



**UNIVERSIDADE TIRADENTES – UNIT**  
**CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO**  
**TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO**  
**CIENTÍFICO**

***FASHION LAW* E PROPRIEDADE INTELECTUAL:  
UMA ANÁLISE DA APLICABILIDADE DOS INSTITUTOS DE PROTEÇÃO  
À MODA**

**JÚLIA CALDAS DE SOUZA LUCAS MARQUES**  
**ORIENTADOR: Prof. Me. Helder Leonardo de Souza Goes**

**ARACAJU-SE**  
**2020**

**JÚLIA CALDAS DE SOUZA LUCAS MARQUES**  
**PROF. ME. HELDER LEONARDO DE SOUZA GOES**

***FASHION LAW E PROPRIEDADE INTELECTUAL: UMA ANÁLISE DA  
APLICABILIDADE DOS INSTITUTOS DE PROTEÇÃO À MODA***

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado  
ao Curso de Graduação em Direito da  
Universidade Tiradentes – UNIT, como  
requisito parcial para obtenção do título de  
Bacharel em Direito.

Aprovado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**Banca Examinadora**

---

**Professor Orientador**

**Universidade Tiradentes**

---

**Professor Examinador**

**Universidade Tiradentes**

---

**Professor Examinador**

**Universidade Tiradentes**

**FASHION LAW E PROPRIEDADE INTELECTUAL: UMA ANÁLISE DA  
APLICABILIDADE DOS INSTITUTOS DE PROTEÇÃO À MODA  
FASHION LAW Y PROPIEDAD INTELECTUAL: ANÁLISIS DE LA  
APLICABILIDAD DE LOS INSTITUTOS DE PROTECCIÓN A LA MODA**

**Júlia Caldas de Souza Lucas Marques<sup>1</sup>  
Prof. Me. Helder Leonardo de Souza Goes<sup>2</sup>**

**RESUMO**

A moda, assim como a sociedade, está em constante mudança. Ela reflete as necessidades humanas e, por isso, a cada estação, renova, cria e recria peças e técnicas de produção. Diante de todo esse processo criativo, surge a necessidade de proteger os ativos desse ramo, através do *Fashion Law*, ou Direito da Moda. Nesse contexto, por meio deste artigo busca-se analisar como os institutos da Propriedade Intelectual – Direito Autoral, Patente, Desenho Industrial e Marca – podem ser aplicados ao setor *fashion* e em quais dos seus ativos poderão ser melhor empregados. Restou demonstrado que todas as espécies de tutela mencionadas podem ser utilizadas pelo ramo, devendo-se observar, antes de tudo, qual ativo se pretende tutelar, pois a forma de proteção adequada varia de acordo com o bem a ser resguardado.

**Palavras-chave:** Direito da Moda. Proteção. Propriedade Intelectual.

**RESUMEN**

La moda así como la sociedad cambia constantemente. Refleja las necesidades humanas y por esta razón cada temporada renueva, crea y recrea piezas y técnicas de producción. Frente a todo este proceso creativo, surge la necesidad de proteger los activos de este sector, a través del *Fashion Law*, o Derecho de la Moda. En este contexto, este artículo busca analizar como los institutos de la Propiedad Intelectual (Copyright, Patentes, Diseño Industrial y Marca) pueden aplicarse al sector de la moda y en cuales de sus activos pueden emplearse mejor. Se ha demostrado que todas las especies de protección mencionadas pueden ser utilizadas por la

---

<sup>1</sup> Graduanda em Direito, 10º período, Universidade Tiradentes. E-mail: juliacaldasm@icloud.com.

<sup>2</sup> Mestre em Direito, Graduado em Direito, Advogado, Professor da Universidade Tiradentes. E-mail: helderlsgoes@gmail.com.

moda, teniendo que observar, en primer lugar, qué activo pretende cubrir, pues la manera adecuada de abrigo varia según el objeto.

**Palabras-clave:** Derecho de la Moda. Protección. Propiedad Intelectual.

## 1 INTRODUÇÃO

A transformação no consumo da moda está vinculada às mudanças radicais que ocorrem na sociedade ao longo do tempo, das duas grandes guerras aos desastres ambientais e econômicos. Diante disso, notável é que o mundo *fashion* nada mais é do que o reflexo da coletividade.

Nesse contexto, necessário salientar que, ao se falar em indústria da moda, está-se fazendo referência não só aos produtos finais— como roupas, sapatos e acessórios — mas sim a todas as etapas, processos e materiais que resultam em tais produtos. Dessa maneira, engloba da produção da matéria-prima, às novas tecnologias envolvidas na confecção de materiais, às disposições criativas desses materiais e a tudo envolvido pelo citado universo.

Diante disso e do surgimento de conflitos relacionados aos ativos do mundo *fashion*, emerge a necessidade de proteger o ramo, seus investimentos e seus derivados. Foi nesse cenário que surgiu o denominado *Fashion Law*, ou Direito da Moda. No Brasil, este Direito não é um ramo como Direito Civil e Direito Penal, mas sim um conjunto de conhecimentos resultantes dos diversos ramos aplicados ao contexto dessa indústria. Assim, dentre as matérias englobadas pela área em estudo está a Propriedade Intelectual, objeto de estudo deste artigo.

Dessa maneira, este artigo científico busca analisar a aplicabilidade dos institutos da propriedade intelectual, quais sejam direito autoral, patente, desenho industrial e marca, aos produtos da indústria da moda, avaliando os respectivos requisitos e, por conseguinte, a utilidade para o setor.

Nesse sentido, o tema específico do presente Artigo é a análise da aplicabilidade dos institutos de proteção da propriedade intelectual à moda, tendo em vista determinar quais meios de proteção da propriedade intelectual são mais eficazes para a proteção dos ativos advindos da indústria da moda.

Por sua vez, o objetivo geral é, através da análise da legislação e da jurisprudência, bem como da revisão bibliográfica da doutrina especializada e de artigos atinentes ao tema, definir qual instituto da proteção intelectual melhor se aplica a cada ativo do universo *fashion*.

Outrossim, os objetivos específicos compreendem a análise dos institutos do direito autoral, da patente, do desenho industrial e da marca; após, verificar-se-á como cada um deles poderia ser inserido no contexto da indústria da moda; e, finalmente, apresentar-se-ão jurisprudências pátrias e dados relativos à temática.

Importante mencionar que, para o desenvolvimento deste Artigo, utilizou-se uma metodologia de cunho exploratório, através da revisão bibliográfica de doutrinas, de artigos científicos, de monografias, de revistas científicas e de decisões dos Tribunais de Justiça Brasileiros.

Por fim, o presente trabalho visa a incitar estudos e debates relacionados ao tema, ainda pouco difundido no país, assim como demonstrar que soluções já existentes podem ser aplicadas com primazia à matéria.

## 2 PROTEÇÃO ATRAVÉS DO DIREITO AUTURAL

Direito Autoral consiste em um conjunto de normas voltadas a proteger a relação entre o criador e suas criações, sejam elas de caráter artístico, literário ou científico. De acordo com Carlos Alberto Bittar<sup>3</sup> (2019), pode-se dizer que este é um ramo do Direito Privado que regula as relações jurídicas, advindas da criação e da utilização econômica de obras intelectuais estéticas, nas artes e nas ciências.

Ademais, ainda segundo o renomado doutrinador, como obra intelectual estética considera-se qualquer invento que possua algum “valor intelectual”, com ideia e forma concretizada pelo originador, desde que expresse sua capacidade criativa e sua originalidade – que é o componente individualizador, algo que o diferencie dos demais.

Dessa forma, a obra deve sair do campo imaginário e ser materializada, sendo essa criação protegida pelo Direito Autoral, não a ideia.

---

<sup>3</sup> BITTAR, Alberto, C. **Direito de Autor**, 7ª edição. Rio de Janeiro; Editora Forense, 2019. 9788530986001. Disponível em: <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530986001/>>. Acesso em: 24 de abril de 2020. P. 25.

No âmbito nacional, o Direito em estudo está previsto na Lei nº 9.610/98<sup>4</sup>, conhecida como Lei do Direito Autoral, não estando na alçada do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial). De acordo com tal legislação e com Bittar (2019), p. 41,

[...] o objetivo do Direito de Autor é a disciplinação das relações jurídicas entre o criador e sua obra, desde que de caráter estético, em função, seja da criação (direitos morais), seja da respectiva inserção em circulação (direitos patrimoniais), e perante todos os que, no circuito correspondente, vierem a ingressar (o Estado, a coletividade como um todo, o explorador econômico, o usuário, o adquirente de exemplar).<sup>5</sup>

Portanto, as obras que tenham finalidade estética se enquadram no âmbito de proteção, não fazendo parte deste círculo as de caráter utilitário, que atendem a exigências puramente intelectuais, pois o ramo em estudo objetiva proteger a dimensão estética das invenções do espírito.

Ademais, importante pontuar sobre os requisitos para a obtenção da proteção, segundo Otávio Afonso (2009),

A criação do espírito, a originalidade e a forma sensível são elementos considerados por uns e outros autoristas como necessários para que uma obra intelectual tenha proteção autoral. Não há um consenso quanto aos requisitos exigíveis para caracterizar uma obra intelectual passiva de proteção, mas, de qualquer forma, parece haver concordância de que, para gozar da proteção do direito de autor, a obra deve ser uma criação original. Não existe a obrigatoriedade de as idéias contidas na obra serem novas, mas a forma na qual as idéias são expressas deve ser uma criação original do seu autor. A qualidade, o valor e a finalidade da obra são elementos que não interferem na proteção da obra intelectual.<sup>6</sup>

Levando em consideração as ponderações supra, conclui-se que a originalidade e a criatividade são condições para se pensar em obra intelectual para efeitos da Lei nº 9.610/98, que confere ao autor direitos patrimoniais e morais sobre sua criação durante toda a sua vida, bem como a seus familiares após seu falecimento.

---

<sup>4</sup> BRASIL. **Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.** Planalto. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L9610.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm)>. Acesso em: 24 de abril de 2020.

<sup>5</sup> Ibid., p. 41.

<sup>6</sup> AFONSO, Otávio. **Direito Autoral: Conceitos Essenciais.** São Paulo; Editora Manole Ltda., 2009. 9788520442791. Disponível em: <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520442791/>>. Acesso em: 25 abril de 2020. P. 12.

Importante mencionar que, com a aquisição dos direitos patrimoniais, o detentor poderá exercê-los ou permitir que sejam exercidos por terceiros a título oneroso ou não. Já com a aquisição dos direitos morais, somente o autor e seus sucessores poderão reivindicá-los, uma vez que são inalienáveis e irrenunciáveis, em consonância ao disposto no art. 27, da Lei de Direitos Autorais.

Para adquirir direitos sobre as obras, não há necessidade de registro, que, no entanto, serve para facilitar a garantia dos direitos autorais para problemas futuros na esfera judicial.

## 2.1 Aplicabilidade ao Ramo da Moda

De acordo com a lei e com os requisitos do Direito Autoral acima estudados, o ativo que pode ser protegido pelo Direito em estudo é o desenho de moda. Mister frisar que a Lei nº 9.610/98 é taxativa em seu art. 8º, que prevê o que não é protegido pelos Direitos do Autor, não havendo nenhuma menção aos desenhos oriundos do universo *fashion*. Dessa maneira, desde que o desenho seja original, poderá ser protegido. Aliás, as roupas, os acessórios e os calçados são derivados de croquis feitos por estilistas que, atualmente, são considerados verdadeiros artistas.

Desde a década de 80, as inovações na moda passaram a ser reconhecidas: estilistas passaram a ser vistos como pessoas que fazem arte; museus importantes como o *Metropolitan Museum of Art* e o *Guggenheim*, em Nova Iorque, passaram a ter exposições de peças e de croquis, considerando-os obras de arte; assim como no *Rijksmuseum*, em Amsterdã, na parte dedicada a grandes invenções, há em exposição permanente o clássico vestido do renomado *Yves Saint Laurent*, figura 1.

**Figura 1:** vestido de *Yves Saint Laurent*, *Rijksmuseum*



Foto por Júlia Caldas (04 de abril de 2018)

Seguindo esse raciocínio, as obras dos estilistas merecem igual proteção às dos cantores e escritores, por exemplo.

No Brasil, o mais famoso caso que envolveu o direito em estudo e a moda se deu entre a grife francesa *Hermès* e a empresa brasileira *Village 284*<sup>7</sup>, com decisão mantida pela 9ª Câmara de Direito privado do TJ/SP<sup>8</sup>. Em breve resumo, em março de 2010, a marca 284 lançou, na linha “I’m Not Original”, uma réplica da bolsa *Birkin*, que fora criada em 1984 pela *Hermès*<sup>9</sup>, cujo exemplar mais barato custa € 9.000,00 (nove mil euros), equivalente a cerca de R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).

Desde a época da sua criação o acessório é considerado símbolo de inovação, de poder e de singularidade, cobiçado por famosos e almejado por pessoas de todo o mundo: a bolsa é inconfundível, figuras 2 e 3.

**Figura 2:** famosas usando a *Birkin Bag*.



<http://ego.globo.com/moda/noticia/2016/01/hit-entre-famosas-bolsa-birkin-e-investimento-seguro-diz-estudo.html> (27 de janeiro de 2016)

**Figura 3:** a *Birkin Bag*.



<https://www.hermes.com/us/en/story/106191-birkin/> (01 de maio de 2020)

Ocorre que, como mencionado anteriormente, a brasileira *Village 284*, em 2010, lançou coleção de bolsas idênticas às da grife francesa, figura 4, custando em média R\$ 400,00 (quatrocentos reais) a peça. Entendendo ter tido seus direitos de autor violados, a *brand* parisiense requereu extrajudicialmente a cessação da comercialização do produto.

Em resposta, a brasileira interpôs ação judicial, buscando a declaração de inexistência de relação jurídica derivada de suposto direito autoral, afirmando ter a *Birkin Bag* caído em

---

<sup>7</sup> TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. **Imitações de bolsas de grife são apreendidas pela Justiça**. 30 de março de 2011. Disponível em: <<https://tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=10047>>. Acesso em: 26 de maio de 2020.

<sup>8</sup> TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. **Acórdão**. 16 de agosto de 2016. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/dl/bolsa-marca-francesa-nao-copiada.pdf>>. Acesso em: 01 de maio de 2020.

<sup>9</sup> HERMÈS. **The Birkin Bag**. Maio de 2020. Disponível em: <<https://www.hermes.com/us/en/story/106191-birkin/>>. Acesso em: 01 de maio de 2020.



domínio público. Na Contestação, a criadora da bolsa propôs Reconvencção, alegando ter a 284 feito uma cópia exata de seu modelo, objetivando o lucro. Ato contínuo, a empresa nacional questionou a existência de um registro de desenho industrial da peça.

**Figura 2:** comparação entre a bolsa da *Hermés* e a da 284.



<https://www.migalhas.com.br/quentes/244232/manida-decisao-que-proibiu-a-284-de-vender-bolsas-similares-as-da-hermes> (19 de agosto de 2016)

Em sede de Sentença, o juiz do caso decidiu ser cabível a proteção por Direito Autoral, uma vez que o estilista criou a bolsa no exercício de sua função e a *Birkin* detém valor por sua natureza artística, sendo considerada uma obra de arte, e, no caso em concreto, observou-se uma cópia fiel do produto.

Assim sendo, a lide analisada possibilitou o reconhecimento da viabilidade de proteção de produtos oriundos da indústria da moda pelo Direito Autoral, em casos em que restarem demonstradas a originalidade e a criatividade, gerando uma obra artística, não apenas funcional. Diante disso, é notável que a proteção através do Direito em análise só atinge criações únicas, com caráter artístico inegável.

### 3 PROTEÇÃO ATRAVÉS DA PATENTE

Patente é um título de propriedade temporário, concedido pelo Estado aos inventores, autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. De acordo com o INPI<sup>10</sup>, ao adquirir este direito, o inventor ou o detentor tem o direito de impedir terceiros,

---

<sup>10</sup> INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Perguntas frequentes – Patente**. 21 de abril de 2019. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/servicos/perguntas-frequentes-paginas-internas/perguntas-frequentes-patente#patente>>. Acesso em: 09 de maio de 2020.

sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produto objeto de sua patente e/ou processo obtido diretamente por processo por ele patenteado.

Importante notar que esta forma de proteção é o objeto do Título I da Lei da Propriedade Industrial, que a divide em dois tipos: de invenção, quando a inovação é total, e modelo de utilidade, quando a renovação é parcial - cuja aplicação resulta em melhoria técnica a um invento pré-existente.

Por sua vez, os requisitos para a patenteabilidade são, cumulativamente, a novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial. Por novidade, entende-se como, por mais redundante que possa soar, toda ideia nova, inacessível ao público antes do depósito.

Já por atividade inventiva, segundo o art. 13, da Lei nº 9.279/96, compreende-se que a invenção não pode decorrer de maneira óbvia de algo previamente existente, devendo o autor descrever como chegou ao objeto da patente.

Por fim, aplicação industrial, de acordo com o art. 15, da legislação citada anteriormente, consiste na utilização ou produção em indústrias, devendo restar demonstrados o fator econômico, o público e a viabilidade da criação.

No que concerne ao prazo, o instituto em estudo tem duração determinada, sendo de 20 anos para invenção e de 15 anos para o modelo de utilidade, contados da data em que o pedido foi protocolado no INPI, conforme previsão do art. 40, *caput*, da Lei de Propriedade Industrial.

Imprescindível mencionar, ainda, que, em busca de garantir um tempo razoável de uso da invenção ou modelo pelo seu detentor, em consonância com o que dispõe o art. 7, parágrafo único, da lei mencionada, o prazo de duração do direito industrial não pode ser menor que 10 anos, para invenções, e que 7 anos, para os modelos, a contar da data de concessão, não sendo nenhum dos prazos, prorrogável.

Outrossim, necessário comentar sobre a licença compulsória, em casos em que os direitos concedidos pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial estão sendo exercidos de maneira abusiva, bem como quando, passados 3 anos da expedição, o titular não satisfizer as necessidades do mercado, como estabelecido pelo art. 68, § 1º, da Lei nº 9.279/96. Nesse sentido, acrescenta Fábio Ulhoa (2016), no que diz respeito ao interesse social nesse tipo de licença,

Há situações em que o titular da patente está obrigado a licenciar terceiros na exploração da invenção ou do modelo de utilidade correspondente. Isto porque o direito considera relevante o interesse social relacionado ao acesso às

comodidades propiciadas pelo desenvolvimento industrial. Em outros termos, se o titular da patente de invenção ou modelo de utilidade não está exercendo o seu direito de forma a atender regular e convenientemente o mercado, outros empresários interessados e capacitados terão o direito de explorá-la, por meio da licença compulsória. Evidentemente, os licenciados remunerarão o dono da patente.<sup>11</sup>

Ademais, cumpre assinalar que as licenças compulsórias sempre serão concedidas sem exclusividade, não sendo permitido o sublicenciamento, como estabelecido pelo art. 72, da Lei de Propriedade Industrial.

Urge mencionar que há cinco formas de extinção da patente, conforme dispõe o art. 78, da lei acima citada: pela expiração do prazo de vigência; pela renúncia aos direitos industriais, apenas quando não houver prejuízo a direito de terceiros; pela caducidade, em casos em que, passados 2 anos da concessão de licença compulsória, não houver sido sanado o abuso ou desuso; pela falta de pagamento do recolhimento anual; e pela falta de representante no Brasil, quando o titular tiver domicílio no exterior.

Em todos os casos, após a extinção da patente, o seu objeto cai em domínio público.

Por fim, sabe-se que o exame de uma patente é um processo longo e complexo e, em razão da quantidade de novos pedidos no INPI ser maior que a de pedidos decididos, há acréscimo de tempo para a análise, desencadeando o denominado *Backlog*.

De acordo com dados da IP5<sup>12</sup>, a China concedeu 1.250.000 (um milhão e duzentos e cinquenta mil) patentes, entre 2009 e 2019, o que gera uma média anual de 125.000 (cento e vinte e cinco mil), enquanto que a média anual dos Estados Unidos é de 75.000 (setenta e cinco mil). Já o Brasil, consoante dados do INPI<sup>13</sup>, entre agosto de 2018 e dezembro de 2019, concedeu 26.000 (vinte e seis mil).

Diante disso, resta notável que, no território nacional, há um atraso crônico para o processamento de pedidos de patente, o que desencoraja a inovação e cria insegurança jurídica.

---

<sup>11</sup> COELHO, Fábio Ulhoa. **Manual de Direito Comercial: direito de empresa**. 28ª edição; São Paulo : Editora Revista dos tribunais, 2016. P. 56.

<sup>12</sup>FIVE IP OFFICES. **Key IP5 Statistical Indicators 2019**. 2019. Disponível em: <<https://www.fiveipoffices.org/wcm/connect/fiveipoffices/8c91611d-1ee9-4501-8f64-3867964cc076/Key+IP5+statistical+data+2019.pdf?MOD=AJPERES&CVID=>>> . Acesso em: 03 de junho de 2020.

<sup>13</sup> MINISTÉRIO DA ECONOMIA. **INPI reduz estoque de pedidos de patente em 2019**. 08 de janeiro de 2020. Disponível em: <<https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/01/inpi-reduz-estoque-de-pedidos-de-patente-em-2019>>. Acesso em: 03 de junho de 2020.

### 3.1 Aplicabilidade ao Ramo da Moda

Como a patente consiste em uma proteção da técnica, não há que se falar em proteção aos produtos finais da indústria *fashion*, pois, de acordo com art. 10, IV, da Lei de Propriedade Industrial, criações estéticas não são consideradas invenções ou modelos de utilidade.

Todavia, como a moda é um setor em constante mudança e atualização, é plenamente possível patentear novos maquinários e tecidos com utilidades específicas, como os desenvolvidos para melhorar desempenho de atletas e os que têm por finalidade ajudar na recuperação de condições médicas.

É indiscutível que tecidos são capazes de revolucionar o setor de vestuário, como o fez, no passado, a fibra americana *Lycra*<sup>14</sup>, que, quando usada em tecidos, torna as roupas mais ajustadas, confortáveis e duráveis, figura 5; e a italiana *GEOX*<sup>15</sup>, que desenvolveu sapatos à prova d'água, que permitem a liberação do suor pelo solado, figura 6.

**Figura 5:** etiqueta da *Lycra*, mundialmente conhecida.



<https://www.lycra.com/en#> (maio de 2020)

**Figura 6:** tênis da *GEOX*.



<https://www.geox.com/int/technologygeox> (maio de 2020)

No Brasil, dos quase 20 mil pedidos de patentes feitos ao INPI, entre 2007 e 2010, cerca de 2 mil foram originários da indústria têxtil, consoante dados do citado instituto<sup>16</sup>. O número é elevado, pois a inovação técnica protegida pela Patente é uma forma do produtor se posicionar

---

<sup>14</sup> LYCRA. **What is LYCRA fiber?** 2020. Disponível em: <<https://www.lycra.com/en/About/What-Is-Lycra-Fiber>>. Acesso em: 13 de maio de 2020.

<sup>15</sup> GEOX. **OUR TECHNOLOGY.** 2020. Disponível em: <<https://www.geox.com/int/technologygeox>>. Acesso em: 13 de maio de 2020.

<sup>16</sup> TEXTÍLIA.NET. **Aumentar o número de patentes é desafio para a indústria brasileira.** 24 de setembro de 2012. Disponível em: <[http://www.textilia.net/materias/ler/textil/negocios/aumentar\\_o\\_numero\\_de\\_patentes\\_e\\_desafio\\_para\\_a\\_industria\\_brasileira](http://www.textilia.net/materias/ler/textil/negocios/aumentar_o_numero_de_patentes_e_desafio_para_a_industria_brasileira)>. Acesso em: 13 de maio de 2020.

à frente dos competidores. Aliás, uma carteira de patentes indica a superioridade técnica de uma empresa, atraindo parceiros comerciais e investimentos externos.

#### **4 PROTEÇÃO ATRAVÉS DO DESENHO INDUSTRIAL**

O registro de Desenho Industrial busca proteger a configuração externa de um objeto tridimensional ou um padrão ornamental que possa ser aplicado a uma superfície ou a um objeto, tutelando a aparência que o diferencia dos demais produtos, conforme art. 95, da Lei de Propriedade Industrial. Portanto, funcionalidades, vantagens práticas, materiais ou formas de fabricação não são alvo de sua guarda.

Vale ressaltar que, diferentemente da Patente, a proteção em estudo se limita à exclusividade de fabricação e de venda do produto. Para adquiri-la, os requisitos da novidade, da originalidade, da utilidade e da unidade são necessários.

Como a novidade já fora alvo de estudo, sigamos para o requisito da originalidade. Segundo o art. 97, da Lei nº 9.279/96, o desenho é considerado original quando resultar em uma configuração visual distinta das até então criadas, ainda que resultante da combinação inovadora de elementos já conhecidos.

Por sua vez, para ser atendido o requisito da unidade, o pedido de registro deve se referir a um único objeto, sendo permitidas até vinte variações configurativas, desde que seja mantida a característica distintiva principal e que sejam destinadas ao mesmo propósito.

Finalmente, por utilidade entende-se que é necessário o desenho ser destinado à fabricação industrial, isto é, desenhos meramente artísticos não podem ser tutelados por esse direito, de acordo com o art. 98, da referida legislação. Necessário mencionar que esta é a principal diferença entre a obra de arte e o desenho industrial: o fato de o *design* possuir uma função utilitária, enquanto que a arte é apenas decorativa e estética. De acordo com Fábio Ulhoa Coelho (2012),

O desenho industrial é diferente da escultura e da pintura (obras de arte) porque o objeto a que se refere tem função utilitária e não apenas estética, decorativa ou de promoção do seu proprietário.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial, volume 1: direito da empresa**. 16ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012. P. 235.

Ainda, importante esclarecer a distinção entre modelo de utilidade e desenho industrial: enquanto **este** tem que garantir melhoria funcional, o desenho não guarda qualquer relação com a funcionalidade, consistindo apenas em uma inovação estética. Portanto, conclui André Luiz Santa Cruz (2020),

[...] se uma determinada criação for técnica, estamos diante de uma invenção ou de um modelo de utilidade. Se, por outro lado, essa criação for estética, estamos diante de uma obra de arte (quando não aplicada a um produto industrial) ou de um desenho industrial (quando aplicada a um produto industrial).<sup>18</sup>

Ademais, o registro de Desenho Industrial tem prazo de duração de 10 anos, contados da data do depósito, podendo ser prorrogado por três períodos sucessivos de cinco anos cada, conforme previsão do art. 108, da lei supra mencionada. Imprescindível mencionar, ainda, que, de acordo com o § 1º, deste artigo, o pedido de prorrogação deve ser formulado durante o último ano de vigência do registro.

Por fim, assim como a patente, o desenho industrial se extingue: com a expiração do prazo, com a renúncia, quando não afetar direito de terceiros; com o não pagamento da retribuição; e quando a empresa tiver titular domiciliado no exterior e não houver procurador no país.

#### **4.1 Aplicabilidade ao Ramo da Moda**

Em razão de ser mais fácil empregar uma forma distintiva original e nova a alguns dos derivados da indústria *fashion*, como acessórios, joias, sapatos, bolsas e, concomitantemente, conseguir manter o seu caráter utilitário, o desenho industrial é a ferramenta mais importante de proteção para esta cadeia produtiva. A exemplo disso, no INPI, a italiana *Valentino*<sup>19</sup> efetuou o registro do DI do seu sapato icônico e de duas de suas bolsas clássicas, figuras 7, 8 e 9, respectivamente.

---

<sup>18</sup> RAMOS, A.L.S.C. **Direito Empresarial - Vol. Único**. 10ª edição. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020. 9788530990343. Disponível em: <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530990343/>>. Acesso em: 28 de maio de 2020. P. 252.

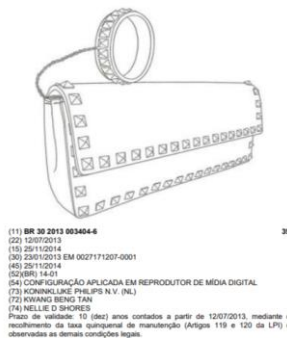
<sup>19</sup> VALENTINO. **Maison Valentino**. 2020. Disponível em: <https://www.valentino.com/en-ba/maison/maison>. Acesso em: 17 de maio de 2020.

**Figura 7:** configuração aplicada em calçado.



<http://revistas.inpi.gov.br/pdf/PATENTES2290.pdf>  
(novembro de 2014)

**Figura 8:** configuração aplicada em bolsa.



<http://revistas.inpi.gov.br/pdf/PATENTES2290.pdf>  
(novembro de 2014)

**Figura 9:** configuração aplicada em bolsa.



<http://revistas.inpi.gov.br/pdf/PATENTES2290.pdf>  
(novembro de 2014)

De acordo com dados da FIESC<sup>20</sup>(Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina), levando-se em consideração a proporção dos depósitos do setor em relação à totalidade de depósitos, a forma de proteção em estudo é a mais utilizada pelo ramo da moda no Brasil.

Embora a maioria desses registros recaia nas categorias anteriormente mencionadas, é possível o emprego deste método às vestimentas; mesmo que não seja registrável uma blusa por completo, pois não há novidade, é permitido registrar uma criação de nova configuração dada à peça.

Segundo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (2006), é mais vantajoso para as empresas que produzem artigos de moda de longa duração no mercado optarem pelo registro de Desenho Industrial,

Para artigos de moda de longa duração no mercado, depositar um pedido de registro para um desenho industrial pode ser a melhor maneira de prevenir o uso indevido do design por terceiros. No momento em que se dá entrada no pedido de registro (depois disso não é possível), é possível solicitar que a publicação do pedido seja postergada por até 30 meses. Este recurso é particularmente útil para quem queira manter seu design confidencial até sua

<sup>20</sup> INPI/FIESC. **Panorama do uso da propriedade industrial na indústria da moda do Brasil e do estado de Santa Catarina.** / Florianópolis: FIESC, 2019. Disponível em: <<http://www2.fiescnet.com.br/web/uploads/recursos/42ecde825f233c5b18d29db489c1e31d.pdf>>. Acesso em: 16 de abril de 2020.

comercialização, e é disponível pelo sistema de Haia, da marca comunitária da EU e muitas legislações nacionais.<sup>21</sup>

Em observância a isso, de acordo com Herzeca e Hogan<sup>22</sup>(2013), nos Estados Unidos, há registros da *Levi's* de vários de seus designs de jeans, assim como a *Guess?* e *Alexander Wang* possuem registros cobrindo elementos de design de roupas, como costura característica, estilo de bolso e trabalhos com botões.

Faz-se importante esclarecer que uma vez a peça tendo configuração registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial ou na World Intellectual Property Organization, como Desenho Industrial, sua reprodução por terceiros configura concorrência desleal.

No Brasil, o conflito judicial<sup>23</sup> entre *Grendene S.A.* e a fábrica de calçados *Baby Bum Ltda.*, julgado pela 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, teve como centro da lide o modelo *Rider Papeete Travel*, sandália registrada no INPI como Desenho Industrial, pela *Grendene*, e posteriormente copiado e vendido pela *Baby*. O Juiz, ao decidir o conflito, configurou o ocorrido como concorrência desleal, pois a empresa que efetuou a cópia aproveitou-se da fama e do conceito da copiada.

Ademais, cumpre registrar que a proteção por Desenho Industrial pode, muitas vezes, ser cumulada com a proteção por Direitos Autorais, outrora estudada, uma vez que esta independe de registro formal. Assim, o registro do desenho muitas vezes é utilizado como meio de prova da titularidade da criação, contribuindo para o reconhecimento judicial de tutela em caso de violação.

## 5 PROTEÇÃO ATRAVÉS DA MARCA

Primeiramente, marca é todo sinal distintivo cuja função seja identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos. De acordo com o art. 122, da Lei nº

---

<sup>21</sup> WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **UM PONTO NO TEMPO: O Uso Inteligente da Propriedade Intelectual por Empresas do Setor Têxtil**. 2006. Disponível em: <[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/sme/794/wipo\\_pub\\_794.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/sme/794/wipo_pub_794.pdf)>. Acesso em: 17 de maio de 2020.

<sup>22</sup> HERZECA, Lois F.; HOGAN, Howard S. **Fashion Law and Business: brands & retailers**. New York: Practising Law Institute, 2013. P. 184.

<sup>23</sup> TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. **Fábrica de calçados indeniza Grendene por copiar modelo de sandália**. 2014. Disponível em <<https://tj-mg.jusbrasil.com.br/noticias/125312721/fabrica-de-calcados-indeniza-grendene-por-copiar-modelo-de-sandalia?ref=serp>>. Acesso em: 17 de maio de 2020.



9.279/96, são passíveis de registro todos os signos distintivos visualmente perceptíveis, desde que não sejam proibidos pelo regramento legal.

A legislação pátria não determina expressamente o que é objeto de proteção do instituto em estudo, delimitando apenas o que não pode ser registrado, como cores e sinais genéricos, segundo o art. 124, da Lei de Propriedade Industrial.

Outrossim, importante ressaltar que o registro no INPI garante ao titular do Direito de Propriedade da Marca o uso exclusivo do sinal em seu ramo de atividade, em toda a nação, por dez anos renováveis. Assim, é o meio eficaz para a constituição da clientela e para a orientação do consumidor no momento da compra/contratação.

Por sua vez, são três os tipos de marca, conforme o *caput*, do art. 123, da Lei nº 9.279/96: de produto ou serviço, coletiva e de certificação. Ainda, em conformidade com o art. 125, existe proteção especial para as marcas de alto renome, bem como, em consonância com o art. 126, ambos da lei supra, as marcas notoriamente conhecidas gozam de proteção especial, essas independentemente de registro ou de depósito no Brasil.

Inicialmente, como bem ilustra André Luiz Santa Cruz Ramos (2020),

A marca de produto ou serviço representa a noção geral de marca que todos nós possuímos, ou seja, os sinais que são usados pelos empresários para identificar os produtos ou serviços que comercializam ou produzem. Está prevista no inciso I do art. 123 da LPI.

A marca de certificação, por sua vez, é aquela que atesta a qualidade de determinado produto ou serviço conforme normas técnicas estabelecidas por institutos especializados, os quais podem ser de natureza governamental ou apenas credenciados pelos órgãos oficiais competentes. Está regulada no inciso II do art. 123 da LPI (exemplo: certificados ISO)

Por fim, a marca coletiva é aquela que atesta a proveniência de determinado produto ou serviço. Ela indica ao consumidor, por exemplo, que os empresários que a utilizam são membros de determinada associação, e que seus produtos ou serviços estão em conformidade com as regulamentações técnicas dessa entidade. Está regulada no inciso III do art. 123 da LPI (exemplo: AMORANGO, que atesta que o produtor é membro da Associação dos Agricultores Familiares Produtores de Morango de Nova Friburgo).<sup>24</sup>

Afere-se, então, que marca de produto ou serviço é aquela destinada a diferenciar produtos ou serviços de outros. Já marca coletiva serve para identificar serviços ou produtos advindos de membros de determinada entidade. Por seu turno, marca de certificação busca

---

<sup>24</sup> Ibid., p. 275.

atestar a qualidade do produto ou do serviço, de acordo com normas técnicas. No que diz respeito ao registro, ainda segundo Santa Cruz (2020),

Perceba-se que a marca de produto ou serviço será registrada pelo próprio empresário que irá utilizá-la, enquanto a marca de certificação é registrada por um ente certificador, e a marca coletiva é registrada pela entidade que congrega os membros que vão usá-la. No caso da marca de certificação, qualquer empresário que atenda aos requisitos de controle do certificador titular da marca poderá usá-la. No caso da marca coletiva, por sua vez, qualquer membro da entidade que atenda as condições do seu regulamento de utilização poderá usá-la.<sup>25</sup>

Agora, como marca de alto renome entende-se aquela capaz de atingir notoriedade em todo o território nacional, necessitando de registro para garantir proteção e, conforme bem pontua Paulo Sérgio Restiffe (2006),

A marca de alto renome é a que, dotada de magia e magnetismo próprios, atingiu notoriedade, isto é, ampla projeção no território nacional, sendo reconhecida pelo público em geral, de qualquer categoria socioeconômica, independentemente de sua ligação com o segmento da atividade empresarial originária. E, diante disso, a legislação assegura proteção especial à marca de alto renome em todos os ramos de atividade. [...] Observe-se que a marca de alto renome, na verdade, é exceção ao princípio da especialidade, pelo qual a marca se restringe à classe a que pertence. Quanto à marca de alto renome, assim registrada, seu titular pode impedir o uso de outra semelhante ou idêntica em qualquer ramo de atividade.<sup>26</sup>

Nesse mesmo sentido, acrescentam-se as ponderações de Fábio Ulhoa (2016),

O titular do registro de uma marca terá direito à sua exploração exclusiva nos limites fixados por este critério. Não poderá, por conseguinte, opor-se à utilização de marca idêntica ou semelhante por outro empresário se estiver afastada qualquer possibilidade de confusão. Exceção feita, apenas, ao titular de "marca de alto renome" (McDonald's, Bombril, Pirelli etc.), cuja proteção se estende a todos os ramos de atividade econômica (LPI, art. 125). O registro de determinada marca na categoria das de alto renome é ato discricionário do INPI, insuscetível de revisão pelo Poder Judiciário, senão quanto aos seus aspectos formais, em vista da tripartição constitucional dos poderes do Estado. Uma vez registrada a marca nesta categoria, o seu titular poderá impedir o uso

---

<sup>25</sup> Ibid., p. 275.

<sup>26</sup> RESTIFFE, Paulo Sérgio. **Manual do novo direito comercial**. São Paulo: Dialética, 2006. p. 77.

de marca semelhante ou idêntica em qualquer ramo da atividade econômica.  
27

Assim, conforme se extrai dos pensamentos dos ilustres doutrinadores, a marca de alto renome é a única exceção à regra da proteção, pois goza de guarida em qualquer dos ramos econômicos, não só no por ela ocupado.

Diferentemente, as marcas notórias, segundo Alexandre Negrão<sup>28</sup>(2014), têm extensão de aplicação apenas em relação a produtos idênticos e similares, além de dispensarem o registro no Brasil, assim como em todos os territórios signatários da Convenção da União de Paris.

Importa mencionar que já foi alvo de decisão do Superior Tribunal de Justiça questão relativa à proteção das marcas notoriamente conhecidas, restando entendido que a tutela é restrita ao ramo de atividade da marca:

Recurso especial. Direito marcário. Pretensão da autora de exclusividade de uso do nome “CHANDON” em qualquer atividade. Ausência de registro como marca de alto renome. Marca notoriamente conhecida. Proteção restrita ao respectivo ramo de atividade. Manutenção do registro de marca da recorrida. Exercício de ramos de atividades diversos. Recurso improvido. 1. As marcas de alto renome, registradas previamente no INPI como tal, gozam, nos termos do art. 125 da Lei 9.279/96, de proteção em todos os ramos de atividade, enquanto as marcas notoriamente conhecidas gozam de proteção internacional, independentemente de formalização de registro no Brasil, apenas em seu ramo de atividade, consoante dispõem os arts. 126 da referida lei e 6.º bis, 1, da Convenção da União de Paris, ratificada pelo Decreto 75.572/75. Neste último, é plenamente aplicável o princípio da especialidade, o qual autoriza a coexistência de marcas idênticas, desde que os respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades diversos. 2. O aludido princípio visa a evitar a confusão no mercado de consumo do produto ou serviço prestado por duas ou mais marcas, de modo que, para tanto, deve ser levado em consideração o consumidor sob a perspectiva do homem médio. 3. No caso dos autos, o uso das duas marcas não é capaz de gerar confusão aos consumidores, assim considerando o homem médio, mormente em razão da clara distinção entre as atividades realizadas por cada uma delas. Não há risco, de fato, de que o consumidor possa ser levado a pensar que a danceteria seria de propriedade (ou franqueada) da MOET CHÂNDON francesa, proprietária do famoso champanhe. 4. Não se tratando a recorrente de marca de alto renome, mas de marca notoriamente conhecida e, portanto, protegida apenas no seu mesmo ramo de atividade, não há como alterar as conclusões constantes do acórdão recorrido. 5. Recurso especial improvido. (REsp 1209919/SC, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador

---

<sup>27</sup> Ibid., p. 58.

<sup>28</sup> NEGRÃO, Ricardo. **Direito empresarial: estudo unificado**. 5ª edição; São Paulo : Saraiva, 2014. P. 99.

convocado do TRF 5.<sup>a</sup> Região), Quarta Turma, julgado em 13.03.2018, DJe 19.03.2018).<sup>29</sup>

Por fim, imprescindível mencionar os crimes contra as marcas registradas, previstos nos arts. 189 e 190, da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou  
II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.  
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:

I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou  
II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.  
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Os referidos delitos buscam evitar a confusão do consumidor e reprimir a concorrência desleal, ao tempo em que protegem o proprietário do registro.

## 5.1 Aplicabilidade ao Ramo da Moda

Ao analisar esta forma de proteção e suas respectivas características, nota-se que é o método que impõe menos obstáculos à tutela dos ativos do universo *fashion*, além do que, por poder perdurar por tempo indeterminado, auxilia o desenvolvimento e o reconhecimento da empresa, consolidando-a no mercado. Aliás, de acordo com estudo da FIESC<sup>30</sup>, Marca é a segunda forma de proteção mais importante para a indústria da moda no Brasil.

Além disso, tal instituto ajuda a desenvolver uma relação com o cliente, que passa a associar seus produtos à qualidade e à excelência, por exemplo. Nesse contexto, necessário salientar que a logomarca é o símbolo distintivo mais importante de uma Empresa, sendo,

---

<sup>29</sup> SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. **Recurso Especial nº 1.209.919 - SC (2010/0168461-7). Acórdão.** Disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1686795&num\\_registro=201001684617&data=20180319&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1686795&num_registro=201001684617&data=20180319&formato=PDF)>. Acesso em: 27 de maio de 2020.

<sup>30</sup> INPI/FIESC. **Panorama do uso da propriedade industrial na indústria da moda do Brasil e do estado de Santa Catarina.** / Florianópolis: FIESC, 2019. Disponível em <http://www2.fiescnet.com.br/web/uploads/recursos/42ecde825f233c5b18d29db489c1e31d.pdf>. Acesso em 23 de maio de 2020. P. 7.

muitas vezes, a razão determinante da compra. Dessa maneira, consoante ponderação de Livia Barboza Maia<sup>31</sup>(2016), por meio da marca se disseminam valores que fazem com que o usuário se sinta pertencente àquela atmosfera e, especialmente no nicho de luxo, a marca exprime, além de tudo, a exclusividade.

Os altos valores dispendidos nos produtos de gala não dizem respeito apenas ao produto de alta qualidade, mas ao modelo altamente diferencial, pois se espera que somente determinado grupo social esteja na posse desses bens.

Nesse sentido, a característica da marca não englobar somente os produtos, mas sim a todo o estabelecimento comercial é de suma importância para o ramo. Mundialmente, *brands* como *Louis Vuitton* (imagem 10), *Chanel* (imagem 11) e *Versace* (imagem 12) têm como signo distintivo suas respectivas logomarcas, que estão presentes em todas as fachadas dos seus estabelecimentos, bem como na grande maioria dos seus produtos.

**Figura 10:** bolsa com a logo da *Louis Vuitton*.



[https://br.louisvuitton.com/por-br/mulher/bolsas/bolsas-em-monogram/\\_/N-15by0er/to-6](https://br.louisvuitton.com/por-br/mulher/bolsas/bolsas-em-monogram/_/N-15by0er/to-6)

**Figura 11:** bolsa com a logo da *Chanel*.



[https://www.chanel.com/pt\\_BR/moda/produtos/bolsas/novidades/pagina-2.html11](https://www.chanel.com/pt_BR/moda/produtos/bolsas/novidades/pagina-2.html11)

**Figura 12:** blusa com a logo da *Versace*.



<https://www.versace.com/international/en/women/clothing/t-shirts-sweatshirts/>

A importância dessa proteção explica-se ao observar que, seja na coleção primavera-verão ou na outono-inverno, as grifes globais continuam a usar suas logos características, seja por seu caráter diferencial, seja por sua imponência. Portanto, a proteção referente às marcas de luxo busca evitar a vulgarização dos seus símbolos e de sua identidade, para que suas peças continuem a ser reservadas à alta sociedade.

---

<sup>31</sup> MAIA, Livia Barboza. **A Proteção do direito da moda pela Propriedade Industrial**. Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, v. 141, p. 3-20, março/abril, 2016.

À procura dessa garantia, no Brasil, a inglesa *Burberry* registrou como marca seu xadrez típico (registro nº 822964147), mundialmente conhecido, imagens 13 e 14.

**Figura 13:** bolsa com o xadrez da *Burberry*.



<https://br.burberry.com/bolsas-femininas/>

**Figura 14:** cachecol com o xadrez da *Burberry*.



<https://br.burberry.com/cachecois-femininos/>

A *Louis Vuitton*, para proteger a sua imagem e a sua identidade, ajuizou, em 2010, uma ação, tombada sob o nº 0212964-86.2010.8.26.0100, que tramitou na 28ª Vara do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, em face de *VVT Modas Comércio Importações e Exportações LTDA.*, com base nos seus registros de marca, a fim de que a Requerida retirasse do mercado mercadorias similares às suas, bem como que fosse condenada a pagar indenização por danos morais, uma vez que as cópias abalaram sua imagem e sua reputação.

Em sede de Sentença e de Acórdão, fora reconhecida lesão ao direito de exclusividade da marca francesa, bem como fora determinado que a Requerida/Apelante deveria se abster de utilizar a marca “Viviton” nos seus produtos de bolsas de viagens, malas, vestuário e chapelaria, pois a semelhança entre as marcas, quais sejam *Vuitton* e *Viviton*, acarreta confusão nominativa ao público consumidor, nos seguintes termos:

**Marca – Nominativa e mista - Colidência entre as marcas notórias da autora (“Louis Vuitton”, “Vuitton”) e da ré (“Viviton”) - Prescindibilidade de registro da marca notória para receber proteção - Aplicação do princípio da especialidade - Atuação das litigantes no mesmo segmento de mercado da moda - Semelhança gráfica e fonética entre as marcas.(...) Colidência entre nome empresarial (“Viviton”) e marca notória internacional (“Louis Vuitton” ou “Vuitton”) - Atuação das litigantes no mesmo segmento da moda - Hipótese em que empresa francesa não conta com registro no território brasileiro com a denominação social francesa (Louis Vuitton Malletier), atuando sob denominação diversa, formada pelas iniciais de seu fundador (LVMG Fashion Group) - Registro do nome empresarial da ré superveniente ao registro da**

marca da empresa estrangeira - Aplicação do princípio da anterioridade - Obrigação da recorrente de alterar sua denominação social - Condenação à obrigação de fazer - **Apelação improvida neste tocante. Responsabilidade civil - Lucros cessantes – Marca - Direito de exclusividade violado pela ré** - Situações descritas no art. 210 da LPI não comprovadas no caso concreto - Desconhecimento da data do início da violação do direito e falta de prova dos benefícios que as apeladas deixaram de auferir ou que a apelante auferiu - Inadequação da fase de liquidação da sentença para constituição da prova do prejuízo - Improcedência do pedido de condenação ao pagamento de royalties pelo uso não licenciado da marca - Pedido de indenização por dano material improcedente – Apelação parcialmente provida neste tocante. **Responsabilidade civil - Dano moral - Marca – Direito de exclusividade violado pela ré - Simples fato da violação da propriedade industrial inapto para abalar a imagem e reputação da demandante - Desvalorização da marca não demonstrada pela autora - Pedido de indenização por dano moral improcedente - Apelação parcialmente provida nesse tocante. Dispositivo: recurso parcialmente provido.** (Apelação Cível 02129648620108260100 - São Paulo - 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial – Relator Ricardo Negrão - 07/08/2012 - Votação Unânime - Voto nº 20883)<sup>32</sup> (grifos meus)

Diante da breve análise do dispositivo, no que diz respeito à pretensão autoral de condenação a reparação por lesões à moral, observa-se que não foi reconhecida pela Corte, pois ao longo da lide não restou demonstrada a desvalorização da marca e o abalo à sua reputação e imagem. Dessa maneira, nota-se que a violação à exclusividade da marca, por si só, não acarreta em danos morais, sendo necessário comprovar o abalo sofrido.

Ante tudo, a proteção através da marca busca, além de assegurar a individualidade, impedir a comercialização de produtos falsificados e, dessa forma, proteger os investimentos do setor da moda.

## **6 CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Moda é uma das expressões mais genuínas da criatividade e do intelecto humano. Através dela é possível revolucionar toda uma sociedade, mudar seus hábitos e costumes. É o reflexo dos gostos, vontades e humores dos seres humanos.

---

<sup>32</sup> TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. **Acórdão**. 07 de agosto de 2012. Disponível em: < <https://www.tjsp.jus.br/Download/SecaoDireitoPrivado/Boletins/BoletimDeDireitoEmpresarial07-2012.pdf>>. Acesso em: 27 de maio de 2020.

Diante da sua importância e do seu caráter único, fica evidente que o *Fashion Law*, ou Direito da Moda, ainda carece de normas específicas, que tratem de suas particularidades e de suas problemáticas, em busca de uniformização doutrinária e jurisprudencial.

Levando-se em consideração apenas a Propriedade Intelectual, através da análise feita pôde-se concluir que é viável aplicar o Direito Autoral, a Patente, o Desenho Industrial e a Marca ao contexto do setor da moda, devendo-se atentar ao ativo que se pretende tutelar.

Isto é, a forma de proteção varia de acordo com o objeto a ser protegido, pois cada um é dotado de particularidades e deve se enquadrar nos requisitos do instituto. Dessa maneira, se o ativo que se deseja salvaguardar for desenho de moda, como croquis e estampas, que são verdadeiras obras de arte, deverá ser utilizado o Direito Autoral, que garante Direitos Patrimoniais e Morais no caso de violação.

Por outro lado, quando se pretende amparar novas tecnologias empregadas na indústria, como técnicas de descoloração e novos tecidos para impulsionar resultado de atletas, deve-se usar o instituto da Patente. Contudo, apesar da importância de resguardar seus direitos através desse registro, no país esta ferramenta ainda é pouco utilizada, devido ao *Backlog*. Ora, o setor da moda é atualizado constantemente e a demora para avaliação dos pedidos de patente, que chega a ser superior a quatro anos, não propicia a proteção que o setor necessita.

Ademais, há que se levar em conta que mais um fator para a sua moderada utilização é o seu prazo não ser prorrogável, pois o vetor mais inovador e de luxo busca formas de proteção que perdurem por mais tempo.

Por sua vez, a alternativa mais utilizada pela indústria da moda no Brasil é o Desenho Industrial, uma vez que é, de certa maneira, fácil ativos do setor *fashion* se enquadrarem nos seus requisitos, especialmente os acessórios, bolsas e sapatos, que têm função utilitária, além do indiscutível caráter estético. Ademais, possui prazo de 10 (dez) anos, podendo ser prorrogado por 3 (três) períodos de 5 (cinco) anos, o que representa para o empresário/investidor segurança por um maior período.

Assim como o Desenho Industrial, a Marca se mostra extremamente importante para o ramo, pois resguarda os signos distintivos, ajudando as empresas a criarem uma identidade visual única. Atualmente, este é o segundo instituto mais utilizado, em razão de ter prazo longo e de ser passível de prorrogação, bem como por abranger não somente os produtos, mas também os estabelecimentos comerciais.



Dessa maneira, as empresas se amparam nesta ferramenta para garantir o resguardo de seus símbolos, que, no caso das marcas de luxo, são sinônimos de imponência e de pertencimento à classe mais abastada. Carece notar que estas marcas carregam estigmas e vendem determinados estilos de vida. A propósito, em todos os lugares do globo uma bolsa *Chanel Classic Flap* ou uma *Kelly* da *Hermès* é um atributo perante a sociedade.

Em verdade, cópias e réplicas dificilmente deixarão de existir, mesmo com todas essas formas de proteger os ativos da esfera *fashion*. Ajudaria, porém, a diminuir estas contrafações, se estilistas, designers e empresários passassem a registrar seus ativos, por qualquer um dos institutos analisados.

Através deste Artigo Científico, procurou-se demonstrar a importância da moda para a sociedade, bem como analisar maneiras de protegê-la. Como dito anteriormente, por ser um campo muito específico, faz-se necessária a criação de leis próprias, que busquem regular de forma mais adequada proteções para o setor.

Finalmente, espera-se que o artigo colabore com o *Fashion Law*, bem como que incite os estudantes de Direito a pesquisarem sobre o tema, em busca da sua evolução e da sua disseminação.

## REFERÊNCIAS

ABIT TÊXTIL E CONFECÇÃO. **Perfil do Setor, Dados gerais do setor referentes a 2018 (atualizados em dezembro de 2019)**. Dezembro de 2019. Disponível em: <<https://www.abit.org.br/cont/perfil-do-setor>>. Acesso em: 23 de abril de 2019.

AFONSO, Otávio. **Direito Autoral: Conceitos Essenciais**. São Paulo; Editora Manole Ltda., 2009. 9788520442791. P. 12. Disponível em: <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520442791/>>. Acesso em: 25 abril de 2020.

BITTAR, Alberto, C. **Direito de Autor**, 7ª edição. Rio de Janeiro; Editora Forense, 2019. 9788530986001. P. 15. Disponível em: <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530986001/>>. Acesso em: 24 de abril de 2020.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. **Planalto**. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm)>. Acesso em: 09 de maio de 2020.

BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. **Planalto**. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L9610.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm)>. Acesso em 24 de abril de 2020.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Manual de Direito Comercial: direito de empresa**. 28ª edição; São Paulo : Editora Revista dos tribunais, 2016. P. 56.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial, volume 1: direito da empresa**. 16ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012. P. 235.

FASHION LAW INSTITUTE. **Curriculum & Faculty**. Abril de 2020. Disponível em: <<https://fashionlawinstitute.com/about>>. Acesso em: 23 de abril de 2020.

FIVE IP OFFICES. **Key IP5 Statistical Indicators 2019**. 2019. Disponível em: <<https://www.fiveipoffices.org/wcm/connect/fiveipoffices/8c91611d-1ee9-4501-8f64-3867964cc076/Key+IP5+statistical+data+2019.pdf?MOD=AJPERES&CVID=>> . Acesso em: 03 de junho de 2020.

GEOX. **Our Technology**. 2020. Disponível em: <<https://www.geox.com/int/technologygeox>>. Acesso em: 13 de maio de 2020.

HERMÈS. **The Birkin Bag**. Maio de 2020. Disponível em: <<https://www.hermes.com/us/en/story/106191-birkin/>>. Acesso em: 01 de maio de 2020.

HERZECA, Lois F.; HOGAN, Howard S. **Fashion Law and Business: brands & retailers**. New York: Practising Law Institute, 2013. P. 184.

INPI/FIESC. **Panorama do uso da propriedade industrial na indústria da moda do Brasil e do estado de Santa Catarina**. / Florianópolis: FIESC, 2019. Disponível em: <<http://www2.fiescnet.com.br/web/uploads/recursos/42ecde825f233c5b18d29db489c1e31d.pdf>>. Acesso em: 23 de maio de 2020. P. 7.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Perguntas frequentes – Patente**. 21 de abril de 2019. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/servicos/perguntas-frequentes-paginas-internas/perguntas-frequentes-patente#patente>>. Acesso em: 09 de maio de 2020.

LYCRA. **What is LYCRA fiber?** 2020. Disponível em: <<https://www.lycra.com/en/About/What-Is-Lycra-Fiber>>. Acesso em: 13 de maio de 2020.

MAIA, Lívia Barboza. **A Proteção do direito da moda pela Propriedade Industrial**. Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, v. 141, p. 3-20, março/abril, 2016.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA. **INPI reduz estoque de pedidos de patente em 2019**. 08 de janeiro de 2020. Disponível em: <<https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/01/inpi-reduz-estoque-de-pedidos-de-patente-em-2019>>. Acesso em: 03 de junho de 2020.

NEGRÃO, Ricardo. **Direito empresarial: estudo unificado**. 5ª edição; São Paulo : Saraiva, 2014. P. 99.

RAMOS, A.L.S.C. **Direito Empresarial - Vol. Único**. 10ª edição. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020. 9788530990343. Disponível em: <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530990343/>>. Acesso em: 28 de maio de 2020.

RESTIFFE, Paulo Sérgio. **Manual do novo direito comercial**. São Paulo: Dialética, 2006. p. 77.

SOARES, Mariana. **SETOR TÊXTIL E DE VESTUÁRIO IRÁ CRESCER NOS PRÓXIMOS ANOS NO PAÍS**. 26 de junho de 2019. Disponível em: <<https://www.fiesp.com.br/noticias/setor-textil-e-de-vestuario-ira-crescer-nos-proximos-anos-no-pais/>>. Acesso em: 23 de abril de 2020.

TEXTÍLIA.NET. **Aumentar o número de patentes é desafio para a indústria brasileira**. 24 de setembro de 2012. Disponível em: <[http://www.textilia.net/materias/ler/textil/negocios/aumentar\\_o\\_numero\\_de\\_patentes\\_e\\_desafio\\_para\\_a\\_industria\\_brasileira](http://www.textilia.net/materias/ler/textil/negocios/aumentar_o_numero_de_patentes_e_desafio_para_a_industria_brasileira)>. Acesso em: 13 de maio de 2020.

TONI, Graciliano. **MERCADO DE MODA DEVE CRESCER 3,1% AO ANO ATÉ 2021**. 23 de maio de 2018. Disponível em: <<https://www.fiesp.com.br/noticias/mercado-de-moda-deve-crescer-31-ao-ano-ate-2021/>>. Acesso em: 23 de abril de 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Fábrica de calçados indeniza Grendene por copiar modelo de sandália**. 2014. Disponível em: <<https://tj-mg.jusbrasil.com.br/noticias/125312721/fabrica-de-calcados-indeniza-grendene-por-copiar-modelo-de-sandalia?ref=serp>>. Acesso em: 17 de maio de 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. **Acórdão**. 07 de agosto de 2012. Disponível em: <[https://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/TJSP/IT/APL\\_2129648620108260100\\_SP\\_1345871690253.pdf?Signature=yThmJoi4e0bt6zt3izTvdz%2BfrDk%3D&Expires=1590264467&AWSAccessKeyId=AKIARMMD5JEAO765VPOG&response-content-type=application/pdf&x-amz-meta-md5-hash=0e658a0298b65aa5789d11604c74e0e2](https://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/TJSP/IT/APL_2129648620108260100_SP_1345871690253.pdf?Signature=yThmJoi4e0bt6zt3izTvdz%2BfrDk%3D&Expires=1590264467&AWSAccessKeyId=AKIARMMD5JEAO765VPOG&response-content-type=application/pdf&x-amz-meta-md5-hash=0e658a0298b65aa5789d11604c74e0e2)>. Acesso em: 23 de maio de 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. **Acórdão**. 16 de agosto de 2016. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/dl/bolsa-marca-francesa-nao-copiada.pdf>>. Acesso em: 01 de maio de 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. **Imitações de bolsas de grife são apreendidas pela Justiça**. 30 de março de 2011. Disponível em: <<https://tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=10047>>. Acesso em: 26 de maio de 2020.

VALENTINO. **Maison Valentino**. 2020. Disponível em: <<https://www.valentino.com/en-ba/maison/maison>>. Acesso em: 17 de maio de 2020.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **UM PONTO NO TEMPO: O Uso Inteligente da Propriedade Intelectual por Empresas do Setor Têxtil**. 2006. Disponível em: <[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/sme/794/wipo\\_pub\\_794.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/sme/794/wipo_pub_794.pdf)>. Acesso em: 17 de maio de 2020.