

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 24 de outubro de 2022 às 08h06
Seleção de Notícias

Dourados News | MS

Direitos Autorais

Inteligência artificial já tem 'esboço' de regulação	3
---	----------

Migalhas | BR

Desenho Industrial

A concorrência desleal e o trade dress - Migalhas	4
--	----------

Inteligência artificial já tem 'esboço' de regulação

A comissão temporária de juristas que está encarregada de apresentar um anteprojeto para regular a inteligência artificial no Brasil apresentou nesta quinta-feira (20) as linhas gerais de seu texto final e um cronograma para os últimos meses de funcionamento do colegiado, cujos trabalhos acabam em 7 de dezembro.

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Ricardo Villas Bôas Cueva, presidente da comissão temporária, conduziu a reunião e registrou que o colegiado trabalha na proposta de um texto substitutivo para subsidiar a análise de vários projetos de lei relativos ao tema (PL 5.051/2019, PL 21/2020 e PL 872/2021). Segundo ele, o Legislativo busca "estabelecer princípios, regras, diretrizes e fundamentos para regular o desenvolvimento e a aplicação da inteligência artificial no Brasil".

A relatora, Laura Schertel Ferreira Mendes, fez um resgate dos trabalhos da comissão e apresentou as linhas gerais da proposta de regulação que vai tramitar no Senado como projeto de lei. Segundo ela, que é professora adjunta de direito civil da Universidade de Brasília (UnB), a proposta aborda direitos fundamentais, dados pessoais, modelo regulatório, governança multissetorial, responsabilização, ética, discriminação, transparência e explicabilidade, pesquisa, desenvolvimento e inovação, educação, capacitação e trabalho, inteligência artificial na administração pública, mineração de dados, **direitos** autorais e outros assuntos.

A avaliação de riscos, disse a relatora, é um dos pilares da proposta.

-- Claramente hoje, quando se fala em inteligência artificial, é fundamental pensarmos em uma regulação baseada em riscos, em uma regulação a partir da qual os procedimentos aos quais os sistemas estão submetidos coincidam ou estejam, digamos, condizentes com uma classificação de riscos. E, portanto, estamos propondo também critérios para classificação de riscos, além de regras para avaliação de impacto algorítmico, também voltadas para alto risco -- afirmou.

A relatora também apresentou o cronograma final: próxima reunião dia 24 de novembro, às 14h; e votação final do anteprojeto no dia 1º de dezembro, às 10h. A última reunião da comissão de juristas será em 7 de dezembro, a partir das 10h.

Com 18 integrantes, a comissão iniciou seus trabalhos em março de 2022, ouviu mais de 50 especialistas em audiências públicas e chegou a promover um seminário internacional. A maior parte das audiências discutiu os eixos temáticos do projeto: conceitos, compreensão e classificação de inteligência artificial; impactos da inteligência artificial; direitos e deveres; accountability (prestação de contas), governança e fiscalização. A conclusão dos trabalhos, inicialmente prevista para agosto, foi prorrogada por mais 120 dias.

A concorrência desleal e o trade dress - Migalhas

Desde o início do livre mercado, comerciantes visam garantir a identidade de seus produtos ou serviços, o intuito é tornar-se único no mercado e, conseqüentemente, causar espontânea vinculação do consumidor ao produto. A exclusividade mercadológica poderá ser alcançada mediante a notória qualidade de um produto em relação a outro semelhante no mercado, por meio de marca detentora de distintividade, ou pelo conjunto imagem que compõe seu produto. Para Joaquín Fernandez e Patrícia Piana, a história moderna do design de embalagem começa no início do século XX, resultante da crescente industrialização impulsionada pela Europa Ocidental e os Estados Unidos.

Desse modo, quando um comerciante cria um produto, cujo seu exterior seja composto por suficiente distintividade em relação aos demais no mercado, poderá ser protegido por meio de alguns instrumentos jurídicos que visam a proteção da **propriedade** industrial.

As vantagens de um produto ou serviço diferenciar-se no mercado trouxe consigo a desvantagem de terceiros utilizarem indevidamente o conjunto- imagem, visando tomar para si clientela, que seria confundida e consumiria determinado produto acreditando que pertence a outro fornecedor

O problema central reside no fato de que os principais meios de proteção que conferem resguardo a uma invenção, como as **patentes, desenhos** industriais e marca, não estendem sua proteção ao conjunto de imagens presentes na embalagem. Nesse sentido, compreende-se como **trade dress** (conjunto imagem) o conjunto de características que formam a aparência de produtos, objetivando diferenciar-se dos concorrentes.

O sistema jurídico brasileiro passou a deparar-se com novas lides que extrapolam o previsto nas leis de propriedade industrial. Com isso, surge a necessidade de entendimentos doutrinários e ju-

risprudenciais para a compreensão em caso de eventuais ilícitos.

Assim, antes de analisar qualquer questão sobre o **trade dress** é estritamente necessário ter em mente que não se trata de uma análise apenas com base na semelhança entre conjunto de imagens. Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, em especial no Recurso Especial nº 1.778.910-SP da 4ª turma do STJ, será necessário a análise de outros quesitos, como hábitos de consumo e aspectos de mercado.

"O conjunto-imagem é complexo e formado por diversos elementos. Dados a ausência de tipificação legal e o fato de não ser passível de registro, a ocorrência de imitação e a conclusão pela concorrência desleal deve ser feita caso a caso(..). Imprescindível, para tanto, o auxílio de perito que possa avaliar aspectos de mercado, hábitos de consumo, técnicas de propaganda e marketing, o grau de atenção do consumidor comum ou típico do produto em questão, a época em que o produto foi lançado no mercado, bem como outros elementos que confirmam identidade à apresentação do produto ou serviço."

Desse modo, com base no entendimento do STJ a simples análise da possível semelhança do **trade dress** não é suficiente para confirmar o ilícito. Sendo que a perícia precisa analisar todos os quesitos presentes no mercado a qual o produto está inserido.

Além disso, conforme o significado do termo, o **trade dress** é conjunto de imagem presente na embalagem de um produto. Desse modo, a análise individual de cada item presente em uma embalagem não será válida, pois o **trade dress** visa garantir essencialmente a impossibilidade do consumidor se confundir quando se deparar com determinados produtos que forneçam itens semelhantes.

Conforme Gustavo Piva, a configuração comum de determinado produto ou serviço não possui prer-

Continuação: A concorrência desleal e o trade dress - Migalhas

rogativa para proteção. Desse modo é necessário que haja real distintividade capaz de individualizar o produto.

"A distintividade é um elemento fundamental em qualquer disputa do gênero, pois, sem ela, o trade dress não possui capacidade para diferenciar o produto ou serviço do empresário dos diversos produtos ou serviços análogos existentes. Se o trade dress possui uma configuração comum, utilizada por várias empresas, ele simplesmente não será reconhecido pelo público consumidor como um signo identificador de origem. Trata-se, em outras palavras, de uma vestimenta comercial que nada transmite. Para ser passível de proteção, portanto, o trade dress há de ser distintivo e efetivamente distinguir e individualizar o produto ou serviço do empresário dos seus congêneres no mercado"

Nesse sentido, é fundamental a análise mercadológica para compreender a possibilidade de violação de **trade dress**. Inexistente tal análise a perícia será considerada viciada. Assim, caso o mercado a qual o produto estiver inserido utilizar comumente elementos semelhantes, não há possibilidade de violação ao **trade dress**, pois não há invenção inovativa capaz de proporcionar proteção e exclusividade de uso.

Note que caso o mercado seja composto por diversas empresas que comercializam naturalmente produtos visualmente semelhantes, há simplesmente a livre iniciativa do mercado. Observe o entendimento preconizado por Vitor de Paula e Júlia Gessner:

Consequentemente, para a caracterização de uma atitude anticompetitiva e desleal, é imprescindível que a situação concreta demonstre um comportamento imprevisível aos olhos do mercado, o que não ocorre quando há a utilização de elementos partilhados por uma multiplicidade de concorrentes no mesmo segmento. Trata-se de cenário diverso da quele que envolve violação marcária, onde, geralmente, há um registro formal que marca o início da proteção, sendo

normalmente suficiente o confronto entre ambas as marcas a fim de verificar a existência de cópia ou similitude.

Assim, para aplicação de qualquer penalidade que verse sobre a concorrência desleal será necessário analisar mais que a simples similaridade. Somente quando constatado que foram infringidos todos os aspectos do conjunto-imagem e que as infrações resultaram na confusão do consumidor, que não esperava por tal ato, será aplicada a lei de propriedade industrial, especificamente a concorrência desleal.

A concorrência desleal é um dos principais atos combatidos no ramo da propriedade industrial, pois causa danos aos inventores e aos consumidores que acabam por se confundir e consumir determinado produto acreditando ser outro.

Nesse sentido, o artigo 195 da LPI, especificamente no inciso II, in verbis, instrui o crime de concorrência desleal que poderá ser aplicada a concorrência desleal. Desse modo, a jurisprudência entende que a violação ao **trade dress** é um tipo de concorrência desleal e por isso será aplicado sanções civis e penais por analogia.

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

II - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

Desse modo, quando constatado que o infrator utiliza de forma indevida o **trade dress** semelhante ou idêntico à de terceiro, este será responsabilizado por seus atos. Entretanto, cabe uma análise minuciosa sobre a atuação do suposto infrator, pois para a caracterização da concorrência desleal é necessário a presença de atos providos de má-fé.

Cabe a perícia notório conhecimento para compreender toda movimentação do mercado e sua relação com o **trade dress** objeto da lide. As análises

Continuação: A concorrência desleal e o trade dress - Migalhas

apresentadas serão importantes diferenciais para a convicção do juiz sobre a possibilidade de confusão do consumidor e violação **do** trade dress.

Dessa forma, o **trade** dress é importante para diferenciar um produto ou serviço de outro no mercado. Empresas que conseguem criar um conjunto imagem inovador, capaz de o consumidor o reconhecer apenas ao visualizar a embalagem possui enorme vantagem econômica, por essa razão a sua proteção é tão importante, sendo causa de debates judiciais sobre o tema.

É importante salientar que o **trade** dress é conceito extremamente amplo, por essa razão o tema será sem-

pre objeto de lide, que dependerá de extenso instrumento probatório, devendo ser considerado mais que simples elementos visuais, mas também análise profundas sobre o movimento do mercado a qual o produto ou serviço está inserido.

Lorena Marques Magalhães

Advogada na Barreto Dolabella advogados, mestrandia em propriedade intelectual e **transferência** de tecnologia na UNB

Barreto Dolabella - Advogados

Índice remissivo de assuntos

Direitos Autorais
3

Inovação
4

Patentes
4

Desenho Industrial
4

Propriedade Industrial
4