given against slavish or quasi-slavish imitation, independently from such other requirements, for fashion articles of short-life character possessing the necessary originality. Some groups believe that such special treatment of fashion articles is not justified. The law of one country affords the protection against slavish imitation of configurations of articles not common to such articles for a period of three years, independently from other requirements¹⁷⁵;

2.4 one group believes that slavish copying should generally be considered as presumptive evidence of parasitism. Another group believes that slavish imitation should only be prohibited if it may cause confusion or damage the distinctive quality of the imitated product or services¹⁷⁶;

2.5 most groups do not distinguish between slavish or quasi-slavish imitation and direct appropriation in the application of the above principles. Direct appropriation is, however, sometimes considered to be more likely to be unfair than slavish or quasi-slavish imitation¹⁷⁷.

AIPPI believes that

2.6 slavish or quasi-slavish imitation and direct appropriation of a product or service are acts of unfair competition, not only if they cause confusion but also, if they exploit the reputation of the imitated product or service or substantially

¹⁷⁴ Tradução livre: “a maioria dos grupos acredita que a imitação servil ou quase-servil ou a apropriação direta deveriam, em princípio, ser permitidas; somente em circunstâncias específicas adicionais a imitação ou apropriação deve ser considerada injusta, como - criação de confusão - comportamento parasitário - exploração de reputação - impedir indevidamente o concorrente no exercício de seu negócio e/ou levando em consideração todos ou alguns dos seguintes critérios: - no que diz respeito ao produto ou serviço imitado, sua originalidade ou distinção, investimento, duração e sucesso no mercado, grau de reputação, funcionalidade e - no que diz respeito ao imitador, ausência de investimento ou apropriação direta, imitação intencional ou sistemática, disponibilidade de outras soluções técnicas ou de comercialização, etc”.

¹⁷⁵ Tradução livre: “uma minoria acredita que a proteção, com limite de tempo, deve ser dada contra a imitação servil ou quase-servil, independentemente de outros requisitos, para artigos de moda de curta duração que possuam a originalidade necessária. Alguns grupos acreditam que esse tratamento especial aos artigos de moda não se justifica. A lei de um país confere a proteção contra a imitação servil de configurações de artigos incomuns a tais artigos por um período de três anos, independentemente de outros requisitos.”

¹⁷⁶ Tradução livre: “um grupo acredita que a cópia servil deve geralmente ser considerada como evidência presuntiva de parasitismo. Outro grupo acredita que a imitação servil só deve ser proibida se puder causar confusão ou prejudicar a qualidade distintiva do produto ou serviço imitado”.

¹⁷⁷ Tradução livre: “a maioria dos grupos não faz distinção entre imitação servil ou quase-servil e apropriação direta na aplicação dos princípios acima. A apropriação direta é, entretanto, às vezes considerada mais provável de ser desleal do que a imitação servil ou quase-servil.”

damage its distinctive quality¹⁷⁸;
2.7 under such circumstances, no undue and unlimited monopoly right is given but a concrete unfair business practice is prohibited¹⁷⁹;
2.8 slavish or quasi-slavish imitation of a product or service does not constitute an act of unfair competition to the extent that it is necessary to the technical function of the product or service¹⁸⁰;
2.9 national law may provide that other circumstances such as those mentioned in 2.2 justify a prohibition of slavish or quasi-slavish imitation of a product or a service¹⁸¹¹⁸².

Cabe nos socorrermos a Rotondi, ademais, sobre a interpretação da imitação servil como aproveitamento parasitário do trabalho alheio, defeso pela proteção ao aviamento, objeto do instituto da concorrência desleal. De acordo com o doutrinador, a imitação servil deve ser reprimida “*in sé e per sé*”, por se tratar de forma de exploração do trabalho empregado por outrem para a criação de um produto, levando como premissa que, neste caso, o produto “imitado” não deve ser comum, e não deve ser objeto de uma técnica de produção ordinária¹⁸³. Nesse sentido, o autor discorre:

Ma è illecita l'imitazione se altresì quando, trattandosi di una realizzazione industriale orgânica e complessa, essa si estenda in modo servile a tutti i dettagli, in guisa che il concorrente imitatore si approprii i risultati di quel lavoro complesso e dispendioso che conduce, attraverso la combinazione degli elementi svariati — brevettati o meno — alia creazione dei tutto in corrispondenza alle esigenze di un particolare scopo¹⁸⁴.

Especificamente sobre a moda, Rotondi afirma que a imitação servil poderia ser utilizada mesmo onde não há confusão. O autor indica que um alfaiate poderia copiar determinada moda de Paris, e seus consumidores saberiam que aquela peça não seria realmente feita em Paris – a dificuldade de proteger esse tipo de “obra de arte aplicada à indústria” por meios mais “formais” justificaria a invocação do direito de imitação servil para impedir um aproveitamento comercial

¹⁷⁸ Tradução livre: “AIPPI acredita que imitação servil ou quase-servil e apropriação direta de um produto ou serviço são atos de concorrência desleal, não somente se causarem confusão, mas também se explorarem a reputação do produto ou serviço imitado ou danificarem substancialmente sua qualidade distintiva”.

¹⁷⁹ Tradução livre: “sob tais circunstâncias, nenhum direito de monopólio indevido e ilimitado é concedido, mas uma prática comercial injusta concreta é proibida”.

¹⁸⁰ Tradução livre: “a imitação servil ou quase-servil de um produto ou serviço não constitui um ato de concorrência desleal na medida em que for necessário para a função técnica do produto ou serviço”.

¹⁸¹ Tradução livre: “a legislação nacional pode estabelecer que outras circunstâncias, como as mencionadas no item 2.2, justificam a proibição de imitação servil ou quase-servil de um produto ou serviço”.

¹⁸² Resolução sobre Questão 115. Anuário 1994/II, pg. 398-404.

¹⁸³ ROTONDI, Mario. *Diritto Industriale*. Padova: Edizioni Cedam, 1965, pg. 499.

¹⁸⁴ ROTONDI, Mario. L'imitazione servile come atto di concorrenza sleale. *Revista da Faculdade De Direito, Universidade de São Paulo*, 45, 160-179, 1949, pg. 178.

que seria evidentemente injusto¹⁸⁵.

Embora a coibição da imitação servil mesmo onde não há confusão possua respaldo na doutrina, há resistência por alguns, por entender-se que este conceito mais “elástico” de cópia servil, se reprimido pela disciplina da concorrência desleal, criaria novos monopólios, sem prazo de duração, que impediriam o livre progresso da atividade industrial¹⁸⁶, servindo como um instrumento de ampliação do regime jurídico dos direitos privativos¹⁸⁷. Ascarelli, por exemplo, se posiciona afirmando que a imitação servil só poderia ser coibida quando há risco de confusão entre os produtos, pois a concorrência desleal não poderia criar direitos absolutos sobre criações intelectuais¹⁸⁸. De maneira semelhante, Gama Cerqueira defendeu que invenções, modelos de utilidade, desenhos e modelos industriais não patenteados não poderiam ser protegidos com base na repressão da concorrência desleal, pois pertenceriam ao domínio público¹⁸⁹. Diversos autores que se debruçam sobre o tema, no entanto, abordam a questão de maneira diferente. Molina Blazquez, tratando da concorrência parasitária, indica que, para ser ilícita, a imitação deve exceder uma resposta normal do mercado e, além disto, procurar impedir a afirmação no mercado dos concorrentes¹⁹⁰. Eva Pérez, por sua vez, discorre sobre a conduta da imitação sistemática, na qual um concorrente “pioneiro” atua com constante inovação, tendo suas práticas comerciais perseguidas em curto espaço de tempo, de forma sucessiva, pelo mesmo concorrente, o que poderia levar à eliminação do competidor pioneiro, uma vez que a constante inovação aumenta os preços de seu produto, o que não ocorre no caso do concorrente que se limita a copiar sistematicamente suas inovações¹⁹¹.

Se, portanto, é inegável que a repressão às cópias servis seria passível de utilização para a repressão de comportamentos aptos a confundir a clientela de seus concorrentes no mercado da moda, é questionável se poderia também ser utilizada quando a confusão não fosse uma possibilidade. Além da acima-exposta crítica a este uso, referente à concessão de um benefício

¹⁸⁵ *Ibidem*, pg. 166.

¹⁸⁶ SILVEIRA, Newton. *Direito de autor no design*. São Paulo: Saraiva, 2012, pg. 180.

¹⁸⁷ PAÚL, Fernando Castro Patrício. *Concorrência Desleal*. Coimbra: Coimbra Editora, 1965, pg. 164.

¹⁸⁸ ASCARELLI, Tullio. *Teoría de la concurrencia y de los bienes imateriales*. Barcelona: Bosch, 1970, pg. 208 e seguintes.

¹⁸⁹ GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado da propriedade industrial*, v. 2, t.2., parte 3. Rio de Janeiro: Forense, 1946, pg. 379.

¹⁹⁰ MOLINA BLAZQUEZ, Concepción. *Protección jurídica de la lealtad en la competencia*. Madrid: Montecorvo SA, 1993.

¹⁹¹ PÉREZ, Eva Domínguez. *Competencia desleal a través de actos de imitación sistemática*. Espanha, Navarra: Thomson Aranzadi. 2003.

legal sem prazo de validade (e, de certa forma, até mesmo mais forte que direitos como patentes e registros de desenhos industriais, que requerem um pedido e outras formalidades, mas que apenas são válidos durante um período), é possível também traçar alguns pontos relacionados especificamente ao mercado da moda e a coibição da cópia servil onde não há possibilidade de confusão.

Primeiramente, a proteção contra a imitação do protótipo pela concorrência desleal, como conjunto inconfundível com unidade orgânica, parte do aviamento de seu criador, apesar de suprir uma necessidade destes criadores, parece ter impacto diferenciado em diferentes itens de moda: se, por um lado, parece fazer sentido quando se analisa a cópia de uma bolsa ou cinto (que podem ter os mais diferentes formatos e ainda servir seu propósito), por outro lado pode causar problemas quando se analisa vestimentas, que possuem uma limitação mais clara para suas formas – o corpo. Nestes últimos casos, a aparência e forma do produto podem refletir menos o esforço e trabalho do empresário, e mais as características técnicas impostas ao produtor. Ademais, também podem refletir formatos e ideias testados no passado e reciclados, o que tornaria sua proteção pela concorrência desleal por tempo indeterminado indevida.

Ademais, de acordo com o que foi visto no capítulo 3, a vantagem competitiva que seria obtida pelo copiado deve ser analisada diante das complexidades da indústria em questão. Conforme identificado por Raustiala, mesmo cópias idênticas não terão o mesmo valor diante do público. Isso pode, como vimos, decorrer tanto do *status* que advém de determinadas origens de determinadas peças quanto do próprio fluxo criativo da indústria – isto é, a cópia possui valor intrínseco distinto porque veio depois da peça que estabeleceu uma tendência.

A proteção contra a imitação servil, portanto, aparece como um método interessante de proteção dos direitos dos *designers*. A existência ou não de possibilidade de confusão em razão destas imitações, no entanto, pode influenciar se tal proteção se estenderá ao produto copiado, a depender da posição doutrinária do julgador, inexistente uma posição legislativa. Desta forma, a incerteza acerca da aplicação da disciplina da vedação à concorrência desleal em razão de cópias servis torna-a menos interessante aos *designers*.

Relevante notar que, tanto para a identificação de determinado produto como cópia servil quanto para a identificação da possibilidade de confusão entre cópia e original, é de suma

importância a prova pericial¹⁹². Qualquer análise técnica neste sentido deve, na nossa opinião, levar em conta as características específicas do mercado, as tendências dentro das quais os produtos se desenvolvem e a efetiva complexidade envolvida em seu desenvolvimento. Voltaremos à análise da imitação servil como proteção *sui generis* aos itens da moda no capítulo 6, no qual traçaremos possíveis caminhos para sua utilização neste mercado, tendo em vista as preocupações indicadas acima.

4.4.A questão do estilo

Até agora, nossa análise focou, como estabelecido na primeira seção deste trabalho, na questão da proteção jurídica aos itens de moda. No entanto, qualquer análise sobre a proteção

¹⁹² Ver, por exemplo:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO AFIM. EMBALAGENS ASSEMELHADAS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. ART. 209 DA LEI N. 9.279/1996 (LPI). PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA. DISPENSA INJUSTIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. 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.

2. Não se confunde com a patente, o desenho industrial ou a marca, apesar de poder ser constituído por elementos passíveis de registro, a exemplo da composição de embalagens por marca e desenho industrial.

3. 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).

4. No entanto, por não ser sujeito a registro - ato atributivo do direito de exploração exclusiva - sua proteção não pode servir para ampliar direito que seria devido mediante registro, de modo que não será suficiente o confronto de marca a marca para caracterizar a similaridade notória e presumir o risco de confusão.

5. 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.

6. O indeferimento de prova técnica, para utilizar-se de máximas da experiência como substitutivo de prova, é conduta que cerceia o direito de ampla defesa das partes.

7. Recurso especial conhecido e provido.”

(REsp 1353451/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017, destaque nosso).

“Acresço que o pedido inicial se funda na concorrência desleal que não têm como pressuposto o registro da marca industrial, mas sim a fabricação de produto idêntico. Assim, sem razão a demandada ao pretender que a ausência de registro do produto conduz à improcedência da ação, pois não é esta a alegação inicial. No presente caso, a improcedência se funda na ausência de provas quanto à fabricação de produto idêntico – fato este que não foi demonstrado pela autora.” (TJRS. AC 70029111267, Rel. Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares, j. em 10/12/2014. No caso em questão, o voto vencido do Desembargador Ney Wiedeman Neto indicou, por outro lado, que “A liminar foi concedida com base no exame físico dos calçados depositados em cartório, o que não necessitou de perícia para perceber que se tratava de cópia. O TJ-RS, no julgamento do AI 7.003.787.298, chegou a mesma conclusão. O parecer de fls. 284-285 confirma a contrafação, bem como as fotos anexadas. Tais condutas caracterizam concorrência desleal”).

jurídica ao mercado da moda estaria incompleta sem menção à questão do estilo. O termo “estilo” é elusivo. No âmbito do nosso estudo da proteção jurídica à moda, podemos conceituá-lo de duas formas diferentes: de um lado, o estilo pode ser definido como o modo de se vestir, inserindo-se no âmbito da autoexpressão e da personalidade dos indivíduos; por outro lado, pode ser definido como o conjunto de características ou formas peculiares a um determinado grupo de obras, diferenciando-as de outras¹⁹³. Esse segundo conceito, por sua vez, pode ser utilizado quando estamos falando da expressão do espírito de uma época¹⁹⁴ (sendo, nesse caso, um conceito mais amplo do que o de “tendências”, como no sentido empregado nas expressões “estilo vitoriano” ou “estilo *hippie*”, por exemplo) ou quando estamos tratando da identidade visual que permeia os trabalhos de determinado artista (ou de determinada empresa). Nesta seção, o que nos importa é essa última utilização do conceito de estilo.

O estilo de um artista poderia, assim, ser chamado de sua identidade visual, sua “assinatura”. Tal assinatura poderia ser protegida pelo direito?

No que se refere ao direito de autor, a resposta parece ser não. O estilo não é uma obra intelectual, definida como “as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível”. O estilo, como identidade visual, é abstrato, e se aproxima muito mais de uma ideia – que, expressamente, pelo artigo 8º da Lei 9.610/98, não é objeto do direito de autor. Da mesma forma, por sua abstração, o estilo não poderia ser objeto do desenho industrial.

O estilo poderia, no entanto, ser objeto da proteção pelo direito marcário ou pelo instituto da concorrência desleal (inclusive por meio do *trade dress*). A proteção pelo direito marcário pode se dar, primeiramente, pelo fenômeno da logotipificação – isto é, a inclusão de marcas registradas de titularidade do *designer* ou da empresa em seus itens, de modo a evitar a possibilidade de uma cópia servil ser preparada sem que haja uma violação de uso exclusivo de marca. Isso pode ser visto, especialmente, em linhas da Louis Vuitton, cujo icônico “LV” permeia bolsas, carteiras e outros acessórios e vestimentas.

Além das marcas tradicionais, a utilização de marcas de posição e marcas tridimensionais também pode ser uma ferramenta para assegurar a “protegibilidade” de um estilo. As três listras da Adidas seriam o exemplo mais óbvio, bem como as listras verde e vermelha da Gucci e o

¹⁹³ LIMA, Enoli de Rocha. *Estilo e Estilização*. São Paulo: Edigraf, 1958.

¹⁹⁴ WAJNMAN, Solange. Moda Contemporânea como forma cognitiva. In WAJNMAN, S. e ALMEIDA, A. (org.). *Moda, comunicação e cultura: um olhar acadêmico*. NIDEM, São Paulo, UNIP, FAPESP, 2005.

quadriculado da Burberry. Essa proteção, no entanto, possui algumas limitações: é questionável se listras ao estilo da Gucci seriam protegíveis caso, em determinado item, adote-se um diferente esquema de cores. O mesmo vale para o quadriculado da Burberry. As marcas devem ser usadas de maneira consistente com a forma que foram registradas, de maneira que haveria certa limitação à liberdade criativa dos *designers* caso a proteção marcária fosse o objetivo-mor.

O *trade dress* se assemelha às marcas não tradicionais no que diz respeito ao escopo de proteção. Aqueles sinais que inequivocamente indiquem a origem de determinado item da moda podem ser protegidos contra apropriação por terceiros, mas esta proteção é, naturalmente (uma vez que não há qualquer formalidade ou análise *a priori* para que haja a proteção por *trade dress*), aplicada de maneira comedida sobre o *design* de artigos. Como analisado na seção anterior, a proteção por *trade dress* se restringe àqueles elementos que não sejam funcionais, como estampas, padrões e afins, e deve haver potencial de confusão pela utilização dos referidos elementos por terceiros. Mesmo no âmbito da proteção a padrões e estampas, no entanto, entendemos que a proteção deveria ser cautelosamente aplicada, uma vez que cores, formatos e afins podem ser parte de uma tendência, e, portanto, seriam elementos propícios a serem utilizados por outros *designers*. Dessa forma, idealmente, a aplicação de *trade dress* à proteção de um estilo deveria filtrar elementos que façam parte de uma tendência, impedindo terceiros de utilizar apenas aqueles elementos que efetivamente identifiquem a origem de determinados itens de moda.

De forma mais ampla, a concorrência desleal também pode ser utilizada para proteger o estilo de determinado *designer* quando sua imitação por terceiros possa configurar ato confusório ou meio fraudulento de apropriação de clientela. Seria o caso das imitações que se passam pelos originais, ou, ainda, dos produtos que não sejam idênticos àqueles feitos pelo *designer* original, mas sejam comercializados como se tivessem relação com ele (ainda que de forma implícita).

4.5.A possibilidade da acumulação de proteções

A dualidade das criações de moda, como analisamos no capítulo 3, torna difícil estabelecer um limite entre o que é arte e o que é indústria, e entre aquilo que deveria ser protegido por direito autoral e aquilo que deveria ser protegido pelo direito industrial. Resta a questão se determinados objetos criados com objetivos funcionais, as vezes até mesmo produzidos em massa, devem ser protegidos por um ramo do direito que originalmente tinha como objeto, pelo menos na Europa

continental, a proteção às criações do espírito. Em tom de crítica, Ascensão, citado por Lewicki, afirma que:

a expansão da cultura de consumo e os meios de comunicação de massa fizeram deslocar o centro de gravidade da criação literária e artística para obras de reduzido grau de criatividade. Os grandes postulantes da tutela cada vez mais estão longe das figuras paradigmáticas do homem das letras ou das artes. O mérito literário ou artístico não é relevante¹⁹⁵.

Dentro dessa situação, questiona-se se as obras de arte utilitárias podem ser protegidas tanto pelo direito autoral quanto pelo direito industrial. A resposta, encontrada na doutrina nacional e estrangeira, parece ser positiva. João da Gama Cerqueira afirma:

Do ponto de vista da proteção dos direitos do autor, nenhum prejuízo resulta da distinção entre as obras de arte e os desenhos e modelos, para submetê-los a regimes diferentes pois nos casos excepcionais a que nos referimos o autor terá sempre ou a proteção das leis sobre a propriedade artística, ou a das leis sobre os desenhos e modelos industriais, de acordo com os interesses que tiver em vista resguardar e proteger, ou, ainda em certos casos, a dupla proteção dessas leis. O importante é que o artista, como o industrial, saiba com que proteção poderão contar para a defesa de seus direitos e interesses.

A reprodução de uma obra de arte por processos industriais ou a sua aplicação à indústria não a desnaturam, não lhe tiram o caráter artístico¹⁹⁶.

Na França, a teoria de unicidade da arte também fundamenta que o objeto de proteção dos desenhos industriais e do direito autoral seja o mesmo, entendendo que não deveria haver critério para distinguir entre arte e indústria porque isso forçaria as cortes a fazerem julgamentos subjetivos dos méritos estéticos. A arte, portanto, seria dedicada a unir todas suas diversas formas de manifestação, não podendo ser definida nem por beleza nem pelo sentimento estético que ela causa. Isso seria relevante pois os remédios disponíveis dentro do instituto do desenho industrial são diferentes dos disponíveis no direito de autor, de forma que seus titulares podem utilizá-los cumulativamente¹⁹⁷.

No direito americano, similarmente, a proteção dupla é possível nos termos de *Mazer* e de

¹⁹⁵ ASCENSÃO, José de Oliveira, *apud* LEWICKI, Bruno. A Historicidade do Direito Autoral. In ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; WACHOWICZ, Marcos (Coord.). *Direito da Propriedade Intelectual* – Estudos em Homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes. Curitiba: Juruá, 2006, pg. 292.

¹⁹⁶ GAMA CERQUEIRA, João da. Tratado da Propriedade Industrial, vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 1946, pg. 292, *apud* CHAVES, Antônio. As obras de arte aplicada no direito brasileiro. *Revista Da Faculdade De Direito, Universidade De São Paulo*, 77, 1982, pg. 65-74.

¹⁹⁷ DERCLAYE, Estelle. Are Fashion Designers Better Protected in Continental Europe than in the United Kingdom? A Comparative Analysis of the Recent Case Law in France, Italy and the United Kingdom. *The Journal of World Intellectual Property*, Hoboken, v. 13, n. 3, 2010, p. 319.

Star Athletica. No entanto, o objeto de proteção não é necessariamente o mesmo, sendo que apenas aspectos que satisfazem o requisito de separabilidade da Section 101 do Copyright Act podem ser protegidos por *copyright*.

No Brasil, como vimos acima, há casos que afirmaram que, para que uma obra seja considerada um produto da elaboração do intelecto, esta deve estar desvinculada de qualquer cunho pragmático, devendo produzir um sentimento puramente estético. Caso este não fosse o caso, a proteção mais adequada seria aquela conferida pelo direito industrial. No entanto, a decisão em *Village 284 vs. Hermès* afirmou a possibilidade de dupla proteção, citando, por exemplo, Carlos Alberto Bittar, que na 4ª edição de seu livro *Direito de Autor*, afirma:

A simbiose natural na obra de arte aplicada (...) pode também ocorrer por justaposição ou superposição, dando ensejo à dupla proteção. A obra de arte aplicada, desde que exista dissociação do valor artístico do caráter industrial do objeto a que se sobreponha, sufraga, assim, a tese da autonomia estética da criação e, quanto à dissociação, a teoria abraçada na lei italiana¹⁹⁸.

Parece, portanto, que o direito brasileiro se aproxima um pouco mais do direito americano, sugerindo que deveria haver testes para delimitar quais elementos de obras de arte deveriam e quais não deveriam ser protegidos pelo direito de autor. Não há, no entanto, testes oferecidos pela jurisprudência brasileira que indiquem como se verifica a dissociação do valor artístico do caráter industrial de um objeto. Caroline Tinoco Soares chama a atenção, por exemplo, à questão da análise do contributo mínimo na criação de obras de arte aplicada, tendo em vista que o elemento criativo mínimo para conferir o direito autoral sobre a obra deve ser analisado separando os elementos que são e os que não são funcionais para o objeto¹⁹⁹. Sofia Kilmar, por outro lado, chama a atenção às possibilidades de abuso de direito causadas pela cumulação de direitos de propriedade intelectual, defendendo que a dupla proteção seja permitida apenas quando cada um dos direitos incida sobre facetas distintas de determinado bem material²⁰⁰.

¹⁹⁸ BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de Autor*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, pg. 22. A lei italiana, no geral, recusa a sobreposição de direitos de propriedade intelectual, mas abre uma exceção para quando um desenho apresenta um valor artístico separado, dissociado do valor do utilitário, quando um produto puder ser apreciado esteticamente independente da sua utilidade industrial. Cf. PORTO, Patrícia. Limites à Sobreposição de Direitos de Propriedade Intelectual. *Revista da ABPI*, n. 109, nov-dez de 2010, pg.10-11.

¹⁹⁹ RAMOS, Carolina Tinoco. Contributo Mínimo no Direito do Autor, in BARBOSA, Denis Borges, *et alli*. *O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, Originalidade, Distinguíbilidade e margem mínima*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, pg. 458-459.

²⁰⁰ KILMAR, Sofia Gavião. A dupla proteção em propriedade intelectual face ao abuso de direito. In: 1º Concurso Cultural ASPI. São Paulo: *Revista Eletrônica do IBPI*, ed. especial, n. 9, 2014, pp. 7-22. Disponível em <https://ibpieuropa.org/book/concurso-cultural-aspi-revista-eletronica-do-ibpi-edicao-especial>. Acesso em 14 de agosto de 2021.

Dar a proteção dupla sem consideração às funcionalidades da obra utilitária, portanto, pode acabar conferindo um monopólio legal de longo prazo para uma parte, dando para ela o poder de impedir terceiros de copiar elementos sem os quais a competitividade dos produtos de terceiros poderá ser prejudicada, conforme a própria doutrina da funcionalidade utilitária vista acima. Dessa forma, mais atenção deve ser dada a este tema quando as cortes se depararem com obras de arte aplicada, o que não parece ter ocorrido na análise do caso Hermès, no qual a dupla proteção foi tomada como um axioma, sem maior discussão sobre quais elementos de determinado item seriam protegidas por direito autoral, e quais pelo direito industrial.

4.6. Lições do direito comparado e das cortes

Embora, no direito comparado, não possamos meramente transplantar medidas e decisões de um ordenamento para outro, é importante notar que o raciocínio jurídico em decisões estrangeiras pode ser relevante para o ordenamento pátrio, especialmente em áreas do direito que possuem grande influência da literatura estrangeira, como é o mercado da moda.

Ao verificar o caso *Star Athletica* e *Christian Louboutin*, notamos que houve uma preocupação expressiva na delimitação da proteção, seja por *copyright* ou por marca, de itens que ao mesmo tempo possuíam características protegidas por propriedade intelectual e características funcionais. Tal preocupação, além de pensada em termos concorrenciais, também foi pensada em termos de criatividade e inovação. A lei americana já tem a preocupação de impedir que itens úteis sejam protegidos pelas modalidades de marca e *copyright*, por sua extensão temporal, e isso se torna ainda mais relevante na moda, um ramo de negócio no qual inovação, imitação e reciclagem de tendências são características marcantes.

Dessa forma, é notável a preocupação em criar testes e esclarecer requisitos – mesmo que tais testes acabem por não ser tão claros assim. No caso 284, no entanto, tal preocupação não se fez presente. Embora tenha havido uma preocupação em analisar o mercado da moda e suas criações, não houve efetivamente uma análise dos fundamentos e objetivos dos institutos da propriedade intelectual antes de aplicá-los para proteger obras de arte aplicadas, tais quais a bolsa Birkin. Embora tenha citado doutrina especializada, a decisão da Justiça paulista não tratou de verificar quais os requisitos para que um objeto útil seja protegido por direitos autorais, nem exatamente *ao que* tal proteção se estenderia.

Conclui-se, portanto, que, embora paradigmáticas, e embora nos ajudem a entender melhor a proteção e os riscos relacionados aos itens de moda no direito, as decisões seguem sendo altamente específicas caso a caso, fornecendo caminhos para chegar a decisões, mas raramente fornecendo instrumentos para que segurança jurídica seja alcançada em casos envolvendo criações do mercado da moda – no Brasil ou no exterior.

5. MERCADO DA MODA E PROTEÇÃO PELO DIREITO

Após analisarmos a estrutura da indústria da moda, a adequação dos institutos jurídicos de propriedade intelectual à sua proteção e o tratamento dado a estas criações pelas cortes, podemos chegar à conclusão de que, no geral, os institutos tradicionais (direito autoral, marcas e *trade dress*) não são suficientemente adequados para proteger as criações de moda em si. Devemos então perguntar: deve-se fazer algo sobre isso?

O regime de proteção por direito autoral na França, especialmente, é forte, mas isso não impede que seja vago e possa incorrer em problemas relacionados à insegurança na criação de peças inspiradas em outras. O instituto do desenho não-registrado do direito comunitário europeu, por sua vez, apresenta uma saída diferente, tentando conciliar as necessidades da indústria com limitações aos direitos dos titulares, com padrões altos para proteção e menos tempo de exclusividade sobre seu objeto. O Brasil hoje, no entanto, está mais próximo da situação dos Estados Unidos, sendo que a maior parte dos comentadores em ambos os países parece concordar que não há proteção atualmente ao *design* de criações de moda nestes ordenamentos (embora a decisão em Village 284, que ainda será apreciada pelo Supremo Tribunal de Justiça no Brasil, possa abrir espaço para maior proteção de criações de moda por direito autoral no direito brasileiro).

Abre-se, portanto, espaço para duas correntes: a que entende que se deve aumentar a proteção da propriedade intelectual do mercado da moda para estimular a inovação e recompensar a criatividade dos *designers* e a que entende que a moda é um segmento de criação artística que floresce com menor proteção de propriedade intelectual, sendo que maior proteção poderia causar desincentivos a processos criativos próprios do mercado da moda e prejuízo à concorrência. Como principais expoentes da primeira vertente temos Hemphill e Suk, enquanto Raustiala e Sprigman são os principais representantes da segunda.

5.1. Sem as amarras do direito - a moda pode ser vista como espaço de pouca incidência de propriedade intelectual

Raustiala e Sprigman (RS) defendem que a moda é um espaço que floresce na falta de propriedade intelectual (não apenas apesar de sua falta, mas também devido a isso). Os autores reconhecem que, embora a propriedade intelectual possa proteger alguns elementos na indústria da

moda, como as marcas, ela falha em prover proteção adequada ao cerne da moda: os desenhos¹. Isso, no entanto, não afetaria a capacidade da indústria de criar e inovar, pois seus processos idiossincráticos de criação, que analisamos acima, permitem que desenhos e estilos sejam sempre renovados e apresentados ao público, iniciando novos processos de formação de tendência. De acordo com Raustiala, em artigo solo:

A cada temporada, vemos empresas de moda "se inspirando" nos designs de outros. E a cada temporada vemos as tendências se popularizarem e terem um momento de grande apelo, para logo em seguida ficarem superexpostas e morrerem. Este ciclo da moda é familiar; o que é menos comumente reconhecido é que tal ciclo é acelerado por regras legais de longa data que permitem aos *designers* imitar, brincar com e melhorar os *designs* de seus concorrentes. Ao permitir a cópia de *designs* atraentes, a lei atual se encaixa bem com a missão básica da indústria - definir novas tendências da moda e, em seguida, nos convencer a persegui-las. E a cópia de *designs* atraentes baseada em tendências garante que esses designs se difundam rapidamente no mercado. Isso, por sua vez, faz com que os pioneiros queiram um novo estilo, porque nada é menos atraente do que ver suas roupas cuidadosamente escolhidas sendo utilizadas pelas massas. Em suma, copiar é o motor que impulsiona o ciclo da moda².

RS chama isso de um *paradoxo da pirataria*. De acordo com eles, a indústria tem como seu *modus operandi* o reforço do valor de ser dono de uma vestimenta criada por um *designer* famoso, ou um de um item de moda que esteja inserido em alguma tendência estabelecida a partir de uma peça de vestuário específica. A tendência vai se formar a partir daí, e aqueles que se importam em estar na moda vão achar desejável juntar-se a ela. Uma vez que a tendência chega a todos os cantos do mercado, ela perde seu apelo, e uma nova tendência passa a ser desenvolvida. A liberdade de copiar aceleraria a disseminação de uma tendência, o que promoveria a inovação da indústria e impulsionaria vendas na indústria como um todo³. A isso se juntaria, como vimos na seção três, a questão da existência de *bridge collections*, quer serviriam para que mesmo os *designers* mais renomados também se beneficiassem dos efeitos da venda de criações mais baratas baseadas naquelas que emplacaram tendências. RS trata de cópia em um sentido amplo, deixando claro que, se fossem usados no mercado da moda os mesmos padrões para identificar cópias de música,

¹ RAUSTIALA, Kal; SPRINGMAN, Christopher. The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design. *Virginia Law Review*, Charlottesville, v. 92, 2006, pg. 1775.

² RAUSTIALA, Kal. *Fashion Victims - How Copyright Law Could Kill The Fashion Industry*. New Republic. Publicado em 13 de agosto de 2007. Disponível em <<https://newrepublic.com/article/63828/fashion-victims>>. Acesso em 10 de agosto de 2018. Nossa tradução.

³ MACKAAY, Ejan. Is the knockoff economy a knockout for intellectual property?. *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law*, on-line, n. 6, 2015.

haveria uma multiplicidade de infrações, visto que o processo criativo da indústria envolve a repetição de elementos centrais a obras anteriores⁴.

Uma pesquisa empírica realizada por Janssens e Lavanga em 2016 junto a *designers* “emergentes” no Reino Unido, na qual os *designers* foram questionados sobre suas opiniões e percepções sobre o mercado da moda e sobre a questão da pirataria, as autoras identificaram evidências para o “paradoxo da pirataria” – conforme exposto pelas autoras, diversas respostas dos participantes e entrevistados enfatizaram a importância da pirataria, e indicaram que o processo de assimilação era parte do processo criativo dos *designers*⁵.

5.2. Porém mais proteção não faria mal a ninguém

Hemphill e Suk (HS) contestam algumas afirmações de RS. Primeiramente, de acordo com HS, RS tratam como cópias criações que possuem distintividade em relação às obras originais, o que HS consideram como obras diferentes. Dessa forma, discordam, por exemplo, que a mesma empresa esteja presente em diversos segmentos vendendo a mesma coisa com qualidade e preços diversos – os itens, em si, seriam diferentes. HS ressaltam que as cópias, entendidas aqui como criações substancialmente igual àquelas criadas por outros, não contribuem para a inovação, sendo apenas elementos que participam do processo de *flocking*, mas não estimulam a mudança da tendência, podendo ser na verdade lesivas ao processo criativo da indústria.

Um caso no qual as cópias podem ser especialmente lesivas à criatividade e ao mercado como um todo é aquele no qual um *designer* que não está na mesma posição de Chanel ou Dior (ou seja, um criador cuja atividade é pequena ou média) tem seus *designs* copiados por redes de *fast fashion*, que com as novas tecnologias conseguem fazer estas cópias em tempo recorde. Quando os itens chegam às lojas de *fast fashion* por seus fornecedores (geralmente anônimos), eles serão mais baratos do que os produzidos pelo *designer* original, visto os ganhos de escala, e o público para os produtos de ambos – o criado e o copista – serão muito parecidos. Esse é o caso quando as peças originais estão não na escala dos milhares, mas sim na escala das centenas, e a

⁴ RAUSTIALA, Kal; SPRINGMAN, Christopher. The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design. *Virginia Law Review*, Charlottesville, v. 92, pg. 1687-1778, 2006, pg. 1750-1761.

⁵ JANSSENS, Alice. LAVANGA, Mariangela. An Expensive, Confusing, and Ineffective Suit of Armor: Investigating Risks of Design Piracy and Perceptions of the Design Rights Available to Emerging Fashion Designers in the Digital Age. *The Journal of Dress, Body and Culture*. V. 24, n. 2, pg. 229-260, 2019, pg. 245.

substitutibilidade é um problema sério para os criadores originais, que podem ter seus lucros ceifados pelas já estabelecidas redes de *fast fashion*, com suas redes de fornecimento e força comercial⁶. Além da questão da substitutibilidade, há um “efeito esnobe”, causado pela prevalência de versões baratas de um objeto, que faz com que pessoas que compram pelo status ou pela diferenciação percam interesse pelo objeto original, mesmo que o público-alvo das cópias e dos originais seja diverso. Tal efeito acaba por diminuir a demanda do original independentemente de qualquer questão de bens substitutos⁷.

HS apontam que, além da questão frequentemente levantada por defensores da propriedade intelectual no geral – de que inovação é desencorajada quando os criadores não possuem certeza do retorno de seus investimentos por meio de um monopólio legal das suas criações – há um efeito perverso na inovação causado pela cópia (e, no geral, até mesmo pela identificação de tendências e elaboração dentro delas, conforme explicado por Barreiro sobre o “*Modelo Zara*” de produção), que é o direcionamento da inovação:

A falta de proteção contra a cópia de designs, combinada com a existência de marcas, conjunto-imagem e outras proteções, também distorce a direção da inovação. Designers desprotegidos contra a cópia de *design* veem um efeito desproporcional em sua lucratividade e, portanto, são desencorajados a inovar - na verdade, a entrar no mercado em primeiro lugar. Os *designers* que são protegidos pela marca registrada e pelo conjunto-imagem inovam de forma a aproveitar essas vantagens legais. O efeito resultante na direção da inovação é favorecer a inovação por *designers* que já desfrutam da proteção existente por outros aspectos da lei de propriedade intelectual, ao invés da inovação por designers - especialmente os pequenos, novos *designers* - que não estão assim protegidos. 'A existência de alguns tipos de proteção de propriedade intelectual combinada com a ausência de proteção de *design* também dá aos designers o incentivo para criar alguns tipos de produtos em detrimento de outros⁸.

Confiar em proteções advindas do direito marcário ou da concorrência desleal, nesse sentido, é incentivar que as marcas que já estão estabelecidas foquem mais e mais na sua identidade (como, por exemplo, marcas que colocam logotipos em seus itens para impedir que uma cópia infrinja direitos marcários), e possibilita que marcas que já estão consolidadas se destaquem na

⁶ HEMPHILL, C. Scott; SUK, Jeannie. The Law, Culture, and Economics of Fashion. *Stanford Law Review*, Stanford, v. 61, 2009, pg. 1176.

⁷ *Ibidem*, pg. 1176. Ainda: “*The extent of targeting, combined with the degree of substitution, explain why midrange designers account for most anecdotal complaints of design copying. They also bring most of the lawsuits that attempt to circumvent the lack of design protection by alleging copyright or trade dress violations under existing law, against Forever 21 and other fast-fashion copyists.*”

⁸ *Ibidem*, pg. 1176-1177. Nossa tradução.

proteção à suas criações, pois possuem mais recursos para investir na propaganda necessária para estabelecer significados secundários sobre elementos de suas criações⁹. Veja-se, por exemplo, o caso *Louis Vuitton v. LVL XIII*, no qual o juiz entendeu que um elemento do *design* de sapatos, embora tenha sido usado primeiro por LVL XIII e depois por Louis Vuitton, não possuía significado secundário que desse a LVL XIII o direito de impedir outros de utilizarem-no, pois o criador original não investiu muito dinheiro em sua publicidade e não destacou suficientemente o elemento em questão em sua publicidade¹⁰.

HS terminam sua análise afirmando que mais proteção seria benéfica, mas que simplesmente estender a proteção de *copyright* para criações de moda poderia ter efeitos indesejados na concorrência e criatividade. Assim, sugerem que uma proteção para as criações de moda seja mais curta em sua duração, e proteja-as apenas contra aquilo que chama de *close copying*, sugerindo que um teste de dissimilaridade (i.e., perguntar-se se um observador discerniria ou não a cópia do original) seria mais adequado para analisar se há ou não violação¹¹.

5.3. Mas tem outra coisa...

RS responderam aos posicionamentos de HS em artigo posterior, discordando em alguns pontos principais de seus colegas. Primeiro, a definição de “cópia” considerada por HS envolveria apenas um tipo específico de cópia, que não se adequaria ao significado legal da palavra. A lei americana – e também a brasileira – protege autores tanto de cópias servis (*line-by-line copying*) quanto da criação de obras derivadas de obras de sua titularidade. RS afirmam que mesmo criações de moda que não impedissem os consumidores de se diferenciarem, por serem visualmente diferentes das criações originais, poderiam ser considerados infrações aos direitos dos *designers* dos originais, uma vez que se trata de *derivative reworkings* (a grosso modo, reinterpretações derivadas) das criações originais¹².

Segundo RS, mesmo HS reconheceriam os benefícios dessas reinterpretações e concordariam que as regras gerais de *copyright* não deveriam ser aplicadas às criações da moda.

⁹ *Ibidem*, pg. 1178.

¹⁰ *LVL XIII Brands, Inc. v. Louis Vuitton Malletier SA et al. (1:14-cv- 04869)*.

¹¹ HEMPHILL, C. Scott; SUK, Jeannie. The Law, Culture, and Economics of Fashion. *Stanford Law Review*, Stanford, v. 61, 2009, pg. 1185-1190.

¹² RAUSTIALA, Kal; SPRIGMAN, Christopher. The Piracy Paradox Revisited. *Stanford Law Review*, v. 61, 2009, pg. 1217-1218.

Por isso mesmo, HS teriam tentado criar um teste que tornasse ilegal apenas a cópia que não tivesse diferenças substanciais da criação original¹³ (o que, para RS, ainda poderia gerar efeitos lesivos na inovação e concorrência por ainda causar insegurança e receio naqueles trabalhando sobre tendências e criações anteriores, mais uma vez reforçando que o mero *medo* de ser processado pode ser o suficiente para evitar que alguém crie algo sem ter certeza que não está violando direitos). No entanto, para RS, mesmo as cópias *servis* deveriam ser permitidas, por não serem danosas ao mercado. De acordo com RS, enquanto há indivíduos que procuram vestir-se por diferenciação, há aqueles que são *flockers* (isto é, que tendem a “entrar” na moda uma vez que a tendência já está estabelecida). A inovação na moda, para RS, é movida por aqueles movidos pela diferenciação, que passam a querer novos modelos e estilos a partir do momento em que a tendência se espalhou e virou comum¹⁴. No mesmo sentido:

A cópia dilutiva, seja ela autorizada ou não, é o principal motivador desse processo, ou, como Simmel notoriamente observou: "À medida que uma moda se espalha, ela gradualmente caminha para o seu fim. Esse processo de cópia destrói a distintividade das modas existentes e cria a necessidade de novas". Utilizando um exemplo notório do setor de bens de luxo, Pierre Cardin licenciou suas marcas de forma tão esbanjadora - "na década de 1980, ele emprestou seu nome para até 800 produtos, incluindo tampas de assento de banheiro" - que a distinção de sua marca foi rapidamente diluída, abrindo caminho para o surgimento de outras marcas de luxo mais cuidadosas com os riscos de sobre-exposição¹⁵.

Assim, há dois pontos principais a serem abordados. Primeiro, a solução dada por HS não atingiria apenas as cópias *servis*, pois o teste ainda seria suficientemente vago para atingir criações derivativas. Segundo, mesmo que a proteção fosse sempre aplicada apenas a cópias *servis*, isso também seria lesivo à inovação, pois as cópias servem um propósito de saturação e renovação de tendências. A abordagem de RS, portanto, é de que a moda não apenas funciona sem possuir um regime adequado de proteção, mas também funciona *por* não o possuir (embora reconheçam que maior proteção por propriedade intelectual não necessariamente destruiria a criatividade no segmento da moda, os autores afirmam que causaria alterações significantes no modelo existente).

No que diz respeito à mudança do equilíbrio de criatividade do mercado da moda em razão do avanço dos meios de comunicação, é importante tecer algumas considerações. Embora a tecnologia

¹³ Algo parecido com o que guiou a decisão em segunda instância do caso *Village 284*.

¹⁴ HEMPHILL, C. Scott; SUK, Jeannie. The Law, Culture, and Economics of Fashion. *Stanford Law Review*, Stanford, v. 61, 2009, pg. 1207-1210.

¹⁵ BEEBE, Barton. Intellectual Property Law and the Sumptuary Code. *Harvard Law Review*, Cambridge USA, v. 123, 2010, pg. 837-838. Tradução nossa.

seja geralmente invocada como a grande potencializadora dos efeitos nefastos da pirataria¹⁶, a internet é também um importante instrumento para a divulgação dos trabalhos de diversos *designers* emergentes. As redes sociais se tornaram um dos principais locais para que criadores independentes divulguem seu trabalho¹⁷, o que também atrai copistas para redes como *Instagram*, *Facebook* e *Pinterest* – na já mencionada pesquisa de Janssens e Lavanga, de 2016, um *designer* emergente que trabalhava em uma empresa de *fast fashion* relatou que foi instruído a copiar um de seus próprios *designs*¹⁸. Na pesquisa em questão, muitos *designers* indicaram que ficam receosos em divulgar seus trabalhos pela internet, para não facilitar o trabalho de copistas. No entanto, no mesmo estudo, alguns participantes indicaram que utilizavam, como método informal de proteção de seus *designs*, a divulgação parcial de suas criações em redes sociais (ou a seletividade em sua presença *online*), combinando essa “proteção” com outros métodos informais como a escolha de materiais de alta qualidade, produção local, manutenção de documentação sobre a criação dos *designs* e, interessantemente, estratégias de “*naming and shaming*” (nomear e envergonhar, literalmente)¹⁹. Janssens e Lavanga identificaram indícios que, para pequenos *designers*, essas proteções informais poderiam ser mais factíveis²⁰ – embora não necessariamente isso seja o melhor sistema possível para eles.

¹⁶ Anedotas sobre fotografias de desfiles sendo mandadas direto para linhas de produção de *fast fashion* são abundantes em artigos e notícias sobre *fashion law* e chegaram às audiências públicas sobre leis tratando do tema, como veremos mais à frente neste trabalho.

¹⁷ JANSSENS, Alice. LAVANGA, Mariangela. An Expensive, Confusing, and Ineffective Suit of Armor: Investigating Risks of Design Piracy and Perceptions of the Design Rights Available to Emerging Fashion Designers in the Digital Age. *The Journal of Dress, Body and Culture*. V. 24, n. 2, pg. 229-260, 2019, pg. 250.

¹⁸ “Os entrevistados compartilharam anedotas de experiências próprias ou de seus amigos com cópias, sendo que uma das mais interessantes envolvia um designer empregado pela empresa de *fast fashion* ASOS, a quem solicitarem copiar um *design* de sua coleção pessoal”. JANSSENS, Alice. LAVANGA, Mariangela. An Expensive, Confusing, and Ineffective Suit of Armor: Investigating Risks of Design Piracy and Perceptions of the Design Rights Available to Emerging Fashion Designers in the Digital Age. *The Journal of Dress, Body and Culture*. V. 24, n. 2, pg. 229-260, 2019, pg. 244. Tradução nossa.

¹⁹ *Ibidem*, pg. 251-252. “O caso de 2016 do designer Tuesday Bassen e o caso de 2017 da arquivista da Bonnie Cashin, Dra. Sarah Lake, são indicativos disso [*naming and shaming*]. Bassen usou o Twitter para chamar atenção à cópia de seus designs pelas redes de *fast fashion* Zara e Bershka, enquanto Lake criou uma conta no Instagram que exhibe designs piratas e chama atenção aos *designers* copistas. As ações de ambos foram apresentadas em vários meios de comunicação, incluindo *Women’s Wear Daily*, *The Guardian* e *Dazed*. Mesmo que aparentemente pouca recompensa ou reconhecimento monetário tenha resultado destas ações, as ações de Lake e Bassen foram significativas para chamar a atenção e fomentar a discussão dentro do mundo da moda de forma mais ampla [...]. Assim, “*naming and shaming*” pode ser visto como uma estratégia eficaz para chamar a atenção para a pirataria (embora seu impacto direto nas receitas ou mercado consumidor de estilistas piratas seja questionável).” Tradução nossa.

²⁰ *Ibidem*, pg. 248.

5.4. Inovação e concorrência – Mudanças em um equilíbrio centenário?

Como analisamos, há abordagens que diferem sobre qual seria o efeito de maior ou menor proteção por propriedade intelectual no mercado da moda. Enquanto há aqueles que afirmam que a mudança em algumas estruturas do mercado – notavelmente o desenvolvimento do *fast fashion* – demandam mudanças em um sistema até então de baixa proteção, outros afirmam que as coisas estão bem como estão, e que mudanças podem ter um efeito contrário ao pretendido na inovação, além de poder causar distorções no plano da concorrência²¹. Mesmo aqueles que favorecem maior proteção também parecem estar atentos à necessidade de proteções tão customizadas quanto criações de *haute couture* para a indústria da moda, visando não criar impedimentos à concorrência onde visava-se incentivar a inovação²².

Até pela consagração constitucional da propriedade intelectual como instrumento para desenvolvimento da cultura no Brasil, e das ciências nos Estados Unidos, parece que o debate não pode tomar contornos meramente econômicos. Como vimos acima, uma teoria utilitária ou cultural da propriedade intelectual parece ser a base de discussão para qualquer proteção, devendo haver um equilíbrio entre o interesse público envolvido na livre utilização de obras e o interesse privado do titular do direito²³, de forma a não constranger a inovação, mas também não fornecer posições econômicas ainda mais privilegiadas para empresas que já estão no topo da pirâmide da moda. Paulo Lilla, sobre a relação entre propriedade intelectual e concorrência, afirma que:

a propriedade intelectual também pode implicar custos sociais associados a perdas de eficiência dinâmica, uma vez que (...) o titular de uma patente ou direito autoral poderá negar a terceiros (seus concorrentes) acesso à sua criação intelectual para desenvolverem inovações cumulativas ou incrementais, ou até mesmo melhorias ou aperfeiçoamento dos produtos e tecnologias já existentes (follow-on innovations). Afinal, nenhuma inovação surge do nada, de modo que o processo criativo é naturalmente cumulativo. As informações conhecidas, estejam elas protegidas por direitos de propriedade intelectual ou em domínio público, constituem importante fonte ou insumo para a criação de novas informações que

²¹ No que diz respeito especificamente à sobreposição dos direitos de propriedade intelectual, é de levar em conta a crítica de parte da doutrina, de que a sobreposição normalmente é criada por acréscimo, adicionando proteções para possibilitar aos titulares do direito uma proteção exclusiva mais longa e forte. PORTO, Patrícia. Limites à Sobreposição de Direitos de Propriedade Intelectual. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, n. 109, nov-dez de 2010, loc.cit.

²² LEITE, Bruno Miguel da Silva. A proteção dos desenhos ou modelos pela propriedade industrial e pelo direito de autor. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade do Minho, Escola de Direito. Braga, janeiro de 2004, pg. 79.

²³ Neste sentido, cf. REMÉDIO MARQUES, J. P. Propriedade Intelectual e Interesse Público. *Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra*, n. 79, 2003, pg. 319.

*agregam valor social*²⁴.

Ao mesmo tempo em que pender a balança a favor da proteção em demasia pode causar problemas, especialmente considerando que o modelo de inovação atual do mercado da moda depende fortemente da observação, interpretação e derivação daquilo que veio anteriormente, alguns pontos levantados por HS não podem ser ignorados. Afinal, muitas vezes são empresas menores, e não as gigantes da moda, que sofrem mais com a rapidez assustadora com a qual as redes de *fast fashion* produzem produtos parecidos ou iguais aos seus. Além disso, a proteção no modelo atual favorece o investimento em promoção de marcas, de luxo e de status, uma vez que favorece o uso exagerado de marcas e a criação de produtos tecnicamente mais difíceis de copiar²⁵. Considerando a inadequação dos institutos comuns de propriedade intelectual para a proteção das criações de moda em si, a questão passa a ser se há a necessidade de, caso desejável maior proteção às criações de moda, criar um regime *sui generis* para sua proteção jurídica ou não.

O maior argumento para a mudança do equilíbrio delicado da indústria da moda, no qual cópia, derivação e inovação andam de mãos dadas, parece ser a questão das mudanças tecnológicas – inclusive a possibilidade de redes de distribuição globais dentro de uma sociedade informatizada e globalizada – que permitem que o processo de cópia de *designs* originais por redes de *fast fashion* possa ser feito de maneira a significativamente prejudicar entes inovadores do mercado, especialmente aqueles que não podem se calcar no *status* e fama para que seus itens não sejam substituíveis por aqueles de menor valor.

No entanto, é notável que não é claro, pela pesquisa realizada, se a explosão do *Modelo Zara* realmente teve um efeito significativo sobre a inovação e criatividade no mercado da moda. Embora evidências circunstanciais tenham sido apresentadas (como vendedores perdendo suas vendas em razão de *knockoffs* de redes de moda rápida²⁶) não há evidência quantitativa que aponte que a

²⁴ LILLA, Paulo Eduardo. *Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência* – Uma abordagem sob a perspectiva do Acordo TRIPS. São Paulo: Quartier Latin, 2014

²⁵ HEMPHILL, C. Scott; SUK, Jeannie. The Law, Culture, and Economics of Fashion. *Stanford Law Review*, Stanford, v. 61, 2009, pg. 1179-1180.

²⁶ Em pesquisa realizada no Reino Unido, por exemplo, apenas 7,9% dos participantes (*designers* no geral, não apenas de moda) indicaram que nunca perderam receitas por conta de cópias. No entanto, 36,2% dos participantes indicaram não saber quanto haviam perdido. Essa pesquisa demonstra a dificuldade de avaliar de forma objetiva a “perda” de receitas por conta de cópias, uma vez que os participantes também podem ter considerado nessa conta obras inspiradas em itens produzidos por eles. Além disso, há uma limitação intrínseca para afirmar que receitas foram perdidas – na prática, se está falando de vendas que teoricamente poderiam ser realizadas e não o foram. Para mais detalhes sobre a pesquisa e a metodologia utilizada, verificar: BAUMGART, S; COUTTS, N; SOETENDROP, R. *Research into*

emergência do modelo de negócio de empresas como Zara e Forever 21 efetivamente modificou a estrutura de inovação dessa indústria, diminuindo sua dinamicidade de maneira a tornar pouco atrativa a atividade criativa na moda sem incentivos legais adequados.

Seria, assim, oportuno verificar se este é o caso antes de tentar, por vias legislativas, manobrar o barco em uma direção oposta àquela que perdurou até hoje e possibilitou amplo desenvolvimento para a criação de obras de arte aplicada nesse setor tão interessante da economia e – por que não? – da arte.

5.5. Proposta de proteção *sui generis* e outras alternativas

Alguns autores, como vimos, defendem a criação de legislação *sui generis* para a proteção de criações de moda. Diversos casos de leis específicas do tipo existem, especialmente nos Estados Unidos. O *Vessel Hull Design Protection Act*, por exemplo, protege os desenhos de cascos de barcos. O *Semiconductor Chip Protection Act*, por sua vez, protege limitadamente os desenhos de chips semicondutores (“*mask works*”)²⁷. No Brasil possuímos, também, a Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007, que trata da propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados. A indústria da moda, previsivelmente, se divide sobre a possibilidade de uma legislação específica, com os *couturiers* favorecendo tal iniciativa, e os segmentos de preços mais populares abominando-a²⁸.

Mesmo observadores que discordam das conclusões de RS reconhecem, como vimos acima, que uma proteção por direito autoral poderia ser prejudicial à inovação e à competitividade da indústria, embora não concordem que a moda ficaria melhor sem qualquer proteção às suas criações. Estes observadores indicam que o melhor caminho seria uma proteção parecida com a do direito de autor, porém com características variadas. Dois pontos levantados são, por exemplo, a necessidade de um tempo menor de proteção e a necessidade de certa tolerância para *designs* que

designs infringement: attitudes and behaviour of design rights owners towards infringement. UK Intellectual Property Office. Londres, 2018. Disponível em https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/758496/Design-Rights-Infringement-report-2018.pdf. Acesso em 18 de outubro de 2021. É relevante notar que apenas 15% dos participantes da pesquisa, em conjunto, indicaram atuar nos setores de artesanato, moda e mobília.

²⁷ A lei foi criada justamente porque as proteções existentes se provavam inadequadas. Em *Brooktree Corp. v. Advanced Micro Devices, Inc.*, 977 F.2d 1555, 1562, por exemplo, a corte entendeu que “*it was uncertain whether the copyright law could protect against copying of the pattern on the chip itself, if the pattern was deemed inseparable from the utilitarian function of the chip*”.

²⁸ COHEN, et alli. Op. cit., pg. 211.

apropriam elementos de obras anteriores, tendo em mente as características próprias da indústria.

Uma outra opção, que se encaixa em parte na definição de proteção *sui generis*, embora menos específica, é a opção dos desenhos não registrados, protegidos na União Europeia pelo período de três anos, seguindo requisitos semelhantes aos dos desenhos industriais. Essa opção acaba por dar uma proteção que depende de menos formalidades que os demais institutos da propriedade industrial (com exceção do direito autoral), ao mesmo tempo em que diminui a proteção para um prazo mais adequado às indústrias que criam e produzem em ciclos de curta duração. Por outro lado, os padrões para proteção são moderadamente altos (os mesmos da proteção para os desenhos registrados, no caso da legislação da União Europeia) e seriam apurados apenas quando um titular pedisse pela tutela judicial, permanecendo algum nível de insegurança. Ademais, também permanece a possível inibição à criatividade e à livre-competição em decorrência do receio de ser eventualmente processado, que foi mencionado acima.

Um terceiro caminho, conforme analisado na seção anterior, é verificar a aplicabilidade da velha conhecida concorrência desleal às práticas de cópia de criações de moda.

Na próxima seção, analisaremos como as três opções mencionadas (proteção *sui generis*, desenho industrial não registrado e concorrência desleal) respondem às características do mercado da moda, verificando se seriam úteis para resolver os problemas apontados por HS, sem perder de vista as características e particularidades do mercado indicados por RS.

6. ANÁLISE DE SAÍDAS E ALTERNATIVAS

Na seção anterior, pudemos analisar os argumentos colocados por diversos estudiosos do direito a favor e contra a ampliação de proteção a direitos de propriedade intelectual no campo da moda. Esta análise, feita sobre o substrato teórico levantado na quarta seção deste trabalho, chegou a uma conclusão e diversos questionamentos: se, por um lado, pudemos identificar que os institutos jurídicos tradicionais da propriedade intelectual (especialmente o direito de autor) não parecem ser adequados para fornecer proteção aos itens de moda, por outro lado há evidente discordância sobre a necessidade de ampliar os direitos concedidos aos criadores dos mesmos.

Em um dos polos dessa discordância, há aqueles que acreditam que o mercado da moda funciona melhor com baixa incidência de normas de propriedade intelectual, em razão de sua estrutura e dos elementos que regem a formação de tendências. No outro, há aqueles que acreditam que o mercado mereceria maior atenção legislativa e/ou jurisprudencial no que tange à repressão contra copistas, tanto pela relevância do mercado quanto pela facilidade com a qual os itens de moda podem ser copiados, especialmente com a tecnologia atual.

Nesse segundo grupo, podemos dividir dois tipos de proposta de abordagem: a alteração do regime aplicável ao direito autoral (ou *copyright*), para torná-lo mais apazível ao *design*, ou a criação de um sistema próprio para os itens de moda (ou, mais genericamente, aos *designs* de objetos úteis)¹, de forma a evitar os riscos identificados ao longo deste trabalho (citamos aqui, especificamente, o possível impacto anticompetitivo e o potencial impacto negativo no fluxo criativo que é próprio da indústria da moda).

Essa seção tratará, especialmente, desse grupo que propõe alterações ao regime atual, visando avaliar se as saídas e alternativas levantadas por legisladores, grupos de interesse ou estudiosos podem minimizar os problemas que envolvem a proteção de propriedade intelectual no mercado da moda. Também analisaremos se a concorrência desleal pode se provar um instrumento adequado e menos invasivo a ser utilizado em litígios envolvendo a alegada cópia do *design* de itens de moda.

Este capítulo será dividido em três partes: na primeira, trataremos de características gerais do modelo de desenho não registrado (já testado alhures) e de propostas de legislação que visam

¹ LEVI, Lili. The New Separability. *Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law*, Nashville, v. 20, n. 3, pg. 709-778, 2018, pg. 737.

alterar o sistema de proteção de itens de moda por meio do direito autoral (*copyright*) nos Estados Unidos, verificando como estes modelos se adequam às características gerais do mercado da moda; na segunda parte, analisaremos se as já citadas preocupações com efeitos anticoncorrenciais e contrários à criatividade no setor são minimizadas ou não nos referidos modelos; e, por último, trataremos da concorrência desleal como possível ferramenta para proteção do *design* de itens de moda, tendo em vista as considerações nas partes anteriores.

6.1. Características gerais dos modelos sugeridos

Nesta seção, trataremos das características gerais de dois modelos de proteção propostos para “solucionar” a questão da proteção de designs de itens de moda: de um lado, temos os desenhos não registrados, conforme já positivado no direito inglês e no direito comunitário (União Europeia); de outro, temos o regime alterado de *copyright* proposto nos Estados Unidos para a proteção de *designs*.

Como veremos abaixo, embora os modelos tenham diferenças relevantes, são muito semelhantes no que diz respeito à sua adaptação ao mercado da moda. Dessa forma, primeiro analisaremos como suas características gerais se adequam (ou não) ao mercado da moda, avaliando também considerações de especialistas, para então, na próxima seção, avaliar se os referidos modelos resolvem ou minimizam as preocupações com a criatividade no meio da moda e com impactos anticompetitivos citadas ao longo deste trabalho.

6.1.1. O desenho não registrado

Primeiramente, analisaremos o desenho industrial não registrado, um modelo que já foi implementado em diversas jurisdições. Como já tratamos das características gerais desse instituto no capítulo 3, analisaremos aqui especialmente o impacto dos regimes de proteção estabelecidos em torno dos desenhos não registrados na União Europeia e no Reino Unido, e avaliaremos se suas características gerais parecem ser compatíveis com os desafios da proteção de itens de moda pelo direito. Primeiramente, vale ressaltar as principais características gerais desses regimes: inexistência de formalidades, inexistência de análise prévia de validade, tempos de proteção menores que os desenhos industriais registrados e que os do direito de autor ou *copyright* e critérios mais rígidos para identificação de violações.

Em princípio, as características acima parecem compatíveis com nossas análises do mercado de moda até o momento. Os sistemas de desenho não registrado da União Europeia (DNR-UE) e do Reino Unido (DNR-RU) são, primeiramente, estabelecidos em torno de um período mais curto de exclusividade, de forma que um dos principais problemas do direito do autor, sua longevidade, parece ser pelo menos minimizado. De maneira semelhante, a proteção se difere das proteções possíveis através do direito marcário e por meio das modalidades de concorrência desleal (sem prazo) e do desenho industrial registrado (cujo prazo de validade varia dentre jurisdições, sendo, porém, mais longo).

Na questão do escopo de proteção, também há uma restrição benéfica ao mercado da moda: a necessidade de que a cópia seja substancialmente igual (DNR-RU) ou de que a cópia não tenha uma impressão geral diferente daquela causada pelo item original, levando em conta a liberdade do *designer* (DNR-UE) parece ser um requisito comedido para a violação dos direitos do *designer* da peça “original”, e, notavelmente, escapa do problema de reconhecer um direito exclusivo de modificação ao *designer* de um item de moda que fosse protegido pelo direito de autor, o que, como vimos acima, criaria um monopólio também nas “obras derivadas”, sendo extremamente prejudicial em um mercado de tendências. No âmbito de sua utilidade, o modelo dos desenhos não registrados permite uma proteção ao *design* em si dos itens de moda, bidimensional ou tridimensional, o que não é possível via direito marcário, e esbarra em parte na vedação de proteção a objetos úteis do direito autoral.

Na questão da formalidade, os desenhos não registrados dispensam qualquer tipo de registro ou análise prévia, diferentemente, inclusive, do próprio desenho industrial. Uma possível crítica a esse tipo de proteção é, justamente, a incerteza sobre a validade de um desenho antes do mesmo ser levado às cortes em um caso de violação. Em estudo empírico envolvendo decisões sobre desenhos industriais na União Europeia (foram analisadas as decisões nos 28 estados-membro da União Europeia, de 28 de outubro de 2001 até 31 de agosto de 2017, envolvendo tanto DNR-RU quanto DNR-UE, bem como desenhos registrados no âmbito do direito comunitário – DR-UE e britânico – DR-RU²), Church, Derclaye e Stupfler verificaram que uma maioria significativa dos *designs* levados às cortes eram considerados válidos pelos referidos órgãos julgadores. Ademais, verificaram que a porcentagem de decisões pela validade ou invalidade dos *designs* tinha pouca

² Para mais detalhes sobre a metodologia e algumas ressalvas sobre a amostragem, ver CHURCH, Oliver; DERCLAYE, Estelle; STUPFLER, Gilles. An Empirical Analysis of the Design Case Law of the EU Member States. *IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law*, v. 50, pg. 685-719, 2019.

variação em casos envolvendo desenhos registrados e envolvendo desenhos não registrados – havendo, inclusive, uma proporção maior de casos decidindo pela validade de desenhos não registrados do que registrados, conforme tabelas abaixo, traduzidas do trabalho dos referidos autores³.

	Inválidos	Válidos	% Válido
Primeira Instância	237	843	78,1
Tribunal de Apelação	153	566	78,7
Tribunais Superiores/Supremos	39	87	69

Tabela 1 - Número de decisões sobre validade e/ou invalidade de desenhos (registrados e não registrados), conforme pesquisa realizada na União Europeia de 28 de outubro de 2001 a 31 de agosto de 2017. Fonte: CHURCH, Oliver; DERCLAYE, Estelle; STUPFLER, Gilles, 2019.

Tipo de direito sobre desenho	Inválido	Válido	% Válido
DNR-UE	66	199	75,1
DR-UE	237	741	75,8
DR-RU	110	481	81,4
DNR-RU	6	42	87,5

Tabela 2 - Número total de desenhos válidos/inválidos a depender do tipo de direito sobre desenho, conforme pesquisa realizada na União Europeia de 28 de outubro de 2001 a 31 de agosto de 2017. Fonte: CHURCH, Oliver; DERCLAYE, Estelle; STUPFLER, Gilles, 2019.

Dessa forma, parece que a falta de registro não é um ponto negativo dos desenhos não registrados. Isso está alinhado com outra pesquisa, conduzida em 2018 no Reino Unido, na qual 135 participantes (*designers* de diversas áreas, e não apenas do mercado da moda) responderam

³ CHURCH, Oliver; DERCLAYE, Estelle; STUPFLER, Gilles. An Empirical Analysis of the Design Case Law of the EU Member States. *IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law*, v. 50, pg. 685-719, 2019. Tabelas disponíveis em <https://link.springer.com/article/10.1007/s40319-019-00813-0/tables/4> e em <https://link.springer.com/article/10.1007/s40319-019-00813-0/tables/3>. Acesso em 18 de outubro de 2021. Tradução nossa.

porque decidiram não protocolar ação legal contra violação de direitos sobre *designs*, no qual a incerteza sobre a validade dos desenhos não registrados figurou em apenas 3% das respostas⁴.

Tendo em vista a aparente adequação do sistema de desenhos não registrados ao mercado da moda, podemos dizer que o sistema é um sucesso? A resposta depende, em grande medida, de qual métrica é utilizada, e estudos empíricos são escassos. Analisando os casos de *design* como um todo, Church, Derclaye e Stupfler concluem que o arcabouço jurídico de proteção a desenhos na União Europeia vem sendo efetivo no período analisado (2001-2017), e que os modelos de proteção não registrada vem sendo bem utilizados pela indústria da moda (sendo que 33% da litigância analisada pelos autores referente a DNR-UE envolvia itens de moda, porcentagem que aumentava para 39,6% considerando também relógios, carteiras e joias⁵), na qual itens se tornam obsoletos rapidamente e na qual o registro de *designs* é pouco atrativo ou visto como desnecessário⁶. Para justificar a afirmação de que a proteção pelo arcabouço jurídico de proteção a desenhos industriais, os autores afirmam o seguinte:

Por efetivo, queremos dizer que os direitos de *design* não são mais vistos como a Cinderela dos direitos de propriedade intelectual - na verdade, devido à aplicação competente dos tribunais nacionais da lei substantiva, eles são muito utilizados. Em outras palavras: há um grande número de pedidos de registro e registros de *design*, que não parecem estratégicos⁷; o número de litígios tem aumentado de forma constante desde a introdução do arcabouço jurídico do *design* da UE; e os projetos são considerados válidos e infringidos em altas proporções, com uma baixa taxa de reforma de decisões⁸.

Por outro lado, vale considerar os resultados de um estudo conduzido por Janssens e Lavanga (já mencionado no capítulo 4), que analisou respostas de 23 participantes e realizou 14 entrevistas em 2016 com *designers* “emergentes” no Reino Unido, questionando suas opiniões e percepções sobre o mercado da moda e a questão da pirataria e imitação. Da referida análise, as autoras concluíram que os *designers* emergentes desconhecem as proteções disponíveis a eles e/ou

⁴ BAUMGART, S; COUTTS, N; SOETENDROP, R. *Research into designs infringement: attitudes and behaviour of design rights owners towards infringement*. UK Intellectual Property Office. Londres, 2018. Disponível em https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/758496/Design-Rights-Infringement-report-2018.pdf. Acesso em 18 de outubro de 2021.

⁵ Também é identificado pelos autores que grande parte dos registros de desenhos bidimensionais é decorrente do mercado da moda, que aparentemente utiliza o instituto para registrar padrões e estampas.

⁶ CHURCH, Oliver; DERCLAYE, Estelle; STUPFLER, Gilles. An Empirical Analysis of the Design Case Law of the EU Member States. *IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law*, v. 50, pg. 685-719, 2019, pg. 695-696.

⁷ Os autores identificam que os registros de *design* não são estratégicos considerando a baixa incidência de decisões pela invalidade dos *designs*. *Ibidem*, pg. 690.

⁸ *Ibidem*, pg. 686.

entendem que as proteções disponíveis não são relevantes para suas empresas, muitas vezes utilizando métodos informais de proteção⁹. Um sentimento refletido nas respostas dos participantes, ademais, é preocupante: de que um *designer* pequeno não teria chance de responsabilizar uma empresa grande por cópia, e que, por outro lado, uma ação movida por uma grande empresa contra um pequeno *designer* seria desastrosa para este¹⁰.

6.1.2. Propostas estadunidenses para alteração do regime de copyright

Nos Estados Unidos, há uma lista considerável de propostas de lei voltadas à proteção de itens de moda. De 2007 a 2011, quatro diferentes projetos de lei foram apresentados com o mesmo nome: *Design Piracy Prohibition Act* (H.R. 2033, de abril de 2007; S. 1957, de agosto de 2007; H.R. 2196, de abril de 2009; e H.R. 2511, de julho de 2011), sendo que nenhum deles chegou a ser votado por ambas as casas do Congresso. As duas propostas mais discutidas pela doutrina especializada, no entanto, foram ambas propostas pelo senador democrata Chuck Schumer, em 2010 e em 2012 – respectivamente, para o *Innovative Design Protection and Piracy Prevention Act* (IDPPPA ou ID3PA, sob a denominação S. 3728¹¹) e o *Innovative Design Protection Act* (IDPA, sob a denominação S. 3523¹²).

O primeiro ponto a ser reforçado sobre o IDPPPA e o IDPA é que nenhum dos projetos propõe criar nova figura ou instituto para proteção de propriedade intelectual. Ambos os projetos preveem uma alteração ao regime de *copyright* (através de alteração ao *Title 17* do *United States Code*, que inclui o *Copyright Act*, de 1976) para expressamente abarcar dentro do regime de *copyright* a proteção ao *design* de itens de moda, com regras específicas. Os projetos, como seria de se esperar tendo em vista aquilo que já foi discutido neste trabalho, atraíram atenção da indústria estado-unidense e renderam críticas e elogios. Analisaremos, abaixo, as características gerais das alterações propostas ao regime atual de *copyright* norte-americano.

As propostas de lei fariam uma alteração relativamente simples às regras de *copyright*

⁹ JANSSENS, Alice. LAVANGA, Mariangela. An Expensive, Confusing, and Ineffective Suit of Armor: Investigating Risks of Design Piracy and Perceptions of the Design Rights Available to Emerging Fashion Designers in the Digital Age. *The Journal of Dress, Body and Culture*. V. 24, n. 2, pg. 229-260, 2019, pg. 252-253.

¹⁰ *Ibidem*, pg. 244-245.

¹¹ Disponível em: <https://www.congress.gov/bill/111th-congress/senate-bill/3728/text?q=S.3728>. Acesso em 20 de outubro de 2021.

¹² Disponível em: <https://www.congress.gov/bill/112th-congress/senate-bill/3523/text>. Acesso em 20 de outubro de 2021.

norte-americanas: incluiriam “*fashion designs*” na lista de exceções à vedação de proteção por *copyrights* à artigos úteis, assim como foi feito anteriormente para os cascos de barcos. Tanto o IDPPPA quanto o IDPA definem “*fashion design*” da seguinte maneira:

A ‘fashion design’—

“(A) is the appearance as a whole of an article of apparel, including its ornamentation; and

“(B) includes original elements of the article of apparel or the original arrangement or placement of original or non-original elements as incorporated in the overall appearance of the article of apparel that—

“(i) are the result of a designer’s own creative endeavor; and

“(ii) provide a unique, distinguishable, non-trivial and non-utilitarian variation over prior designs for similar types of articles”¹³.

A definição de “*apparel*” (artigo de vestuário) dada por ambas as propostas, por sua vez, é a seguinte:

The term ‘apparel’ means—

“(A) an article of men’s, women’s, or children’s clothing, including undergarments, outerwear, gloves, footwear, and headgear;

“(B) handbags, purses, wallets, tote bags, and belts; and

“(C) eyeglass frames.”¹⁴

Além de expressamente reconhecer a incidência de *copyright* sobre itens de moda, as propostas estado-unidenses também restringiriam, no caso específico dos *designs* de moda, o tempo de duração e o escopo de sua proteção. Por um lado, a proteção incidente sobre os *fashion designs* perduraria por apenas três anos. Por outro, as propostas estabelecem uma regra especial para verificação de violação de um *copyright* sobre o *design* de um item de moda:

FASHION DESIGN.—In the case of a fashion design, a design shall not be deemed to have been copied from a protected design if that design—

“(A) is not substantially identical in overall visual appearance to and as to the original elements of a protected design; or

“(B) is the result of independent creation.”¹⁵

¹³ “Um ‘design de moda’ (A) é a aparência como um todo de um artigo de vestuário, incluindo sua ornamentação; e (B) inclui elementos originais do artigo de vestuário ou o arranjo original ou colocação de elementos originais ou não originais, conforme incorporado na aparência geral do artigo de vestuário que (i) sejam resultado do próprio esforço criativo de um *designer*; e (ii) forneçam uma variação única, distinguível, não trivial e não utilitária em relação a projetos anteriores para tipos semelhantes de artigos”. Tradução nossa.

¹⁴ “O termo “artigo de vestuário” significa (A) um artigo de vestuário masculino, feminino ou infantil, incluindo roupas íntimas, agasalhos, luvas, calçados e chapalaria; (B) bolsas de mão, bolsas, carteiras, sacolas e cintos; e (C) armações de óculos”. Tradução nossa.

¹⁵ “*DESIGN DE MODA*.- No caso de um *design* de moda, um design não deve ser considerado como tendo sido copiado de um *design* protegido se esse *design* (A) não for substancialmente idêntico na aparência visual geral e em relação aos elementos originais de um *design* protegido; ou (B) for o resultado da criação independente”. Tradução nossa.

Dessa forma, os critérios para que seja identificada uma violação de *copyright* sobre um item de moda são (1) ser substancialmente idêntico ao *design* “original” e (2)nexo de causalidade (i.e. haver conexão entre o original e a cópia, não havendo uma violação quando o *designer* prova que criou o item “copiado” independentemente do *design* “original”). O segundo critério é interessante por reconhecer implicitamente que a criatividade de dois *designers* no mercado da moda pode criar itens substancialmente idênticos sem que tenha havido cópia, o que é um reflexo daquilo analisado especialmente no capítulo 3 deste trabalho. No dispositivo do *Copyright Act* que trata da proteção às obras derivadas, as propostas de lei também incluiriam redação indicando que a presença ou não-presença de cores, obras gráficas ou obras pictoriais impresso em tecido não deve ser considerada para fins de avaliação de possibilidade de proteção ou de violação de um *design* de moda sob as regras propostas.

As propostas também fornecem uma orientação para a aplicação do termo “substancialmente idêntico”. De acordo com o texto das propostas, é indicado que, no caso de um desenho de moda, o termo "substancialmente idêntico" significaria que um artigo de vestuário é tão semelhante em aparência que pode ser confundido com o *design* protegido, contendo apenas diferenças de construção ou desenho que sejam meramente triviais.

Tanto a proposta para a IDPPPA quanto à IDPA estabelecem que eventual ação movida por um requerente, na qual alegue violação de *copyright* sobre um *design* de moda, deverá contar com descrição detalhada dos fatos que estabeleçam que (1) o *design* do requerente é passível de proteção pelas regras de *copyright*, (2) que o *design* do réu viola os seus direitos sobre o *design* protegido, e (3) que o *design* protegido ou uma imagem do mesmo estava disponível em local ou locais, de tal maneira e por tal duração que possa ser razoavelmente inferido da totalidade dos fatos e circunstâncias circundantes que o réu viu ou de outra forma teve conhecimento do *design* protegido.

Uma diferença relevante entre a IDPPPA e a IDPA foi a inclusão, na segunda, de um requisito de adequação a eventuais ações por violação de direitos sobre *design* de moda – o IDPA prevê a necessidade de a parte violada notificar a parte potencialmente infringente antes de dar andamento a quaisquer procedimentos. Tal regra, ao que parece, visa impedir litigância em excesso, podendo também servir como instrumento para evitar litígios em casos de cópias por coincidência ou em situações nas quais as partes não saibam que seu comportamento constitui uma

infração.

Note-se que os projetos de lei também possuem exceções para a proteção de *designs* de moda pelo direito autoral – em ambas as propostas, é previsto que não constitui uma violação de direitos sobre *designs* de moda a produção doméstica de cópia, desde que seja para o uso pessoal de algum familiar, e desde que a cópia não seja comercializada durante o prazo de proteção do original. Ademais, no IDPA, foi incluída uma disposição que exime os provedores de internet e as ferramentas de busca de responsabilidade sob as disposições propostas.

Assim, podemos indicar os principais aspectos da proteção proposta no direito norte-americano: sem formalidades¹⁶, por tempo mais curto do que a proteção comum de *copyright*, e critérios rígidos para verificação de violação de direitos de exclusividade. Como vimos na análise dos desenhos não registrados, estas são características que estão em linha com as características do mercado da moda. No entanto, cabe verificar algumas opiniões de especialistas norte-americanos sobre o sistema proposto, tanto em artigos quanto no processo de audiência perante o Congresso referente ao IDPPPA. Como as propostas são substancialmente similares, trataremos os comentários de maneira unificada.

Primeiramente, é relevante notar o contexto das propostas. Em manifestação ao Senado sobre seu suporte ao IDPPPA, o senador Charles Schumer afirmou o seguinte:

*Currently, original designs are copied and apparel is manufactured in countries with cheap labor, typically in mainland China, Hong Kong, Pakistan, and Singapore. The garments are then shipped into the United States to directly compete with the garments of the original designer, sometimes before the originals have even hit the market. As a result the U.S. apparel industry continues to lose billions of dollars to counterfeiting each year ... Counterfeiting and piracy sap our country's economic strength. Plain and simple, when a company loses revenues to piracy or counterfeit goods, it does not have those resources to reinvest into making more of its goods, and that means lost jobs.*¹⁷

¹⁶ O IDPPPA e o IDPA não possuem requisito de registro. Outras propostas anteriores possuíam este requisito, o que foi objeto de crítica por comentaristas diversos, que indicavam inclusive uma possibilidade de *trolls* que registrariam *designs* apenas para fins estratégicos, especialmente no caso de empresas maiores e com maior acesso a advogados. Cf.

¹⁷ “Atualmente, *designs* originais são copiados e as roupas são fabricadas em países com mão de obra barata, normalmente na China continental, Hong Kong, Paquistão e Cingapura. As roupas são então enviadas para os Estados Unidos para competir diretamente com as roupas do *designer* original, às vezes antes que as originais cheguem ao mercado. Como resultado, a indústria de vestuário dos EUA continua a perder bilhões de dólares com a falsificação a cada ano ... A falsificação e a pirataria minam a força econômica de nosso país. Puro e simples, quando uma empresa perde receitas com a pirataria ou produtos falsificados, ela não tem os recursos para reinvestir na produção de mais de seus produtos, e isso significa perda de empregos”. Tradução Nossa. Cf. 111 Cong. Rec. 6893 (5 de agosto de 2010) (declaração do senador Schumer introduzindo a IDPPPA).

Vemos, portanto, que o IDPPPA não foi vislumbrado apenas (ou sequer principalmente) como um instrumento de proteção à competitividade ou aos fluxos criativos da indústria, mas sim como uma medida largamente protecionista, para proteger interesses de manufatureiras norte-americanas. É, ademais, focada na pirataria e na falsificação, o que, como vimos em outras seções deste trabalho, são definições complexas no âmbito do mercado da moda. Isso é especialmente relevante porque comentaristas e proponentes de legislação para proteção de itens de moda costumam indicar que a proteção seria benéfica para os *designers* menores, porém a proposta de lei não parece ter sido feita com isso em vista. Callahan, por exemplo, argumenta que, enquanto cópias podem não causar perdas relevantes a grandes marcas, as imitações de itens de moda podem causar danos devastadores para pequenos e médios *designers*, dando como um dos motivos a incapacidade destes últimos de utilizar o direito marcário para proteger suas criações¹⁸. Jeannie Suk, em seu depoimento à *House of Representatives* na Audiência do projeto de lei do IDPPPA, também reforçou que maior proteção seria benéfica especialmente para pequenos *designers*:

Nosso sistema atual de propriedade intelectual cria involuntariamente um viés infeliz em favor de empresas famosas e bem estabelecidas de moda, e contra *designers* emergentes menores que têm o maior potencial para inovação em *design*. Empresas estabelecidas como Louis Vuitton têm o benefício da proteção da marca registrada e do conjunto-imagem (*trade dress*). Sua atividade publicitária promove e protege a imagem de sua marca, assim com o uso de materiais e mão-de-obra de alta qualidade que são muito difíceis de copiar a baixo custo. Eles possuem também uma clientela que pouco se sobrepõe aos compradores de lojas de descontos. Isso significa que as empresas de luxo já estabelecidas sofrem comparativamente pouco por conta de falsificações de *design* do que suas contrapartes menores e não tão bem-estabelecidas.¹⁹

Portanto, a defesa de um sistema mais denso de propriedade intelectual para itens de moda nos Estados Unidos passa, também, por uma visão de que os *designers* menores sofrem mais com as cópias do que os *designers* mais bem estabelecidos. Enquanto isso é algo dificilmente demonstrável sem evidência empírica específica, há algumas pesquisas, citadas por Janssens e Lavanga, que indicam que o caminho da litigância é mais fácil para empresas bem estabelecidas, mesmo nos casos em que há proteções mais rígidas para *designs* - conforme estudos citados pelas

¹⁸ CALLAHAN, Casey. Fashion Frustrated: Why the Innovative Design Protection Act is a Necessary Step in the Right Direction, But Not Quite Enough. *Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law*, v. 7, n.1, 2012, pg. 211.

¹⁹ *Hearing before the Subcommittee on Intellectual Property, Competition, and the Internet of the Committee on the Judiciary – House of Representatives. First Session on H.R. 2511, 2011.* Disponível em: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-112hhrg67397/pdf/CHRG-112hhrg67397.pdf>. Acesso em 10 de outubro de 2021. Testemunho de Jeannie Suk, pg. 14. Tradução nossa.

autoras, empresas menores costumam ter menos acesso a informações sobre as proteções adequadas, os custos legais ainda são vistos como obstáculos, e empresas maiores possuem o poder de simbolicamente demonstrar seu poder no mercado por meio de processos por violação de desenhos e de direitos autorais, podendo tais processos, inclusive, figurar como formas de publicidade, reforçando o poder de originalidade e criatividade da empresa autora, bem como seu poder financeiro²⁰. Como vimos acima, ademais, ainda que, na visão dos *designers* menores, a imitação seja principalmente uma atividade das grandes empresas, o sistema legal britânico e europeu era mais acessível às grandes empresas que as pequenas²¹.

Paralelamente, é relevante notar críticas ao modelo de proteção do IDPA e IDPPPA. Destacamos, aqui, duas delas – primeiro, a de que o sistema proposto ainda é muito fraco e, segundo, a de que os testes para verificação de violação são muito subjetivos e potencialmente inadequados. Em comentário de Courtney Daniels à proposta para o IDPPPA, a autora reforça que o critério de violação apenas em caso de cópias “substancialmente idênticas” conferiria proteção aos *designs* originais contra falsificadores sem inviabilizar a criação de itens de moda inspiradas por peças anteriores – no entanto, também reforça que os requisitos de originalidade (“variação única, distinguível, não trivial e não utilitária em relação a projetos anteriores para tipos semelhantes de artigos”) poderiam não dar aos *designers* as proteções que eles desejam. A autora finaliza sua análise, ademais, afirmando que a legislação, caso aprovada, seria um passo à frente na proteção de itens de moda – dando a entender, portanto, que uma expansão futura dos direitos de exclusividade seria desejável²².

No âmbito da vagueza dos critérios para verificação de violação de *copyright* sobre itens de moda, Callahan, falando sobre o IDPA, afirma que a definição de “substancialmente idêntico”, “geral” (“*overall*”) e “não trivial”, no âmbito do IDPA (idênticas àquelas do IDPPPA), poderiam criar problemas na aplicação da lei, caso aprovada. A autora discorre sobre os riscos, indicando que:

Os críticos do IDPA afirmam que, como os juízes e advogados em casos de violação sob o IDPA não estão familiarizados com a indústria da moda, eles não deveriam ter autoridade para tomar decisões que poderiam ter um impacto

²⁰ JANSSENS, Alice. LAVANGA, Mariangela. An Expensive, Confusing, and Ineffective Suit of Armor: Investigating Risks of Design Piracy and Perceptions of the Design Rights Available to Emerging Fashion Designers in the Digital Age. *The Journal of Dress, Body and Culture*. V. 24, n. 2, pg. 229-260, 2019, pg. 237.

²¹ *Ibidem*, pg. 252.

²² DANIELS, Courtney. Made in America: Is the IDPPPA the Answer to the United States Fashion Industry’s Quest for Design Protection? *University of Miami Business Law Review*, Coral Gables, v. 20, n. 113, pg. 113-148, jan. 2012, pg. 148.

substancial sobre a indústria e seus consumidores. Assim como na seção 2(a)(2)(B), discutida acima, para um olho não treinado ou não familiarizado, dois artigos de vestuário podem não parecer "substancialmente" idênticos. Por outro lado, o que potencialmente seria ainda pior, podem parecer. Um resultado pode ser pessoalmente devastador para um *designer* que apresenta uma ação, enquanto o outro resultado pode resultar em uma grande quantidade de ações de perdas e danos, o que pode colocar pequenos *designers* fora do mercado ou exigir a distribuição dos custos, resultando em preços mais altos para os consumidores.²³

Outro problema visto por Callahan é que, embora exista a exceção de violação quando o item “copiado” foi fruto de criação independente, o projeto de lei também inclui uma presunção de acesso a *designs* originais pelos réus quando “a totalidade das circunstâncias e fatos” assim o permitir. A autora também indica que isso deveria ser objeto de esclarecimento e/ou de um teste para verificação da suficiência de prova de acesso ao *design* original pelo réu, para evitar decisões divergentes sobre o tema²⁴.

Dessa forma, observadas as características do modelo proposto para o direito norte-americano e as alternativas positivadas no Reino Unido e na União Europeia, analisaremos os modelos analisados do ponto de vista da concorrência e da inovação.

6.1.3. *Competição e inovação sob a ótica de maior proteção*

Como analisado ao longo deste trabalho, a discussão sobre a necessidade de maior proteção jurídica ao *design* de itens de moda passa por discussões em diversas frentes e com diversos focos. O primeiro deles é a questão da adequação de determinados institutos jurídicos ao mercado da moda, focado na inovação constante através de inspirações, tendências e, se você perguntar a autores como Raustiala, cópias e imitações. Como vimos ao longo deste trabalho, os institutos tradicionais da propriedade intelectual, particularmente o direito de autor ou o *copyright*, possuem

²³ “Critics of the IDPA claim that because judges and attorneys in IDPA infringement cases are not familiar with the fashion industry, they should not be given the authority to make decisions that could have a substantial impact on the industry and its consumers. Much like section 2(a)(2)(B) discussed above, to an untrained or unfamiliar eye, two articles of clothing may not appear to be “substantially” identical. On the other hand, and potentially even worse, they may appear to be. One outcome could be personally devastating to a designer bringing a claim, while the other outcome could result in a high amount of damages, which could put small designers out of business or require spreading the costs, resulting in driving up prices for consumers”. CALLAHAN, Casey. Fashion Frustrated: Why the Innovative Design Protection Act is a Necessary Step in the Right Direction, But Not Quite Enough. *Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law*, v. 7, n.1, 2012, pg. 221. Tradução nossa.

²⁴ CALLAHAN, Casey. Fashion Frustrated: Why the Innovative Design Protection Act is a Necessary Step in the Right Direction, But Not Quite Enough. *Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law*, v. 7, n.1, 2012, pg. 222.

características que prejudicam e tornam indesejada sua aplicação ao mercado da moda. O direito marcário e o *trade dress* (sendo este um “intruso”, não sendo um instituto tradicional), por sua vez, acabam fornecendo saídas para empresas com marcas e identidade visual fortes, incorporadas em suas criações. O desenho industrial tradicional e as patentes acabam possuindo aplicabilidade limitada tanto por seu objeto de proteção quanto pelo processo de registro que lhes é intrínseco.

Conforme analisado nesta seção, podemos identificar duas alternativas que parecem, ao menos, ultrapassar o primeiro obstáculo da adequação formal ao mercado. No entanto, podemos descartar as preocupações de Raustiala e Sprigman sobre os riscos à competição e à inovação na indústria? A resposta curta a essa pergunta, na nossa opinião, é: não. Vamos, então, à resposta mais longa.

Se, por um lado, os modelos estudados neste capítulo nos dão importantes contribuições para o entendimento do mercado da moda e para uma estrutura de proteção jurídica aos itens de moda compatíveis com a forma de criatividade intrínseca a este setor, ambos os modelos possuem deficiências quanto a sua utilidade para *designers* menores ou emergentes e quanto ao quase inevitável subjetivismo dos testes para verificação de existência (ou não) de violação de direitos de exclusividade sobre um *design*. Essas deficiências, por sua vez, constituem riscos para a concorrência no setor e para a inovação e criatividade de seus participantes.

Para compreendermos seus efeitos, analisaremos três dificuldades: (1) a dificuldade de utilização do mecanismo por *designers* verdadeiramente vulneráveis; (2) a dificuldade de verificar o que é e o que não é cópia no mercado da moda – e quais cópias seriam ilícitas; e (3) a dificuldade de estabelecer uma regra jurídica positivada que sirva para todos os segmentos e tipos de participantes da indústria.

6.1.3.1. Peixes grandes e peixes pequenos

A primeira dificuldade dos modelos *sui generis* apresentados até então é a sua utilidade e/ou sua utilização por *designers* que não estejam inseridos em uma grande empresa do setor de vestimentas e acessórios. Como concluído por Janssens e Lavanga em seu estudo empírico, os direitos sobre *designs* disponíveis sob as leis comunitárias e britânicas não parecem ser especialmente úteis aos “*emerging fashion designers*” entrevistados, ainda que a prática de pirataria fosse vista pelos entrevistados como a ação de grandes empresas do setor. Nas palavras das autoras:

A pirataria é vista predominantemente como a ação de grandes empresas, enquanto os

direitos de *design* disponíveis também são considerados mais adequados para empresas grandes, ou mais estabelecidas, que têm os recursos e a oportunidade de contratar assistência jurídica especializada. Os designers de moda emergentes não têm conhecimento dos direitos disponíveis para eles e geralmente consideram os direitos de *design* atuais como irrelevantes para suas empresas²⁵.

Essa percepção também é corroborada pela pesquisa realizada pelo Intellectual Property Office do Reino Unido, no qual concluiu-se que muitos *designers* entendem que os custos para proteger seus direitos sobre *designs* eram assustadoramente caros, e que os processos para comprovação de sua autoria eram frustrantes²⁶. Essa mesma pesquisa (que, conforme mencionado acima, não envolveu exclusivamente *designers* de moda) também identificou que empresas pequenas, quando abordadas sobre uma potencial violação de direitos sobre *designs*, tendiam a parar o comportamento supostamente violador permanentemente, enquanto empresas grandes muitas vezes ignoravam eventuais alegações de violação ou alegavam, por sua vez, que o *design* supostamente violado não era válido. Uma das respostas à pesquisa, de uma parte acusada de violar direitos de *design* de terceiros, indicou que ignorou a referida acusação porque entendia que o *design* em questão era inválido e porque a parte queixosa era pequena demais para ser uma ameaça²⁷.

Tais constatações, ainda que sobre um ordenamento jurídico específico (no caso, o do Reino Unido), é preocupante tendo em vista que os proponentes de legislação de proteção jurídica *sui generis* para itens de moda nos Estados Unidos identificam que o principal objetivo de nova legislação deveria ser a proteção de *designers* menores, uma vez que, conforme argumentado pelos referidos proponentes, o sistema atual favoreceria empresas bem-estabelecidas, que poderiam utilizar a proteção marcaria como defesa contra pirataria²⁸, e uma vez que a cópia teria um efeito

²⁵ JANSSENS, Alice. LAVANGA, Mariangela. An Expensive, Confusing, and Ineffective Suit of Armor: Investigating Risks of Design Piracy and Perceptions of the Design Rights Available to Emerging Fashion Designers in the Digital Age. *The Journal of Dress, Body and Culture*. v. 24, n. 2, pg. 229-260, 2019, pg. 252. Tradução nossa.

²⁶ BAUMGART, S; COUTTS, N; SOETENDROP, R. *Research into designs infringement: attitudes and behaviour of design rights owners towards infringement*. UK Intellectual Property Office. Londres, 2018, pg. 49.

²⁷ Os autores reforçaram, no entanto, que a amostragem de sua pesquisa era pequena demais para traçar respostas firmes. BAUMGART, S; COUTTS, N; SOETENDROP, R. *Research into designs infringement: attitudes and behaviour of design rights owners towards infringement*. UK Intellectual Property Office. Londres, 2018, pg. 36.

²⁸ DANIELS, Courtney. Made in America: Is the IDPPPA the Answer to the United States Fashion Industry's Quest for Design Protection? *University of Miami Business Law Review*, Coral Gables, v. 20, n. 113, pg. 113-148, jan. 2012, pg. 134.

mais grave sobre os negócios menores²⁹, tornando-os mais vulneráveis ao fenômeno da pirataria na moda³⁰.

Revisando a literatura na área, Janssens e Lavanga mencionam o uso de litigância por “*big players*” tanto como método de demonstração de poder quanto de *marketing*³¹. Ao que parece, não apenas os *designers* menores (os “litigantes eventuais” ou “*one-shotters*”, conforme terminologia de Galanter³²) têm mais medo de serem processados, mas estes também são menos propensos a entrar com processos para proteger suas criações, mesmo quando categorias jurídicas *sui generis* são disponibilizadas a eles – seja por falta de conhecimento, por conta dos custos de um processo legal ou simplesmente por falta de motivação e/ou por entender que as cópias fazem parte da indústria.

Isso abre um espaço para litigância (ou ameaça de litigância) sendo utilizada para fins anticompetitivos. Em artigo de Michael J. Meurer sobre litigância anticompetitiva e oportunista em propriedade intelectual, o autor reforça que o sistema de propriedade intelectual é tanto um sistema de direitos de propriedade que produzem formações valiosas quanto um sistema de regulação governamental que promove, sem querer, comportamentos socialmente danosos de “*rent-seeking*”. De acordo com o autor, muitas vezes nem sequer as proteções legais ou jurisprudenciais contra *sham litigation* (i.e. ações sem base real, movidas apenas por estratégia) são suficientes para evitar a existência de processos judiciais embasados em direitos fracos de propriedade intelectual. Em sua conclusão, o autor afirma que, além de medidas para diminuir a credibilidade de ações fracas de propriedade intelectual (menos medidas preventivas e mais sentenças declaratórias pela invalidade de direitos), seria recomendável que a ameaça de alguns tipos de ação de propriedade intelectual deveriam ser totalmente eliminadas – o autor, nominalmente, avalia que seria proveitoso eliminar ou restringir direitos de propriedade intelectual sobre o *trade dress* de configuração de produtos e *design*, dentre outros direitos, para diminuir os fundamentos para eventuais ameaças de litigância oportunista ou anticompetitiva envolvendo

²⁹ CALLAHAN, Casey. Fashion Frustrated: Why the Innovative Design Protection Act is a Necessary Step in the Right Direction, But Not Quite Enough. *Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law*, v. 7, n.1, pg. 195 – 223, 2012, pg. 211.

³⁰ Uma pesquisa empírica no Brasil, no molde daquela realizada por Janssens e Lavanga, seria um caminho interessante para verificar como os *designers* emergentes brasileiros enxergam a pirataria.

³¹ JANSSENS, Alice. LAVANGA, Mariangela. An Expensive, Confusing, and Ineffective Suit of Armor: Investigating Risks of Design Piracy and Perceptions of the Design Rights Available to Emerging Fashion Designers in the Digital Age. *The Journal of Dress, Body and Culture*. v. 24, n. 2, pg. 229-260, 2019, pg. 237.

³² GALANTER, Marc. Why the “haves” come out ahead: speculations on the limits of legal change. *Law and Society Review*, v. 9, n. 1, 1974.

direitos de propriedade intelectual³³.

Legislação adicional conferindo proteção aos *designs*, com base nas informações acima, teriam um potencial para a criação de novos fundamentos para ações anticompetitivas e oportunistas no mercado da moda. Eventuais remédios contra litigância de má-fé não seriam sempre úteis, pois ainda que um juiz eventualmente não identificasse uma violação de um direito sobre um *design* (na forma de desenho não registrado ou na forma de direito autoral *sui generis*), a falta de formalidade própria da proteção sobre os mesmos dificilmente permitiria provar que o autor da ação realmente sabia que não possuía direitos protegíveis. Mais do que isso, a evidência empírica analisada acima indica que empresas fortes e bem assessoradas, que já possuem uma vantagem natural no campo judicial em razão de seus recursos, nem sequer precisariam se socorrer do Poder Judiciário, uma vez que os *designers* menores sabem que uma sentença desfavorável poderia ser avassaladora (especialmente quando combinado com possíveis tutelas preventivas), e uma notificação – ainda que com pouco embasamento – pode muito bem ser o suficiente para assustá-los. Pelo outro lado, quando as empresas grandes realizarem as cópias – ainda que descaradas –, continuarão tendo a vantagem do acesso à justiça contra empresas pequenas, que possuem menos recursos para irem às cortes e muitas vezes deixam “para lá” violações de seus direitos³⁴. Essa hipótese parece estar de acordo com os dados identificados na pesquisa do *Intellectual Property Office* do Reino Unido, que verificou que empresas maiores são mais propensas a litigar por violação de direitos de *design* do que empresas pequenas, indicando que 35% das empresas que possuíam mais do que 250 empregados responderam que já haviam entrado com processos judiciais, acima da porcentagem geral de 15,7%^{35,36}.

³³ MEURER, Michael J. Controlling Opportunistic and Anti-Competitive Intellectual Property Litigation. *Boston College Law Review*, v. 44, n. 2, pg. 509-544, 2003, pg. 543-544.

³⁴ Na literatura que trata sobre o aspecto do acesso à justiça, se fala do processo “*naming-blaming-claiming*”. No caso dos *designers* emergentes analisados por Janssen e Lavanga, além de haver um desconhecimento de seus direitos e sobre quais atos constituem uma violação aos mesmos (*naming* e *blaming*), parece haver também uma dificuldade especial no processo do “*claiming*”, uma vez que percebem as cortes como inacessíveis e hostis aos “peixes pequenos”, especialmente contra os jogadores habituais.

³⁵ BAUMGART, S; COUTTS, N; SOETENDROP, R. *Research into designs infringement: attitudes and behaviour of design rights owners towards infringement*. UK Intellectual Property Office. Londres, 2018, pg. 43.

³⁶ Baumgart, Coutts e Soetendrop questionaram os participantes de sua pesquisa se eles haviam tido alguma disputa (que tenha ou não virado um litígio judicial) sobre propriedade intelectual nos últimos cinco anos, como reclamante ou como reclamado, e 9,7% responderam afirmativamente. Desses, 46% responderam que a contraparte era uma empresa maior do que a sua, 20% responderam que a contraparte era menor e 23% responderam que a contraparte era do mesmo tamanho (Cf. BAUMGART, S; COUTTS, N; SOETENDROP, R. *Research into designs infringement: attitudes and behaviour of design rights owners towards infringement*. UK Intellectual Property Office. Londres, 2018, pg. 28). A pesquisa, no entanto, não indica de quais setores de atividades estas respostas vieram, de forma que é difícil traçar especulações ou conclusões sobre estes dados.

A litigância estratégica, além de efeitos anticompetitivos, poderia também ter impacto sobre a criatividade do setor, uma vez que trabalhar em cima de uma tendência poderia se tornar arriscado. Afinal, conforme a pesquisa de Janssens e Lavanga, oito de catorze entrevistados afirmaram entender que a pirataria frequentemente ocorre por acidente ou por conta da velocidade com a qual as empresas precisam produzir novas peças. Embora seja possível especular que uma proteção mais rígida sobre os *designs* levaria os *designers* a criar itens com ainda mais diferenciação, isso não parece estar em linha com o desenvolvimento da moda como um fenômeno de tendências, que abordamos no capítulo 2. Uma outra possibilidade é que os *designers* passariam a produzir apenas itens de moda “seguros”, ou seja, aqueles tão básicos que ninguém poderia afirmar ser de sua exclusiva titularidade (por exemplo, o sempre reciclado “*Little Black Dress*” ou, ainda, camisetas, calças e blusas simples e “atemporais”).

Com esse cenário, seria, ademais, difícil controlar se as alegações de cópia sob um regime de desenhos não registrados ou sob regime de *copyright*/direito autoral possuem algum tipo de embasamento, uma vez que muitas controvérsias sequer serão transformadas em disputas – de um lado, peixes pequenos amedrontados tirarão produtos do mercado (ainda que não sejam necessariamente cópias) ao menor sinal de uma notificação de violação de direitos de grandes empresas; de outro lado, os peixes grandes, acompanhados de seus cardumes de advogados, saberão muito bem que as reclamações dos peixes pequenos dificilmente se tornarão processos judiciais.

6.1.3.2.O juiz como crítico de moda

Se não é possível verificar o embasamento de alegações de violação de direitos sobre *designs* realizadas extrajudicialmente, o que dizer do âmbito processual? O modelo europeu, o modelo britânico e as propostas norte-americanas dão um passo que, na nossa opinião, é benéfico, adotando uma postura de que só há violação quando um item de moda é substancialmente idêntico (ou possui uma impressão geral substancialmente igual) a outro. Voltando-se especificamente para o caso do Brasil, cabe questionar se o juiz médio possuiria o conhecimento necessário para avaliar a originalidade de um *design*, e/ou se poderia decidir o que significa, no âmbito da moda, “substancialmente idêntico” (o que é especialmente desafiador em um país como o Brasil, que não possui um júri para casos envolvendo a comparação entre itens “originais” e “copiados”). Essa

preocupação (envolvendo também a preocupação com a capacidade do júri para tanto) é levantada por Callahan, conforme mencionado acima³⁷, que cita opiniões de outros comentaristas e *insiders* da indústria que afirmam que nem mesmo eles concordam qual seria o significado de “substancialmente idêntico”. Seria, necessariamente, uma cópia linha a linha, cor a cor?³⁸ No caso do Brasil, essa pergunta seria respondida pelos juízes, eventualmente auxiliados por peritos e assistentes técnicos.

Aqui, vale relembrar que, no caso *Village 284*, o acórdão que confirmou a sentença da primeira instância concordou que os itens de moda produzidos pela ré seriam “reproduções praticamente idênticas das bolsas das apeladas”. O termo “praticamente idêntica”, aqui, possui carga semântica semelhante ao “substancialmente idêntico”. No acórdão, também é usado o termo “imitação servil”. No entanto, cabe pontuar que, no laudo do perito judicial, citado pelo acórdão, tais expressões não foram utilizadas. O laudo pericial indicou que as bolsas da Village 284 “imitam elementos que constituem e caracterizam a concepção criativa de conjunto das bolsas ‘BIRKIN’ e ‘KELLY’” da Hermès, e que a perícia identificou que as bolsas da Village 284 “foram produzidas retratando, ainda que de forma grotesca, os mesmos elementos característicos de criatividade e originalidade das bolsas ‘BIRKIN’ e ‘KELLY’ que lhes conferem a proteção amparada pelo direito de autor”, concluindo que a análise realizada pela perícia demonstra que “os elementos característicos de criatividade e originalidade das bolsas HERMÈS ‘BIRKIN’ e ‘KELLY’, que lhes conferem identidade própria, são os mesmos utilizados nas bolsas apreendidas de VILLAGE 284, razão, razão pela qual constituem produtos de imitação.”

Em relação ao ponto acima, podemos traçar três considerações. Primeiro, o juiz, mesmo com o suporte de um laudo pericial, sempre terá sua própria interpretação dos fatos e elementos do caso – como visto acima, a utilização “grotesca” de elementos de duas diferentes bolsas da Hermès pela Village 284 foi suficiente para o tribunal entender que as bolsas da Village 284 eram “praticamente idênticas” àquelas da marca francesa. Segundo, o próprio perito pode utilizar conceitos jurídicos de forma inadequada – afinal, as bolsas eram imitações ou apenas utilizavam elementos utilizados em itens de moda produzidos anteriormente? A leitura do caso *Village 284* parece apontar justamente para nossa preocupação sobre a coibição de utilização de tendências no

³⁷ CALLAHAN, Casey. Fashion Frustrated: Why the Innovative Design Protection Act is a Necessary Step in the Right Direction, But Not Quite Enough. *Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law*, v. 7, n.1, 2012, pg. 221.

³⁸ *Ibidem*, pg. 220.

mercado da moda pela proteção de elementos criativos específicos e pelo reconhecimento de obras inspiradas como “obras derivadas”. Terceiro, mostra a subjetividade dos testes de similaridade, o que também seria aplicável aos sistemas de proteção descritos neste capítulo. Um outro ponto, mais especulativo, é que os juízes podem ter um viés para a proteção de itens de marcas mais glamurosas, em prejuízo de *designers* menores e mais mundanos³⁹.

É interessante que no *hearing* da IDPPPA perante o Congresso americano, Lazaro Hernandez, da Proenza Schouler, defendeu a legislação proposta indicando que *designers* não ganhavam dinheiro vendendo itens de alto valor, mas sim por meio de suas coleções de *ready-to-wear* que são baseadas nos seus itens mais caros, e que a pirataria impedia que os *designers* movessem de um item caro para o desenvolvimento de coleções mais baratas para um público maior, e também impedia que fossem vendidas coleções para lojas nas quais imitações já fossem vendidas, perdendo receitas que poderiam ter sido auferidas por meio de licenciamentos. Esse testemunho nos traz duas informações importantes: por um lado, parece corroborar a estrutura da pirâmide da moda e o caminho alta costura-*fast fashion* das coleções e tendências; por outro lado, indica uma perigosa associação entre *falsificação* e *inspiração* do ponto de vista dos *designers* de marcas mais estabelecidas – afinal, Hernandez estava falando sobre coleções *baseadas* em seus itens mais caros, a serem destinadas a públicos menos abastados. Essa opinião parece em linha com nossa preocupação do ponto de vista concorrencial, de que uma proteção exacerbada colocaria em xeque a apropriação de tendências por outros produtores de itens de moda, e não apenas a produção de imitações servis de *designs* anteriores. Hernandez ainda seguiu seu testemunho indicando que acordos de licenciamento fariam com que a moda fosse acessível a outros públicos que não aqueles que adquirem alta costura – o que, ao que parece, se trata de um argumento questionável do ponto de vista concorrencial, uma vez que parece exigir que os *designers* que atuem próximos ao topo da pirâmide da moda tenham direito a explorar, direta ou indiretamente, todas as camadas de consumidores⁴⁰. Também parece indicar que os *designers* do topo da pirâmide teriam interesse em forçar os limites do “substancialmente idêntico” para fins de reprimir a criação de itens parecidos

³⁹ Church, Derclaye e Stupfler analisaram as decisões da União Europeia para verificar se havia algum perceptível viés pró-detentores de direito pelas cortes. Embora não tenham obtido respostas claras, os autores concluíram que em alguns países existia esse viés, e ele deveria ser discutido em congressos e no treinamento dos juízes. Ver: CHURCH, Oliver; DERCLAYE, Estelle; STUPFLER, Gilles. An Empirical Analysis of the Design Case Law of the EU Member States. *IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law*, v. 50, pg. 685-719, 2019, pg. 699.

⁴⁰ Disponível em <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-112hhrg67397/pdf/CHRG-112hhrg67397.pdf>. Acesso em 10 de outubro de 2021. Declaração de Lazaro Hernandez consta das páginas 5 a 9.

– e não apenas idênticos – aos seus.

Ainda há uma outra dificuldade, no que diz respeito à identificação de cópias: alguns itens de moda, por se tratar de itens básicos ou de reciclagens, podem eventualmente ser copiados servilmente por terceiros. Isso seria um ato ilícito? De acordo com os critérios de originalidade sugeridos tanto no sistema de desenhos não registrados quanto no sistema de *copyright* propostos pelo IDPA e IDPPPA, não, uma vez que o item “original”, nesse caso, não teria alcançado o critério de originalidade necessário. Em um sistema semelhante, no entanto, o ônus da prova contra a originalidade do “original” ficaria para o réu (como vimos no caso de *Dunnes*, no capítulo 4). Além disso, ficaria novamente a cabo do juiz avaliar se houve um “contributo mínimo”, por parte do requerente, para que seu item de moda possa ser considerado original e, portanto, protegível.

Dessa forma, a possibilidade de interpretações mais ou menos restritivas do “substancialmente” ou “praticamente” idêntico pelos juízes não apenas criaria insegurança jurídica, como também potencialmente teria impactos na competição do setor (especialmente tendo em vista o medo de ser processado, por jogadores menores, e o baixo risco de responsabilização, pelos grandes) e na criatividade do setor, uma vez que trabalhar em cima de tendências se tornaria muito mais arriscado (embora, no caso brasileiro, o precedente de *Village 284* já tenha dado um passo em direção a uma extensão indevida dos direitos de autor aos itens de moda, eventual positividade dessa proteção poderia ter efeitos significativos – especialmente enquanto o caso *Village 284* ainda esteja sujeito à revisão pelo STJ).

6.1.3.3. Tamanho único

Se há, por um lado, uma preocupação com a proteção dos *designers* emergentes, e, por outro lado, uma preocupação com os potenciais efeitos anticoncorrenciais e anti-criativos de um sistema de proteção jurídica dos itens de moda, cabe questionar se é possível estabelecer regras compreensivas e uniformes para o setor. De um lado, as grandes empresas possuem vantagens do ponto de vista de escala (mais recursos, mais advogados, mais conhecimento das ferramentas jurídicas disponíveis), de influência (estabelecedores de tendências, sendo que seus produtos possuem “*lead time*” – “tempo de largada”⁴¹ - frente aos demais, ainda que este tenha sido

⁴¹ Isto é, o tempo entre o lançamento dos produtos de uma empresa “estabelecadora” de tendências e o lançamento das

diminuído no âmbito de uma sociedade digital) e de estratégias para proteção de seus produtos (podendo, por exemplo, utilizar a proteção marcária e o *trade dress* com mais eficiência, sendo que o simples fato de ser um grife famosa e reconhecida já é, por si só, um tipo de proteção). Do outro lado, os *designers* e empresas emergentes possuem menos alternativas para a proteção de seus produtos, e menos recursos para fazer valer seus direitos.

Como vimos nos itens acima, uma proteção “*one-size-fits-all*” possui diversas externalidades potenciais no âmbito da competição no setor da moda, e seus efeitos na criatividade do setor também podem ser nefastos. Dessa forma, nos parece que a concessão de direitos de exclusividade sobre itens de moda por meio da positivação de novos institutos ou do reconhecimento de sua proteção pelo direito autoral/*copyright* não é a melhor maneira de lidar com o problema da pirataria no mercado da moda. Ainda que proponentes defendam que a legislação visaria justamente proteger os mais vulneráveis no setor, uma solução supostamente neutra às queixas do mercado poderia, justamente, reforçar o poder econômico daqueles situados no topo da pirâmide da moda, e dificultar a atuação de novos *designers* tentando entrar no mercado.

Dessa forma, sugerimos que eventual proteção *sui generis* a ser concedida aos itens de moda deveria ser eminentemente casuística, mas com critérios rígidos e bem delimitados, visando evitar a litigância ou ameaça de litigância oportunista por *players* bem-estabelecidos e que visem fortalecer sua posição na indústria. Para tanto, voltamos nossos olhos à já conhecida concorrência desleal, e, mais especificamente, à categoria da imitação servil.

6.2.A imitação servil como proteção *sui generis* para itens da moda

A imitação servil, como vimos no capítulo 4, é uma categoria dentro da concorrência desleal, já aplicável à proteção da forma de produtos tridimensionais. Cabe avaliar se esse tipo de proteção soluciona as deficiências identificadas no sistema do desenho não registrado e dos sistemas propostos no direito norte-americano através do IDPA e do IDPPPA, ou, ainda, se seria possível estabelecer caminhos para sua aplicação de maneira condizente com as características da indústria, sem deixar de lado a importância de um ambiente saudável de competição e de criatividade. Uma vantagem clara da utilização da concorrência desleal é a desnecessidade de

cópias já serve como uma estratégia de proteção ao *design* (ou, pelo menos, à sua “exclusividade” temporária). Cf. ARUNDEL, Anthony. The Relative Effectiveness of Patents and Secrecy for Appropriation. *Research Policy*, v. 30, n. 4, pg. 611–624, 2001.

alterações legislativas, que demandam tempo e consenso, e poderiam ser capturadas por grupos de interesses.

Como discutido no capítulo 4, há disputas na doutrina sobre a necessidade de a imitação servil poder resultar em confusão para que seja ilícita. De um lado, há a defesa de que a imitação servil seria ilícita por ser um ato confusório. Do outro, a opinião de que a imitação servil é um ato de parasitismo econômico, no qual o copista se aproveita do aviamento do criador original do produto, que deve ser reprimida ainda que não haja risco de confusão, pela clientela, entre o produto original e a cópia. O aproveitamento parasitário seria, por si só, um ato de concorrência desleal, independentemente de efetiva confusão ou potencial para a mesma entre dois produtos idênticos.

Tendo em vista tudo o que foi analisado neste trabalho, seria possível que a concorrência desleal, através da figura da imitação servil, fosse utilizada para a proteção de itens de moda pelo direito? A nossa resposta é que tal utilização só seria possível caso os juízes realizassem a análise dos elementos cognitivos tendo em vista todas as características próprias do mercado da moda analisadas neste trabalho. Analisaremos, abaixo, algumas das características que seriam necessárias para que a imitação servil possa ser vista como uma proteção *sui generis* útil aos *designers* de moda e que não prejudique a competitividade e criatividade do setor.

6.2.1.1. Necessidade ou não de potencial de confusão

Como analisado no capítulo três deste trabalho, a imitação servil, para parte da doutrina, não precisa constituir ato confusório para que seja ilícita, uma vez que o ato da imitação servil é um ato de aproveitamento do aviamento alheio (e não, simplesmente, um ato com o intuito de confundir o consumidor a respeito da origem de produtos). No entanto, o que isso significa para o mercado da moda? Não haveria muitas dúvidas de que uma empresa que copia e vende uma peça idêntica àquela de outra empresa, indicando de maneira expressa ou implícita que se trata da peça original, estaria atuando de maneira desleal e ilícita, uma vez que estaria utilizando meios fraudulentos para desviar clientela de outrem, sem prejuízo de eventuais impactos adversos na reputação dos criadores da peça original, que poderiam ser prejudicados, por exemplo, pela baixa qualidade da cópia. Trata-se da figura do “*pass-by*”, o que seria vulgarmente chamado,

simplesmente, de “falsificação”⁴².

A questão é mais complexa, por exemplo, se incluirmos os atos corriqueiros que ocorrem na indústria da moda, como reciclagem, inspiração, disseminação de *designs* e outros. Digamos: se apenas imitações servis com potencial confusório fosse ilícitas, uma cópia exata, produzida por uma grande cadeia de *fast fashion*, de um item de moda produzido originalmente por um *designer* desconhecido não seria ilícita (exceto se copiasse também logotipos registrados ou aspectos do produto protegidos por outros institutos do direito), uma vez que o consumidor não estaria visando comprar o produto “original”, pois não o conhece – não haveria tentativa de se aproveitar do prestígio alheio, mas simplesmente de sua labuta e criatividade. Conforme analisado acima, a proteção aos pequenos *designers* seria a maior preocupação a ser observada por um sistema de proteção a itens de moda pelo direito, e seu aviamento seria, sem dúvidas, o mais afetado quando seu trabalho, pesquisa e esforço fossem rapidamente apropriados por empresas multinacionais com economia de escala e exposição ao público muito maior.

Por outro lado, caso qualquer imitação servil fosse ilícita, independentemente de confusão efetiva ou potencial, uma imitação de um item de moda criado por uma *maison* de alta costura – ainda que décadas antes – seria ilícita, praticamente garantindo um monopólio sobre tais produtos sem qualquer limitação temporal. Como avaliamos na análise da estrutura criativa do mercado da moda, isso não seria um resultado desejável, por restringir os movimentos de reciclagem, interpretações e inspirações (uma vez que a mera possibilidade de ser processado pode ser um desincentivo para os *designers*, mesmo que não estejam criando cópias exatas), e por impedir que tendências e itens de moda sejam disseminados ao público geral, o que colocaria o direito em uma posição de “código sumptuário” moderno.

Ademais, no mercado da moda, seria incorreto falar que a imitação seria uma forma de tirar proveito do concorrente, de modo a se aproveitar do seu esforço, sem assumir o risco da inovação e os custos da criação. Afinal, pela estrutura do mercado, a cópia e as interpretações são efetivamente incentivadas pelos ciclos de tendências. As empresas que estão no topo da pirâmide da moda sabem que terão seus produtos disseminados por meio da apropriação de outros atores ao longo da pirâmide. O paradoxo da pirataria, avaliado ao longo deste texto, nos indica que uma

⁴² Embora esse seja um exemplo mais exagerado, por incluir tanto a cópia servil quanto a utilização de meios fraudulentos para enganar consumidores sobre a origem do produto, também incorreria no ilícito da concorrência desleal aquele que, mesmo vendendo produto que não seja idêntico a nenhum item de moda produzido por determinada empresa, desse a entender aos consumidores que se trataria de um produto desta.

vedação absoluta das imitações seria disruptiva ao funcionamento desse setor. Eventual proteção adicional deve, nas linhas do que é estipulado na Lei de Concorrência Desleal Espanhola, reprimir as imitações que excedem uma resposta normal do mercado, e procure impedir a afirmação no mercado dos concorrentes⁴³. O Supremo Tribunal Federal também já se posicionou nesse sentido:

A livre concorrência, com toda liberdade, não é irrestrita, o seu direito encontra limites nos preceitos dos outros concorrentes pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio, expresso da probidade profissional. Excedidos esses limites surge a CONCORRÊNCIA DESLEAL... Procura-se no âmbito da concorrência desleal os atos de concorrência fraudulenta ou desonesta, que atentam contra o que se tem como correto ou normal no mundo dos negócios, ainda que não infrinjam diretamente PATENTES ou SINAIS DISTINTIVOS REGISTRADOS⁴⁴.

Dessa forma, enquanto entendemos que a imitação servil não precisa ser confusória para ser ilícita, entendemos que deve haver limites a sua aplicação no caso do mercado da moda – o que, inevitavelmente, recairia sobre a correta aplicação de critérios pelas cortes brasileiras. Entendemos que essa limitação deveria ser aplicada de três maneiras, em linha com o que foi analisado até aqui: um teste de originalidade rígido para que um produto possa ser objeto de uma “cópia servil” ilícita; um teste de similaridade baseado no conceito de “substancialmente idêntico”, que também leve em conta a posição das empresas envolvidas em qualquer litígio no mercado da moda, verificando se há efetiva concorrência entre elas; e uma imposição de um limite temporal para a proteção, de modo a compatibilizar a repressão à apropriação do aviamento alheio apenas por prazo que faça sentido frente às características do mercado.

A aplicação do instituto da concorrência desleal deve, afinal, estar baseada nos limites da concorrência em determinado mercado. Conforme argumentado por Denis Borges Barbosa:

Assim, não é a lei que define os limites da concorrência, mas as práticas, localizadas no tempo, no lugar e no mercado específico, dos demais concorrentes, que vão precisar o que é lícito ou ilícito. Quando cada concorrente entra em um mercado específico, encontra aí certos padrões de concorrência, mais ou menos agressivos, que vão definir sua margem de risco. Embora tais padrões possam alterar-se com o tempo, ou conforme o lugar, há padrões esperados e padrões inaceitáveis de concorrência⁴⁵.

⁴³ ALMEIDA JÚNIOR, José Roberto. Concorrência Desleal: Atos de Imitação Não Confusivos. PIDCC, Aracaju, v. 11, n. 2, pg. 204-222, jun/2017, pg. 217.

⁴⁴ R.T.J.56/ 453-5, *apud* BARBOSA, Denis Borges. A Concorrência Desleal e sua Vertente Parasitária. *Revista da ABPI*, n. 116, pg. 19-34, jan/fev 2012, pg. 24.

⁴⁵ BARBOSA, Denis Borges. A Concorrência Desleal e sua Vertente Parasitária. *Revista da ABPI*, n. 116, pg. 19-34, jan/fev 2012, pg. 24.

Ademais, é importante se atentar que “economicamente, só haverá racionalidade em se atribuir um direito exclusivo (que representa custos de competitividade) se houver um aumento de bem-estar social resultante daquela ação específica”⁴⁶, e que “a justificativa do encargo do custo social encontra-se calcada em uma lógica econômica, que culmina com o incentivo concorrencial como meio de aumentar o bem-estar social (portanto compensação a posteriori do custo social gerado no momento da criação do exclusivo)”⁴⁷. Dessa forma, não entendemos proveitoso fornecer meios para empresas consolidadas e que possuem prestígio se utilizarem de sua vantagem competitiva e econômica para intimidar e litigar sem bases jurídicas contra concorrentes e outros jogadores do mercado. Entendemos que o espaço no Brasil para *sham litigation*, especialmente após a decisão de *Village 284*, já existe, de forma que o objetivo dessa seção é fornecer uma solução que forneça proteção contra atos abusivos, especialmente para as partes mais vulneráveis da indústria, e que reduza o espaço para demandas abusivas ou puramente estratégicas.

6.2.1.2. Teste de originalidade e vedação de proteção a itens e aspectos meramente funcionais

Propomos que, para avaliar se a imitação servil de um item de moda é ilícita, o primeiro requisito seja o de originalidade do item supostamente copiado. Aqui, entendemos que seria interessante incorporar o critério de variação única, distinguível, não trivial e não utilitária em relação a *designs* anteriores para tipos semelhantes de artigos de moda, proposto no sistema norte-americano como parte do IDPPPA e do IDPA. O texto “variação única e distinguível” poderia, também, ser substituído pelos critérios de novidade e caráter individual do direito comunitário. No entanto, a primeira análise a ser realizada para verificar se um produto pode ser protegido ou não é referente ao trecho “variação não utilitária”.

Para que possa haver um produto objeto da imitação servil ilícita, é necessário, primeiramente, que o item de moda “copiado” não seja inteiramente utilitário ou funcional. Além da implicação mais óbvia dessa constatação (toda calça precisa ter espaços para duas pernas, *jeans* frequentemente possuem zíper etc.), entendemos que, ainda na primeira análise do juiz da petição inicial, deve haver uma constatação sobre o tipo de peça que se está discutindo, de forma a descartar a proteção pela concorrência desleal quando a peça que se está tentando proteger não possui

⁴⁶ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*. Editora Renovar, Rio de Janeiro, 1997.

⁴⁷ GRAU-KUNTZ, Karin, *O que é direito de propriedade intelectual*. Ip-Iurisdictio. Publicado em 15 de agosto de 2015. Disponível em <https://ip-iurisdictio.org/o-que-e-propriedade-intelectual/>. Acesso em 14 de novembro de 2021.

nenhum aspecto ou característica que não seja voltado exclusivamente para vestir o corpo humano⁴⁸.

No que diz respeito à originalidade do item da moda que não está completamente constricto pela sua funcionalidade, o ônus de prova da defesa deve ser aquele de apresentar ao juiz quaisquer evidências de que o item pretensamente objeto de proteção é, ele mesmo, substancialmente diferente de outros itens de moda, atuais ou antigos, da mesma categoria de artigo de vestuário. Como visto no caso *Karen Millen Ltd. Vs, Dunnes Stores (Limerick) Ltd.*, não seria razoável esperar que o autor de uma ação de concorrência desleal tivesse que demonstrar que seu produto é diferente de todos aqueles que vieram anteriormente.

Para verificar se determinado item possui a originalidade necessária para ser passível de proteção pela repressão à imitação servil, o julgador deve considerar, de forma semelhante ao visto no direito comunitário (testes de novidade e caráter individual), todos os *designs* anteriormente disponibilizados ao público, conforme apresentado a ele nos autos, bem como o grau de liberdade do *designer*, levando em conta os métodos de produção, o caráter funcional do *design* e o rico estado da arte da indústria da moda, e como um usuário informado diferenciaria o produto em questão dos demais produtos do estado da arte. Aqui, entraria também o critério do “não-trivial” proposto para o direito norte-americano: uma mudança mínima em relação àquilo que já conste no estado da arte não seria suficiente para tornar o novo produto protegível contra imitações servis (até porque, nesses casos, a “cópia” poderia ser uma imitação do produto anterior).

6.2.1.3. Teste de similaridade e verificação da ilicitude

Depois do teste de originalidade, deve ser aplicado o teste de similaridade. Aqui, a atuação de peritos e assistentes técnicos seria de grande ajuda ao juiz, que muitas vezes não terá conhecimento específico na área da moda⁴⁹. Com base na análise realizada neste trabalho, entendemos que o critério para definir se um item de moda é ou não uma imitação servil de outra é aquele da aparência “substancialmente idêntica”, com base nas discussões legislativas da Europa

⁴⁸ Ainda que o juiz não tenha certeza sobre a originalidade do produto, esse tipo de análise pode evitar a concessão de tutela antecipada quando forem claramente indevidas.

⁴⁹ Também na seara dos problemas com acesso à justiça, um potencial problema nesta contribuição de assistentes das partes é que as grandes empresas terão maior capacidade de pagar por tal serviço. Dessa forma, o substrato argumentativo fornecido ao juiz poderá pender para o lado daquele que possui mais recursos (o que seria um problema, especialmente, nos casos em que o juiz é leigo no que diz respeito à moda, ou que não possua ampla experiência específica na área de propriedade intelectual).

e dos Estados Unidos.

Em termos semelhantes àqueles do proposto no IDPPPA, propomos que um *design* de moda não deve ser considerado como imitação servil de um *design* protegido (i.e. aquele que satisfaz o teste de originalidade) se esse *design* (1) não possuir aparência substancialmente idêntica em relação aos elementos originais de um *design* protegido; ou (2) for o resultado da criação independente.

O critério da criação independente é mais simples: para que haja cópia, deve haver nexo causal. Embora, no caso de produtos quem copiem artigos amplamente disseminados em *shows* de moda e na internet, seja possível presumir o acesso do copista, mesmo nessas situações deve ser possível ao *designer* acusado comprovar, através de projetos, e-mails e afins, que criou seu *design* de forma independente, caso aplicável. Como diversos *designers* podem estar trabalhando ao mesmo tempo sobre uma mesma tendência, não é impossível que cheguem a resultados semelhantes, e isso deve ser abarcado dentro dos parâmetros “normais” de concorrência do mercado da moda.

Sobre o critério da aparência substancialmente idêntica, propomos que o critério seja rígido – para que seja uma cópia, a aparência de um produto deve possuir, em relação ao *design* original, apenas alterações decorrentes de limitações técnicas do copista. Imitações “grotescas” não seriam, portanto, ilícitas (até porque, a depender da análise do julgador, uma interpretação ou remixagem de um item de moda poderia ser considerada uma imitação grotesca do original, sendo que, como vimos neste trabalho, não poderia ser considerado ilícito no mercado da moda). A análise, porém, deve estar substanciada no caso concreto, e pode comportar algumas variações – em alguns casos, por exemplo, a mudança de cor do item original para o “copiado” pode ser relevante, e em outras não; em alguns casos, a mudança do tecido utilizado em um item de moda pode resultar em uma impressão geral do produto muito diferente, e em outras pode ser ineficaz para diferenciar a cópia do original. De qualquer maneira, a intenção do julgador deve ser a de evitar conceder proteção a um *designer* contra remixagens e interpretações de terceiros.

Entendemos, ademais, que, tendo em vista a estrutura própria do mercado da moda (pirâmide da moda), a comparação entre os itens deve ser feita considerando sua percepção por um usuário informado⁵⁰, significando aquele que conhece o item que irá comprar e a estrutura do

⁵⁰ Por todo o contexto no qual se insere o mercado da moda, entendemos não ser possível utilizar, como parâmetro

mercado da moda, e deve levar em conta não apenas a aparência dos produtos, mas também as circunstâncias de sua comercialização.

Se o fundamento para a proteção contra a imitação servil não confusória é a ilicitude da apropriação do aviamento de terceiros, porque entre dois produtos idênticos o consumidor preferirá o mais barato, é necessário avaliar se esse realmente é o caso na questão em comento. O consumidor de uma bolsa Prada sabe que uma imitação vendida por uma rede de *fast fashion* não é a original. Os produtores de dois itens tão distantes entre si na pirâmide da moda sequer poderiam ser considerados concorrentes.

Esse critério, inclusive, seria um passo no mesmo sentido do argumento central de decisão do STJ, confirmando decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em caso no qual a empresa brasileira Hermes, do ramo têxtil, alegava que a empresa francesa Hermès estaria violando seus direitos marcários e incorrendo em concorrência desleal. Na decisão de segunda e terceira instâncias, foi-se afirmado que “um consumidor da grife HERMÈS jamais adquiriria um produto da HERMES por engano, e vice-versa”, e que “a utilização concomitante das marcas HERMES e HERMÈS em produtos da mesma classe não causa confusão ao consumidor, pois as mercadorias se destinam a público diverso e deve ser reconhecida a notoriedade da marca HERMÈS, porque as empresas agravadas são mundialmente conhecidas”⁵¹. Embora não estejamos incluindo a possibilidade de confusão como necessária para a configuração de uma imitação ilícita, entendemos que, não havendo propriamente concorrência entre dois produtores, não se poderia falar que o consumidor preferirá o item mais barato dentre dois semelhantes⁵².

para a imitação, o usuário comum, conforme consta em algumas decisões em outros setores econômicos (por exemplo, no REsp nº 698855/RJ, tratando sobre a imitação no mercado de sabão em pedra). Como analisamos, as tendências acabam por aproximar criações no mercado da moda, e a mera possibilidade de confusão por um consumidor desatento seria um critério potencialmente ruim para a comparação entre itens de moda.

⁵¹ STJ. Ag. 850.487/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, julgado em 25/06/2007, DJe 01/08/2007; STJ. AgRg. No Ag. 850.487/RJ, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO, julgado em 05/11/2009, DJe 08/02/2010.

⁵² Manoel J. dos Santos indicou que, para avaliar a ilicitude de uma cópia ou contrafação, o “teste de semelhanças”, no qual uma obra paradigma (a “original”) e um objeto de comparação (a suposta cópia) são analisados por um perito, que elabora um quadro comparativo com a identificação dos elementos semelhantes. O teste deveria compreender tanto a extensão das semelhanças entre os itens quanto a importância das mesmas (critérios qualitativos e quantitativos). Quando aplicado à indústria da moda, no entanto, tal teste poderia criar diversos tipos de situações contestáveis, uma vez que os elementos em comum poderão ser oriundos de uma mesma tendência ou de uma mesma inspiração. Ainda, de acordo com o autor, serviria como excludente de ilicitude a comprovação de que o autor da segunda obra não teve acesso ou sofreu influência da primeira obra – o que, no âmbito da moda, poderia se tornar um obstáculo excessivamente difícil para o acusado, dada a estrutura da indústria. Caso um teste desse tipo fosse ser empregado para a análise de duas obras de moda, entendemos que seria mais condizente com a indústria (haja vista sua inclinação para a transformação do que já é conhecido) que fossem analisadas não as semelhanças, mas sim as

Não se está visando conceder, assim, um monopólio ao longo de toda a pirâmide da moda. Ainda que possa se argumentar que uma empresa do topo da pirâmide pode querer fazer acordos de licenciamento com empresas da base da pirâmide, não se visa, aqui, proteger mercados potenciais, especialmente tendo em vista que a marca da grife será, possivelmente, mais importante para eventual acordo de licenciamento do que os próprios *designs*. Dessa forma, sugerimos que, ao avaliar se dois itens são realmente substancialmente idênticos, também seja avaliado se o público-alvo do item “original” e da “cópia” são, ao menos, semelhantes, e se, para o usuário informado, os itens analisados seriam ou não substituíveis.

Tendo avaliado a questão da similitude e dos critérios para a ilicitude das cópias servis, um último elemento a ser avaliado para fins de verificar eventuais violações seria a questão do período dentro do qual a proteção pela concorrência desleal seria devida, no caso da imitação servil dos itens de moda.

6.2.1.4. Período de proteção

Como já foi analisado, um dos problemas da utilização da concorrência desleal para a proteção de produtos é justamente a inexistência de um prazo de duração para esta proteção. Parte da doutrina, justamente por isso, defende a posição de que a imitação servil só seria ilícita caso pudesse constituir um ato confusório, uma vez que, de outra maneira, esse tipo de proteção criaria novo tipo de monopólio sem limitação temporal⁵³. Isso, potencialmente, seria um grande problema para um setor como o da moda, no qual não apenas as tendências são curtas como também cíclicas. Não por acaso, entendemos que esse seria o maior obstáculo para uma construção doutrinária e jurisprudencial da proteção de itens de moda pela concorrência desleal.

A necessidade de uma limitação temporal pode ser identificada em duas situações distintas: um item de moda, criado por uma empresa, e que não está mais sendo produzido ou comercializado por ela, pode eventualmente ser “reciclado” por terceiros; e um item de moda que já existe e está em circulação há muito tempo (como, por exemplo, o *Little Black Dress*, da Chanel) e é copiado por terceiros. Em ambos os casos, uma proteção pela imitação servil parece indesejada – por um

diferenças dentre os itens, sua importância para a sua aparência e (embora exótico para o direito brasileiro) a diferença causada por tais diferenças na percepção dos itens por seu destinatário final. (Cf. SANTOS, Manoel J. dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords.). *Propriedade Intelectual: Direito Autoral*. São Paulo: Saraiva, 2013.)

⁵³PIOLA CASELLI, Eduardo, *apud* ROTONDI, Mario. *Diritto Industriale*. Padova: Edizioni Cedam, 1965, pg. 500.

lado, dificultaria a reciclagem de tendências e, por outro, dificultaria o acesso pelo público geral de itens consagrados (alguns dos quais, caso protegidos pelo *copyright*, já estariam no domínio público). Aqui, também, vale lembrar o argumento de Meurer, de que uma proteção sem prazo sobre a configuração de produtos convidaria a litigância oportunista e o *sham litigation*, e que o ideal seria limitar este tipo de direito⁵⁴.

Não parece razoável que a imitação servil, portanto, possa ser uma ferramenta sem prazo de validade. Mesmo os proponentes de maior proteção aos itens de moda se socorrem a questões temporais para defender essa mudança paradigmática. Afinal, como vimos durante o trabalho, seria a mudança tecnológica (conexão global, celulares e internet a disposição de todos) a grande culpada por facilitar o trabalho dos copistas, o que, em teoria, prejudicaria especialmente os *designers* menores. Não parece adequado, tampouco, conceder monopólios permanentes a grifes sobre itens de moda “clássicos” – caso contrário, o direito estaria novamente atuando como um código sumptuário moderno.

Nesse sentido, sugerimos dois critérios objetivos para a verificação da ilicitude das imitações servis (ou pelo menos aquelas assim identificadas). O primeiro é um critério comercial: o produto “original” cujo *design* teria sido copiado deveria ainda estar sob produção e comercialização pelo seu criador, uma vez que a proteção da concorrência desleal não deve ser uma proteção abstrata sobre as criações intelectuais, mas sim uma repressão a práticas desonestas de negócio⁵⁵. O segundo é propriamente temporal: o item “original” deve ser relativamente recente, de modo a permitir que a reciclagem e a popularização de tendências sigam o curso orgânico do mercado da moda. Neste âmbito, entendemos que os órgãos julgadores poderiam utilizar como balizador o período de três anos utilizado nos ordenamentos comunitário e britânico, com base nos usos e costumes da indústria e no direito comparado.

Acreditamos que este requisito é, verdadeiramente, aquele que potencialmente possui maior risco de má-aplicação, uma vez que não há qualquer restrição positivada a sua aplicação de maneira permanente. No entanto, entendemos que seria uma forma interessante de conferir apenas a proteção necessária para coibir abusos, sem que se conferisse aos grandes jogadores do mercado um poder desproporcional para impor barreiras a novos *designers* que visem explorar, reciclar e

⁵⁴ MEURER, Michael J. Controlling Opportunistic and Anti-Competitive Intellectual Property Litigation. *Boston College Law Review*, v. 44, n. 2, pg. 509-544, 2003, pg. 543-544

⁵⁵ Ao aplicar esta regra, o julgador deve estar atento a eventuais produções “simbólicas”, visando apenas demonstrar violação.

reinventar tendências.

Uma exceção à regra que estamos propondo aqui seriam os casos de imitação servil que verdadeiramente constituíssem atos fraudulentos de captação de clientela, visando gerar confusão entre os produtos “originais” e os produtos copiados. Entendemos que nesses casos, onde há efetivo dolo de enganar o consumidor, não seria necessário impor esta barreira temporal, uma vez que não apenas se estaria protegendo os interesses do empresário, como também o interesse do consumidor.

6.2.1.5. Combate ao *sham litigation*

Outros dois pontos são relevantes de um ponto de vista prático: de forma a evitar impactos adversos do *sham litigation* e visando diminuir a atratividade da litigância estratégica para empresas com bolsos mais fundos, duas práticas indicadas por Meurer parecem ser instrumentais: as cortes que avaliarem casos sobre a aparente cópia de itens da moda poderiam conceder menos medidas preventivas e editar mais sentenças declaratórias pela impossibilidade da proteção de determinados produtos pelo direito, quando for o caso⁵⁶. Especialmente no caso de pequenos *designers*, medidas preventivas podem ser catastróficas (como percebemos pelas pesquisas empíricas sobre a percepção dos *designers* sobre o risco de serem processados por grandes empresas). Por outro lado, o risco de uma sentença que afirma a impossibilidade de proteger determinado item de moda pelo direito de propriedade intelectual pode servir como incentivo para que possíveis *trolls*, mesmo no caso de empresas que possuem o dinheiro para litigar, pensem duas vezes antes de entrar com ações infundadas.

6.2.1.6. Observações gerais

Tendo passado por todos os pontos acima, podemos sintetizar nossa proposta de proteção de itens de moda pela imitação servil que configure concorrência desleal. Um item de moda será considerado uma imitação servil, tendo seu produtor incorrido em concorrência desleal por aproveitamento parasitário, quando: (1) o item copiado deve possuir variação única, distinguível, não trivial e não utilitária em relação a *designs* anteriores para tipos semelhantes de artigos de moda; (2) a cópia deve possuir aparência substancialmente idêntica em relação aos elementos

⁵⁶ MEURER, Michael J. Controlling Opportunistic and Anti-Competitive Intellectual Property Litigation. *Boston College Law Review*, v. 44, n. 2, pg. 509-544, 2003, pg. 543-544.

originais do *design* protegido e não ser o resultado da criação independente; (3) o público-alvo do item original e da cópia forem, ao menos, semelhantes, e se os itens de moda analisados puderem ser considerados substituíveis entre si; e (4) o item original deve estar sob produção e ter sido divulgado pela primeira vez nos últimos três anos.

Um ponto que pode ser considerado no conjunto probatório é o da sistematicidade da imitação. Quando uma mesma empresa possui um amplo histórico de copiar o trabalho alheio, isso pode ser uma evidência do dolo e da inexistência de criação independente. No entanto, evitamos tratar aqui da questão da imitação sistemática, tratada na doutrina, porque, em razão da capilaridade da indústria, o mesmo produtor não necessariamente copiaria diversas peças do mesmo *designer*. Quando a imitação sistemática ocorre, no entanto (por exemplo, na cópia de uma coleção inteira de um *designer* por outro), esta pode servir como evidência avassaladora de aproveitamento parasitário, eventualmente resultando em maiores valores de indenização, especialmente em razão do potencial efeito deste tipo de conduta dificultar a afirmação do *designer* copiado.

A implementação do “teste” descrito nessa seção, reconhecemos, seria de difícil implementação. Afinal, muitos dos testes e critérios acima propostos não possuem, hoje, fulcro na jurisprudência brasileira, e estar-se-ia contando com uma construção jurisprudencial que, ao mesmo tempo, punisse a litigância oportunista de grandes *players* do mercado e protegesse os interesses de participantes do mercado da moda que efetivamente possam ser considerados vulneráveis aos efeitos das cópias rápidas de seus *designs* por grandes empresas. Ademais, se utiliza da aplicação de critérios de outros institutos da propriedade intelectual para avaliar a similitude entre produtos, inclusive de outros ordenamentos jurídicos, o que dificultaria sua compreensão e correta aplicação. Também se poderia estar, inadvertidamente, criando novos fundamentos sobre os quais a litigância oportunista poderia se basear.

Outro problema da utilização da imitação servil como ferramenta para a proteção de itens em um mercado tão cheio de especificidades vem, justamente, de uma de suas “vantagens” – a sua não positividade. Se, por um lado, a adequação de sua aplicação ao mercado da moda é facilitada em razão de os critérios para verificação de concorrência desleal não serem previstos de forma taxativa em lei, por outro lado tal adequação dependeria exclusivamente da jurisprudência. Estaria ausente, portanto, a discussão ampla com a sociedade civil própria do processo legislativo, bem como o estabelecimento de critérios claros e obrigatórios a serem seguidos pelo julgador.

No entanto, a contribuição acima é apenas uma primeira sugestão, com base no que foi

analisado do direito comparado e da estrutura da indústria da moda, para a criação de um sistema de proteção que efetivamente proteja o que e quem deve ser protegido, sem causar impactos desnecessários em uma indústria que já convive com cópias há mais de um século, e evitando criar direitos excessivos e/ou facilitar o abuso de direitos. A discussão sobre a real necessidade de qualquer mudança no sistema atual, ademais, é bem-vinda, e pode-se até mesmo chegar à conclusão de que as coisas estão melhores da forma que estão hoje.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, nos propomos a analisar a difícil relação entre propriedade intelectual e moda. Desde o começo do século XX, essa foi uma relação conturbada, passando pelo sistema de propriedade intelectual privado criado pela FOGA e chegando às discussões atuais sobre a possibilidade da proteção de itens de moda pelo direito autoral. Ao longo da análise, pudemos verificar que o mercado da moda é uma combinação especial de arte e indústria, no qual a criatividade está intimamente ligada a ciclos e tendências, o que dificulta a proteção dos itens de moda pelos institutos clássicos de propriedade intelectual.

Mais do que a dificuldade conceitual enfrentada pelo operador do direito ao tratar da proteção de itens de moda, é clara uma preocupação econômica e concorrencial dos estudiosos da área. O paradoxo da pirataria, reconhecido até mesmo por proponentes de maior proteção aos *designs* de moda, parece indicar que maior proteção aos itens de moda pelo direito, pela via da propriedade intelectual, poderia incentivar monopólios e reprimir a criatividade. Essa preocupação, como vimos, possui fundamento tanto na subjetividade da análise comparativa entre dois itens quanto em questões mais profundas relacionadas ao acesso à justiça e à litigância oportunista.

Frente a esse paradoxo, a questão se torna outra: mesmo que a moda seja uma indústria com baixa incidência de propriedade intelectual (e na qual tal baixa incidência é, aparentemente, desejável), deve haver ajustes a um sistema que, aparentemente, funciona bem há décadas? É necessário, ou possível, um sistema que leve em conta as características especiais desse setor da economia?

A primeira pergunta pode ser respondida com um “sim” cauteloso. Embora pesquisadores pareçam avaliar negativamente o impacto da tecnologia no mercado, entendendo que a diminuição do tempo entre criação e cópia pode desequilibrar os ciclos de criação no mercado, afetando desproporcionalmente os pequenos *designers*, que não possuiriam alternativas de proteção disponíveis a empresas maiores (como o direito marcário e o *trade dress*, bem como a força publicitária de suas marcas bem-reconhecidas), é patente que falta na literatura uma efetiva demonstração desse impacto. Seria um tema interessante para futuros estudos, embasando respostas mais adequadas ao que efetivamente se verifica na indústria.

A resposta à segunda pergunta é um também cauteloso “sim” – considerando as preocupações levantadas pela doutrina, conforme indicadas acima, um sistema que proteja as partes

mais vulneráveis da indústria pode ser desejável. Tal sistema, no entanto, precisaria ser um trabalho de alfaiate, adequando-se às características próprias do mercado da moda. Na busca desse sistema *sui generis* para a proteção de itens de moda pelo direito, analisamos exemplos do direito europeu e do direito norte-americano, encontrando interessantes contribuições, que nos permitiram avaliar quais seriam as características de um sistema voltado especificamente para estes tipos de criação.

Com base no que foi analisado, voltamos para uma figura já conhecida, embora pouco utilizada, do direito brasileiro: a imitação servil, como ato de aproveitamento parasitário e concorrência desleal. A utilização dessa figura como proteção *sui generis* para itens de moda, no entanto, não seria um trabalho simples – exigiria ampla discussão jurisprudencial e, até mesmo antes disso, doutrinária, para garantir que não se tornaria uma ferramenta de ameaça a concorrentes (geralmente, menores) e de restringir a criatividade da indústria. Propomos que a proposta de sistema *sui generis* presente no capítulo cinco deste trabalho seja, mais do que uma sugestão de teste para verificação de eventual violação de direitos, uma contribuição para futuros estudos sobre a efetiva necessidade de conceder tal proteção, ou se, a contrário senso, o paradoxo da pirataria ainda está vivo e bem, e qualquer tentativa de mudança ao equilíbrio do mercado causaria mais mal do que bem.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA JÚNIOR, José Roberto. *Concorrência Desleal: Atos de Imitação Não Confusivos*. PIDCC, Aracaju, v. 11, n. 2, pg. 204-222, jun/2017.

ALMEIDA, Ricardo Brito. *As diferenças do supply chain de moda entre as coleções tradicionais e o fast fashion: um estudo dos desafios e ações empreendidas pelas empresas têxteis que atuam no início da cadeia produtiva de moda*. Dissertação (Mestrado em Têxtil e Moda) EACH, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.

ANDRADE, Gustavo Piva de. O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, n. 112, mai-jun, 2011.

ARAÚJO, Cristiano Reis. Desenho Industrial e Direito Autoral: a Possibilidade de Dupla Proteção do Design de Moda no Ordenamento Jurídico Brasileiro. In ROSINA, Mônica Steffen Guise, *et alli. Fashion Law: Direito e Moda no Brasil*. São Paulo: Thomson Reuters, 2018, pg. 131-153.

ARROSI, Letícia Soster. *Contratos na Fashion Law: Entre a Propriedade Intelectual e a Economia*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019.

ARUNDEL, Anthony. The Relative Effectiveness of Patents and Secrecy for Appropriation. *Research Policy*, v. 30, n. 4, pg. 611-624, 2001.

ASCARELLI, Tullio. *Teoría de la concurrencia y de los bienes imateriales*. Barcelona: Bosch, 1970.

ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.

ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito de autor e desenvolvimento tecnológico: controvérsias e estratégias. *Revista de Direito Autoral*, São Paulo, n.1, 2004.

BARBOSA, Denis Borges, *et alli*. *O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, Originalidade, Distinguibilidade e margem mínima*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

BARBOSA, Denis Borges. A Concorrência Desleal e sua Vertente Parasitária. *Revista da ABPI*, n. 116, pg. 19-34, jan/fev 2012.

BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. São Paulo: Saraiva, 2003.

BARREIRO, Ana Martínez. Hacia un Nuevo Sistema de la Moda: El Modelo ZARA. *Revista Internacional de Sociología*, Córdoba, v. LXVI, n. 51, set-nov 2008

BARTHES, Roland. *The Fashion System*. New York: Farrar, Straus & Giroux, 1983.

BAUMGART, S; COUTTS, N; SOETENDROP, R. *Research into designs infringement: attitudes and behaviour of design rights owners towards infringement*. UK Intellectual Property

Office. London, 2018.

BEEBE, Barton. Intellectual Property Law and the Sumptuary Code. *Harvard Law Review*, Cambridge USA, v. 123, 2010.

BELHUMEUR, Jeanne. *Droit International de la mode*. Canova: Società Libreria Editrice, 2000.

BERGAMO, Alexandre. O Campo da Moda. *Rev. Antropol.*, v.41, n.2, São Paulo, 1998.

BITTAR, Carlos Alberto. Concorrência desleal: a imitação de marca (ou de seu componente) como forma de confusão entre produtos. *Revista de Informação Legislativa*, v. 22, n. 85, p. 343-364, jan./mar. 1985.

BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de Autor*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004.

BLOXAM, G.A. Letters Patent for Inventions: Their Use and Misuse. *The Journal of Industrial Economics*. Wiley & Sons, Nova Jersey, v. 5 n. 3, p. 157-179, 1957.

BLUMER, Herbert. Fashion: From Class Differentiation to Collective Selection. *The Sociological Quarterly*, Oxfordshire, n. 10, 1969.

BRAUN, Thomas; CAPITAINE, Albert. *Les Marques de Fabrique et de Commerce – Droit Belge, Droit International et Droit Comparé*. Bruxelas: Établissements É. Bruylant, 1908.

BRY, Georges. *La Propriété Industrielle Littéraire et Artistique*. Paris: Libraire de la Société du Recueil Sirey, 1914.

BUCHALSKA, Joanna. Fashion Law: A new approach. *QMLJ*, Londres, v. 7, n. 13, 2016.

BURST, Jean-Jacques. *Concurrence déloyale et parasitisme*. Paris: Dalloz, 1993.

CALLAHAN, Casey. Fashion Frustrated: Why the Innovative Design Protection Act is a Necessary Step in the Right Direction, But Not Quite Enough. *Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law*, v. 7, n.1, pg. 195 – 223, 2012.

CASTRO, Beatriz Vergaça. Sinais Distintivos Não-Tradicionais – O Caso Louboutin. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, n. 148, mai-jun 2017, Pg. 39-53.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Forense, 1946.

CHAVES, Antônio. As obras de arte aplicada no direito brasileiro. *Revista da Faculdade de Direito*, Universidade De São Paulo, São Paulo, n. 77, 1982.

CHURCH, Oliver; DERCLAYE, Estelle; STUPFLER, Gilles. An Empirical Analysis of the Design Case Law of the EU Member States. *IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law*, v. 50, pg. 685-719, 2019.

CIDREIRA, Renata Pitombo. Moda e estilo: introdução a uma estética da moda. *Revista FAMECOS*, Porto Alegre, n. 36, agosto de 2008.

CIETTA, Enrico. *A revolução do fast fashion - Estratégias e modelos organizativos para competir nas indústrias híbridas*. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2010.

COHEN, Amy. Copyright Law and the Myth of Objectivity: The Idea-Expression Dichotomy and the Inevitability of Artistic Value Judgments. *Indiana Law Journal*, Bloomington, v. 66, n.1, 1990.

COHEN, Julie, *et alli*. *Copyright in a Global Information Economy*. New York: Wolters Kluwer Law & Business, 2010.

CURY, Maria Fernanda C.A.R. *Fashion Law – A Proteção à Propriedade Intelectual na Indústria Criativa da Moda*. Curitiba: Brazil Publishing, 2019.

D'ALMEIDA, Tarcisio. Por um mapa antropológico da moda. *Cienc. Cult.*, v.62, n.2 São Paulo, 2010.

DANIELS, Courtney. Made in America: Is the IDPPPA the Answer to the United States Fashion Industry's Quest for Design Protection? *University of Miami Business Law Review*, Coral Gables, v. 20, n. 113, pg. 113-148, jan. 2012.

DAVID, René. *Os grandes sistemas do direito contemporâneo*. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

DENICOLA, Robert. Imagining Things: Copyright for Useful Articles after *Star Athletica v. Varsity Brands*. *University of Pittsburgh Law Review*, Pittsburgh, n. 4, v. 79, mar-2018.

DERCLAYE, Estelle. Are Fashion Designers Better Protected in Continental Europe than in the United Kingdom? A Comparative Analysis of the Recent Case Law in France, Italy and the United Kingdom. *The Journal of World Intellectual Property*, Hoboken, v. 13, n. 3, pg. 1747-1796, 2010.

DERCLAYE, Estelle. A Decade of Registered and Unregistered Design Rights Decisions in the UK: What Conclusions Can We Draw for the Future of Both Types of Rights? *IP Theory*, v. 3, n. 2, 2013.

DERCLAYE, Estelle. The British Unregistered Design Right: Will it survive its new community counterpart to influence European case law? *Colum. J. Eur. L.*, 10, 265. Primavera, 2004, p. 9.

DINWOODIE, Graeme B.; JANIS, Mark D. *Trademarks and Unfair Competition – Law and Policy*. New York: Aspen Publishers, 2010.

DI CATALDO, Vincenzo. *L'Imitazione Servile*. Milão: Dott. A. Giuffrè Editore, 1979.

ELKIN-KOREN, Niva. Cyberlaw and Social Change: A Democratic Approach to Copyright Law in Cyberspace. *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal* n. 14, 1996

FISHER, William. Theories of Intellectual Property. In MUNZER, Stephen (Ed.). *New Essays in the Legal and Political Theory of Property*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

FLORENCIO, Deborah Guedes Toledo; BACHA, Maria Gabriela Castanheira. “O Trade Dress

como Instituto de Proteção de Propriedade Industrial no Mercado da Moda: Análise da Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”. In ROSINA, Mônica Steffen Guise; CURY, Maria Fernanda. *Fashion Law – Direito e Moda no Brasil*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, pg. 215-237.

FORGIONI, Paula A. *A Evolução do Direito Comercial Brasileiro – da Mercancia ao Mercado*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.

FRAGOSO, João Henrique da Rocha. *Direito de Autor e Copyright – Fundamentos Históricos e Sociológicos*. São Paulo: Quartier Latin, 2012.

FRANCESCHELLI, Remo. *Trattato di Diritto Industriale – Parte Generale, Volume Secondo*. Milão: Dott. A. Giuffrè Editore, 1973.

GALANTER, Marc. Why the "haves" come out ahead: speculations on the limits of legal change. *Law and Society Review*, v. 9, n. 1, 1974.

GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado da propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Forense, 1946.

GERVAIS, Daniel. The Derivative Right, or Why Copyright Law Protects Foxes Better than Hedgehogs. *Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law*, Nashville, v. 15, n. 4, 2013.

GIACCHETTA, André Zonaro; SANTOS, Matheus Chucri dos. A Proteção do Design das Criações de Moda pela Propriedade Intelectual: Breve Análise do Panorama Atual de Proteção e Reflexões sobre a Necessidade de Proteção Específica para o Design das Criações de Moda. In ROSINA, Mônica Steffen Guise; CURY, Maria Fernanda (Coord.). *Fashion Law – Direito e Moda no Brasil*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, pg. 25-50.

GRAU-KUNTZ, Karin, *O que é direito de propriedade intelectual*. Ip-Iurisdictio. Publicado em 15 de agosto de 2015. Disponível em: <https://ip-iurisdictio.org/o-que-e-propriedade-intelectual/>. Acesso em 14 de novembro de 2021.

Van HEEMSTEDÉ, Felipe Tucunduva; ORSOVAY, Natalia Yazbek. A Possibilidade de Autorregulação do Mercado da Moda do Brasil. In ROSINA, Mônica Steffen Guise; CURY, Maria Fernanda (Coord.). *Fashion Law – Direito e Moda no Brasil*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, pg. 172-184.

HEMPHILL, C. Scott; SUK, Jeannie. The Law, Culture, and Economics of Fashion. *Stanford Law Review*, Stanford, v. 61, 2009.

HOWARD, Lauren. An uningenious paradox: intellectual property protections for fashion designs. *Columbia Journal of Law & the Arts*, v. 32, n. 3, 2009.

IBAIXE JÚNIOR, João; SABÓIA, Valquíria. *Fashion Law e o Conceito de Moda*. Publicado em 30/07/2014. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI205054,61044-Fashion+Law+e+o+conceito+de+Moda>. Acesso em 10/04/18.

HESAPANHA, Antônio Manuel. *Cultura jurídica europeia – síntese de um milênio*. Lisboa: Fórum da História, 2003.

HOWARD, Lauren. An uningenious paradox: intellectual property protections for fashion designs. *Columbia Journal of Law & the Arts*, Nova Iorque, v. 32, n. 3, 2009.

JANSSENS, Alice. LAVANGA, Mariangela. An Expensive, Confusing, and Ineffective Suit of Armor: Investigating Risks of Design Piracy and Perceptions of the Design Rights Available to Emerging Fashion Designers in the Digital Age. *The Journal of Dress, Body and Culture*. v. 24, n. 2, pg. 229-260, 2019.

Van KEYMEULEN, Eveline. Copyright couture or counterfeit chic? Fashion design: a comparative EU-US perspective. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Oxford, v. 7, n. 10, 2012.

KILMAR, Sofia Gavião. A dupla proteção em propriedade intelectual face ao abuso de direito. In: 1º Concurso Cultural ASPI. São Paulo: *Revista Eletrônica do IBPI*, ed. especial, n. 9, 2014, pg. 7-22. Disponível em <https://ibpieuropa.org/book/concurso-cultural-aspi-revista-eletronica-do-ibpi-edicao-especial>.

LANDES, William; POSNER, Richard. An Economic Analysis of Copyright Law. *Journal of Legal Studies*, Chicago, n. 18, pg. 325-363, 1989.

LEITE, Bruno Miguel da Silva. *A proteção dos desenhos ou modelos pela propriedade industrial e pelo direito de autor*. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade do Minho, Escola de Direito. Braga, janeiro de 2004

LEVI, Lili. The New Separability. *Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law*, Nashville, v. 20, n. 3, pg. 709-778, 2018.

LEWICKI, Bruno. A Historicidade do Direito Autoral. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; WACHOWICZ, Marcos (Coord.). *Direito da Propriedade Intelectual – Estudos em Homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes*. Curitiba: Juruá, 2006, pg. 281-300.

LILLA, Paulo Eduardo. *Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência – Uma abordagem sob a perspectiva do Acordo TRIPS*. São Paulo: Quartier Latin, 2014.

LIMA, Enoli de Rocha. *Estilo e Estilização*. São Paulo: Edigraf, 1958.

LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. Buenos Aires: Unesco-Cerlalc-Zavalía, 1993.

LOUCKS, Sarah. Copyright Act of 1976 — Useful Articles — Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc. *Harvard Law Review*, Cambridge USA, n. 131, nov-2017.

LOYN, Henry. *Dicionário da Idade Média*. Rio de Janeiro: Zahar, 1990.

MACKAAY, Ejan. Is the knockoff economy a knockout for intellectual property?. *Journal of*

Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law, on-line, n. 6, 2015, pg. 165-166.

MEURER, Michael J. Controlling Opportunistic and Anti-Competitive Intellectual Property Litigation. *Boston College Law Review*, v. 44, n. 2, pg. 509-544, 2003.

MOLINA BLAZQUEZ, Concepción. *Protección jurídica de la lealtad en la competencia*. Madrid: Montecorvo SA, 1993.

NEGI, Astha; THAKURIA, Bhaskar Jyoti. Principles Governing Damages in Trademark Infringement. *Journal of Intellectual Property Rights*, Maharashtra, v. 15, pg. 374-379, setembro de 2010.

NOZICK, Robert. *Anarchy, State and Utopia*. New York: Basic Books, 1974.

PAÚL, Fernando Castro Patrício. *Concorrência Desleal*. Coimbra: Coimbra Editora, 1965.

PÉREZ, Eva Domínguez. *Competencia desleal a través de actos de imitación sistemática*. Espanha, Navarra: Thomson Aranzadi. 2003.

PORTO, Patrícia. Limites à Sobreposição de Direitos de Propriedade Intelectual. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, n. 109, nov-dez de 2010, pg. 3-15.

RAMOS, Carolina Tinoco. Contributo Mínimo no Direito do Autor, in BARBOSA, Denis Borges, et alli. *O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, Originalidade, Distinguibilidade e margem mínima*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

RAUSTIALA, Kal; SPRINGMAN, Christopher. *The Knockoff Economy: How Imitation Sparks Innovation*. Oxford, Reino Unido: Oxford University Press, 2012.

RAUSTIALA, Kal; SPRINGMAN, Christopher. The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design. *Virginia Law Review*, Charlottesville, v. 92, pg. 1687-1778, 2006.

REBELLO, Luiz Francisco. *Introdução ao Direito de Autor*. Lisboa: Dom Quixote, 1994.

REMÉDIO MARQUES, J. P. Propriedade Intelectual e Interesse Público. *Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra*, n. 79, 2003.

ROTONDI, Mario. *Diritto Industriale*. Padova: Edizioni Cedam, 1965.

ROTONDI, Mario. L'imitazione servile come atto di concorrenza sleale. *Revista da Faculdade De Direito*, Universidade de São Paulo, 45, 160-179, 1949.

ROVELLI, Roberto. *La Concorrenza Sleale: Ed I Beni Immateriali di Diritto Industriale*. Turim: Unione Tipografico Editrice Torinese, 1967.

SANTANA, Daniela Cristina Alves. As Criações de moda e o direito de autor. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.

SANTOS, Manoel J. dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords.). *Propriedade Intelectual: Direito Autoral*. São Paulo: Saraiva, 2013.

SILVEIRA, Newton. *Direito de autor no design*. São Paulo: Saraiva, 2012.

SOARES, José Carlos Tinoco. “*Concorrência desleal*” vs. “*Trade dress*” e/ou “*conjunto-imagem*”. São Paulo: Ed. Tinoco Soares, 2004.

SOARES, Rafaela de M.; SANTOS, Jonabio. Regime Jurídico de Proteção à Propriedade Industrial no Brasil. *Revista Direito e Liberdade da Escola de Magistratura do Rio Grande do Norte*, Natal, v.13, n.1, pg. 7-30. 2011.

STOLTE, Keith M. How Early Did Anglo-American Trademark Law Begin? An Answer to Schechter’s Conundrum. *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, Nova Iorque. v. 8, n. 2, pg. 529 – 544, 1997.

TAKENAKA, Toshiko. *Intellectual Property in Common Law and Civil Law*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2013

WAJNMAN, Solange. Moda Contemporânea como forma cognitiva. In WAJNMAN, S. e ALMEIDA, A. (org.). *Moda, comunicação e cultura: um olhar acadêmico*. NIDEM, São Paulo, UNIP, FAPESP, 2005.

ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. *Direito de Autor*. São Paulo: Saraiva, 2015.

ВАСИЛИШИНА, Полина Юрьевна. Сравнительный анализ американского и российского подходов к защите через авторское право объектов индустрии моды. *Петербургский юрист*, São Petersburgo, n. 3, pg. 136-149, 2006.

СМИРНОВА, Светлана Александровна. *Способы защиты модного дизайна*. 2018. Dissertação de Qualificação no Curso de Magistratura, Universidade Estatal de São Petersburgo, São Petersburgo.