

Data de aprovação: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## **FASHION LAW E A PROPRIEDADE INTELECTUAL, DA CRIAÇÃO À CONTRAFAÇÃO**

Carla Bruna Medeiros<sup>1</sup>

Adriana Gomes Medeiros de Macedo Dantas<sup>2</sup>

### **RESUMO**

O presente artigo aborda os parâmetros do fashion law e a propriedade intelectual, da criação à contrafação. A moda é um setor criativo marcado pela volatilidade e mudança, considerando-se que a cópia tem funcionado como fator impulsionador. Esse fenômeno confirma a necessidade de se discutir a propriedade intelectual, no domínio da moda em particular. A indústria da moda é recheada de estilistas talentosos como: Christian Louboutin, Giorgio Armani, Christian Dior, Coco Chanel, Calvin Klein, Michael Kors, entre outros. Esses profissionais necessitam de proteção de jurídica, na maioria das vezes, antes mesmo das criações chegarem à indústria da moda, nos próprios desfiles algumas pessoas mal intencionadas fotografam os produtos, ou usam imagens de fotógrafos renomados, para assim realizarem a réplica em seguida. Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho é analisar cada um dos institutos – patente, direito autoral, desenho industrial e marca, contrafação: usurpação e a imitação – a fim de avaliar seus respectivos requisitos e extrair eventual aplicabilidade de cada um deles, no contexto da moda, bem como a problemática do Cúmulo de Proteções, equiparando-se com as legislações de outros países. Para tal, foi feita uma análise doutrinária, legal e jurisprudencial que auxiliou na fundamentação e desenvolvimento desse trabalho, por meio de uma pesquisa qualitativa, sendo utilizado o método dedutivo.

---

<sup>1</sup> Acadêmica do Curso de Direito do Centro Universitário do Rio Grande do Norte – E-mail: carlabrunamedeiros@outlook.com

<sup>2</sup> Professora Orientadora do Curso de Direito do Centro Universitário do Rio Grande do Norte – E-mail: adrianagomes@unirn.edu.br

**Palavras-chave:** Direito da Moda. Propriedade Intelectual. Direito Autoral. Marca. Contrafação.

## **FASHION LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY, FROM CREATION TO COUNTERFEITING**

### **ABSTRACT**

This article addresses the parameters of fashion law and intellectual property, from creation to counterfeiting. Fashion is a creative sector marked by volatility and change, considering the copy has worked as a driving factor. This phenomenon confirms the need to discuss intellectual property, in the field of fashion in particular. The fashion industry is full of talented designers such as: Christian Louboutin, Giorgio Armani, Christian Dior, Coco Chanel, Calvin Klein, Michael Kors, among others. These professionals need legal protection, most of the time, even before the creations reach the fashion industry, in the parades themselves some people with bad intentions photograph the products, or use images of renowned photographers, in order to carry out the replica next. In this context, the objective of the present work is to analyze each one of the institutes - patent, copyright, industrial design and trademark, counterfeiting: usurpation and imitation - in order to evaluate their respective requirements and to extract eventual applicability of each one of them, in the context fashion, as well as the problem of the Cumulation of Protections, in line with the laws of other countries. To this end, a doctrinal, legal and jurisprudential analysis was carried out that helped to substantiate and develop this work, through a qualitative research, using the deductive method.

**Keywords:** Fashion Law. Intellectual property. Copyright. Brand. Counterfeiting.

### **1. INTRODUÇÃO**

A história da moda atravessa os séculos refletindo os costumes e os acontecimentos da sociedade. A moda, enquanto setor, tem se desenvolvido, ao longo dos tempos, num ambiente semelhante ao descrito. No entanto, as novas tecnologias potenciam o surgimento de desafios e oportunidades.

“Fashion Law” é a área do Direito que estuda as normas aplicáveis ao setor da moda. As relações que surgem no setor são reguladas por várias áreas de direito, no entanto, é no domínio da Propriedade Intelectual que grande parte da discussão doutrinal tem se focado. Também o nosso trabalho se centrará na relação entre a Propriedade Intelectual e a moda.

A moda é um setor marcado pela criatividade e pela novidade, com um mercado global que move milhões. A cópia é um elemento, cada vez mais, vulgarizado nesse meio. O desenvolvimento de novas tecnologias, que permitem a fácil reprodução de peças e a liberalização do acesso à informação, tem contribuído para uma forte presença de pirataria na moda. Ainda que existam vários mecanismos jurídicos de proteção, a sua aplicação é pouco comum.

O objetivo geral do artigo é analisar os aspectos jurídicos do Direito, na moda, enfatizando a importância da proteção e dos direitos sejam: do autor, modelo ou desenhos.

A metodologia adotada na pesquisa qualitativa será o método dedutivo, por meio de um processo de análise de informações que terá como base as seguintes valências: estudos de doutrinadores, acordão, matérias constitucionais, em específico a legislação portuguesa, já que há ausência de códigos e leis que versem sobre o assunto aqui no Brasil.

Neste desiderato, far-se-á um breve resumo sobre o Fashion Law e a Propriedade Intelectual, observando, em um primeiro momento, as características fundamentais, através do seu conceito e natureza jurídica. Será observado também a origem, as legislações, o Direito da Propriedade Intelectual, adentrando no Direito de Autor e, também, na proteção dos Desenhos ou Modelos, até o Direito das Marcas, Patente e *Trade Dress*.

Em seguida, será abordado sobre o Cúmulo de Proteções, conceituando-o através de doutrinadores e comparando com as legislações de outros países.

Por fim, será feita a descrição da Contrafação no seu todo, explicitando o seu regime jurídico, diferenciando-o de outras figuras como, por exemplo, a usurpação e a imitação. Outrossim, será tratado também as hipóteses de contrafação em situações

especiais do âmbito da moda, como nos casos de conflitos entre nomes de domínio e marcas.

## **2. FASHION LAW E APLICAÇÃO DOS REGIMES DE PROPRIEDADE INTELECTUAL**

### **2.1.FASHION LAW E PROPRIEDADE INTELECTUAL**

A moda está inteiramente ligada ao novo, no “o que vem por aí?” Moda é sinônimo de reinventar, de ousar, a indústria da moda, assim como os que a regem, tem para si uma cobrança externa gradual. Com o começo de uma nova estação, nascerá uma nova coleção, com isso, a moda terá esse “ar de novidade”, para isso, conta-se com os *designers* da moda.

A moda é um setor caracterizado por uma grande procura e, por isso, elevada competitividade, estando em constante fluxo. Todas as estações, vemos chegar novas tendências, que vão contribuindo para o declínio das anteriores. É muito difícil para uma empresa desse setor prever quais os produtos que vão ser os êxitos da próxima estação e os produtos dos quais o público vai sentir falta.

Pode se definir por Fashion Law, o direito da moda e intitula-se como regimento jurídico que visa à proteção dos direitos e a defesa das criações na industrial têxtil e no mundo da moda, dos seus regimentos e ditames legais. Essa nova vertente jurídica abrange, entre outras, disciplina no âmbito do ordenamento jurídico, entre elas, podemos destacar um vasto número de áreas do Direito, alcançado não somente os princípios do Direito da Propriedade Intelectual, porém também o Direito Civil, Direito Comercial, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito do Trabalho, Direito Tributário e entre outras disciplinas do nosso ordenamento jurídico.

Além de possuir a sua própria linguagem, moda vai além do vestuário, relaciona-se com a cultura, com a forma de cada um se expressar, ultrapassa a necessidade de cobrir o corpo, demonstra poder, verbaliza o conceito de autoafirmação, de fazer parte de um grupo social, vai além da comercialização de um objeto, mexe com o emocional, gera o desejo de possuir, de pegar para si, de resposta de uma cobrança social, para fazer parte de um meio, para isso, deverá comprovar o seu poder aquisitivo, alimentando assim a indústria da moda.

Os *designers* são responsáveis pela criação da nova coleção, é notório que se um deles obter êxito em determinada peça ou estilo, os demais, irão tomar como inspiração. Essa atividade é de fato comum nesse meio, isso gera uma competitividade entre as grandes corporações do ramo da moda, que por vez é benéfico, pois as peças continuarão em alta por um período maior, fazendo com que se propague, ainda mais, e os fiéis compradores e consumidores devotos da moda atual, procurem pela peça de origem, onde fora confeccionada em primeira mão.

Entretanto, essa competitividade pode levar ao comércio ilegal, é sabido, que existem as grifes de alta costura, que levam como símbolo e peso da sua marca, dividindo as classes, o poder de consumo da classe dominante, conhecida pelos estudiosos como classe A, fazendo com que as demais classes inferiores B e C, desejem e almejem tais materiais, que ao serem lançados ao mercado, torna-se inacessíveis, isso faz com que os produtores e copiadores ilegais confeccionem peças similares, com materiais de inferior qualidade, isso comina em uma violação a proteção intelectual do criador da obra, podendo ser confundido com o fenômeno da contrafação, cópias ilegais que violam os direitos do autor.

Como refere Simmel (1904. p. 133-151), a moda não passa da imitação de exemplos dados que satisfazem a procura pela adaptação social, e quanto mais o artigo for sujeito a passar de moda, mais procura haverá das suas versões mais baratas.

Assim, se torna evidente que esse segmento esteja à mercê da contrafação, destarte, surgiu a necessidade da criação de um regimento para facilitar a compreensão sobre a propriedade intelectual nos segmentos da moda, assim denominado como Fashion Law, que apesar de não ser um ramo autônomo no mundo jurídico, cada vez mais, é explanada a necessidade e importância de estudiosos e especialistas nessa área.

A violação dos direitos que protegem a moda, sejam eles direitos de autor ou de propriedade industrial, tem se tornado, cada vez mais, frequente. Entre outros fatores para essa realidade, veio contribuir a expansão do comércio eletrônico, que veio facilitar ainda mais a circulação das falsificações para além das tradicionais feiras, festas populares, praias e lojas, com a grande vantagem do anonimato.

## 2.2 PROPRIEDADE INTELECTUAL VIA DIREITO DO AUTOR

O direito de autor incide sobre as obras intelectuais, podendo estas consistir em literárias, como artísticas. O direito de autor abrange as obras, que se definem no art. 1º do Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos, (PORTUGAL. 1985)

Consideram-se obras as criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico, por qualquer modo exteriorizadas, que, como tais, são protegidas nos termos deste Código, incluindo-se nessa protecção os direitos dos respectivos autores. (PORTUGAL. 1985)

Toda obra é uma criação intelectual, exteriorizada, dotada de criatividade, incorpórea e distinta do respetivo suporte material. Relacionado com o ato de criar está a originalidade, sendo que essa implica que a obra não reproduza uma criação preexistente, possuindo uma imputação subjetiva do criador, que a permita distinguir do banal. Ora, se a obra resulta do fruto do contributo independente do autor, a originalidade não é mais do que o resultado de um esforço do criador.

Contudo, essa originalidade não pressupõe, em geral, o cunho do autor (protegem-se as obras mesmo que a originalidade seja mínima, desde que se traduzam numa criação independente do autor e não sejam banais), embora esse aspecto possa ser discutido no âmbito da moda, quando se levanta a questão de ser necessária mais criatividade ou não. É, por esse mesmo motivo, que não se exige às obras artísticas um requisito de qualidade estética para que estas possam ser objeto de proteção, dado que uma obra que seja considerada – genericamente – mediana beneficiará de proteção jus auctoral.

As proteções das criações de moda nunca foi um assunto consensual. Por um lado, existe uma discordância no que toca à qualificação jurídica nos próprios criadores de moda, em que, por exemplo, alguns designers de moda intitulam-se como meros criadores de “coisas úteis”, enquanto que outros consideram-se criadores de peças artísticas de alto nível de competência, com o intuito de demonstrar através delas a sua identidade pessoal e artística.

Por outro lado, essa discordância ocorre também nos próprios ordenamentos jurídicos, isto é, se formos analisar o direito de autor em diversos países, podemos encontrar também uma diversidade de concessões. Nos EUA, só poderão ser protegidas pelo direito de autor as obras que demonstrem “competências ou habilidades artísticas”, ou seja, só poderão ser protegidas as obras que não tenham

em conta o aspecto mecânico nem funcional e, por isso, o critério a usar para determinar se uma obra é protegida ou não, será o da originalidade.

Nos EUA, o *trade dress* é uma forma de propriedade intelectual que protege a aparência física ou apresentação de um produto, incluindo a sua forma, tamanho, cor ou combinações de cores, textura, grafismo, embalagem, rotulagem ou outros elementos da sua “imagem de marca”. Para receber proteção nos EUA, o *trade dress* tem de ser inerentemente distintivo ou ter adquirido aquilo a que se chama o “*secondary meaning*”, ou seja, ser reconhecido pela generalidade do público como sendo proveniente daquela marca apenas pelo seu aspeto.

O *trade dress* pode incluir formas de garrafas, cores de comprimidos, ou elementos decorativos característicos de um restaurante ou loja. Por exemplo, a caixa azul da Tiffany (embalagem) e o modelo da carteira Pliage da Longchamp (produto). Os tribunais americanos costumam distinguir entre dois tipos de *trade dress* passível de ser protegido: o design do produto e a embalagem do produto.

No Reino Unido, as criações de moda serão protegidas se forem obras artísticas originais, como por exemplo, uma fotografia, uma pintura, uma obra de arte de artesanato ou de habilidade e técnica com características artísticas (*Works of artistic Craftsmanship*), sendo, inclusivamente, consideradas pela jurisprudência britânica como *works of artistic craftsmanship*. Para o direito de autor britânico, apesar de a qualidade artística da obra não importar, exige-se que a obra seja artística.

Para CORNISH (2007), a noção de *Trade Dress* não é, especificamente, reconhecida, mas tal não obsta a que essa realidade tenha proteção, nomeadamente ao abrigo da ação de *passing off*. Essa infração consiste em alguém fazer passar os seus produtos pelos produtos de outrem.

O conceito de *trade dress* não está tipificado na lei portuguesa, nem na lei da União Europeia, mas isso não impede que este tenha, pelo menos, indiretamente, proteção no nosso ordenamento jurídico. Existem na nossa lei vários instrumentos que, de uma forma ou de outra podem tutelar essa realidade. Desde logo, na medida em que se qualifiquem como aptas a obter o registo como marca, as características que constituem o *trade dress* ficarão protegidas, conferindo ao seu titular um direito exclusivo através do direito de marcas.

O *trade dress*, isto é, aspecto visual do produto, da sua embalagem ou do estabelecimento, também pode, em Portugal, ser protegido como modelo ou desenho, marca ou até via direitos de autor, se reunir os respetivos requisitos, podendo, inclusivamente, cumular proteções. Apesar disso, note-se que estas duas proteções visam – unicamente – uma tutela temporária da prestação criativa e não a proteção da apresentação enquanto sinal distintivo de um produto ou serviço.

### 2.3 DESENHOS OU MODELOS

O desenho industrial é um dos métodos de proteção de propriedade intelectual mais utilizados na indústria da moda. O presente capítulo tratará sobre os requisitos necessários à obtenção de um registro de desenho industrial, quais produtos poderão ser protegidos por tal método e como se dá a sua relação com a indústria da moda.

Os desenhos ou modelos desempenham um papel muito relevante na proteção da moda. A aparência revela-se como a funcionalidade mais importante do produto em si, podendo assim ditar o sucesso ou o fracasso deste, no mercado. Como os desenhos e modelos se cingem à proteção da aparência (ou aspecto exterior), compreende-se, desta forma, a relação deles com a moda. Todavia, esta limitação – do que seja desenho ou modelo – não constitui, em si, o objeto da proteção, mas antes um ponto de partida para circunscrever aquilo que é protegido.

No âmbito da propriedade industrial, não é exigível o valor artístico estético da forma do produto, mas sim o caráter estético da forma do produto. O que importa não é a valoração estética do produto, mas sim a suscetibilidade de proporcionar sensação estética ao consumidor.

### 2.4 MARCAS

A propriedade industrial admite a proteção dos sinais distintivos do comércio, como figuras ou palavras, que servem para identificar no mercado produtos ou serviços, entidades ou estabelecimentos, de relevância em matéria de proteção no Direito da Moda. Por isso, é importante analisar qual a função jurídica da marca. Segundo Barbosa (2003):

[...] marca é, por assim dizer, o sinal visualmente representado, que é configurado para o fim específico de distinguir a origem dos produtos e serviços. Símbolo voltado a um fim, sua existência fática depende da presença destes dois requisitos: capacidade de simbolizar e capacidade de indicar uma origem específica, sem confundir o destinatário do processo de

comunicação em que se insere: o consumidor. Sua proteção jurídica depende de um fator a mais: a apropriabilidade, ou seja, a possibilidade de se tornar um símbolo exclusivo, ou legalmente unívoco, em face do objeto simbolizado (BARBOSA,2003, p. 627).

As marcas são sinais que servem para identificar no mercado os produtos ou serviços de uma empresa, diferenciando-os de outras empresas, conforme previsão legal no art. nº 222, 1 do Código Da Propriedade Industrial, que descreve a função distintiva da marca. Contudo, essa definição encontra-se ultrapassada, devido às vicissitudes que a sociedade sofreu com as subseqüentes mudanças, como por exemplo, a possibilidade de transmissão autónoma da marca e licença de marca, o uso múltiplo da marca por parte das sociedades pertencentes ao mesmo grupo ou a derrogação do princípio da especialidade no caso de proteção da marca de prestígio.

Dessa forma, a doutrina foi atualizando e ampliando a respectiva noção da função distintiva, passando assim a significar que tal função já não corresponde necessariamente a uma garantia de origem empresarial, mas cinge-se sempre a uma garantia de uma origem pessoal, isto é, uma garantia de uma pessoa à qual se atribui o ônus pelo uso não enganoso dos produtos ou serviços marcados.

Para poderem ser registradas, as marcas têm de gozar de um carácter distintivo, o que significa que estas devem ser aptas, por si mesmas, a individualizar uma espécie de produtos e serviços. Deste modo, não poderão ser registradas as marcas compostas exclusivamente por “elementos que descrevam o produto ou serviços, por elementos usuais na linguagem comercial, por formas impostas pela natureza do produto, ou formas do produto necessários à obtenção de um resultado técnico ou formas que lhe confirmem um valor substancial”. Para além dessas restrições, também não poderão ser registadas as marcas suscetíveis de induzir o consumidor em erro, nomeadamente, a respeito da natureza, das qualidades ou até mesmo da proveniência do produto ou do serviço.

A marca está ligada à indústria da moda, principalmente, pelo fato de este direito potenciar o prestígio do produto, o que leva a que essa indústria se preocupe tanto em fiscalizar o uso não autorizado das suas marcas. Na maioria dos casos, os produtos de moda são vendidos em feiras de ruas ou até mesmo através da Internet, consubstanciando contrafações que violam o Direito de Marcas. Pode, inclusive, existir uma violação de um produto de moda que não está protegido por outros direitos,

como por exemplo, modelos ou desenhos, dessa forma a marca poder ser protegida. Mais ainda, poderá haver situações de proteção em que um projeto de design integre a marca de tal forma que essa passe a ser elemento do design, como por exemplo, no caso do padrão de xadrez da *Burberry's*, que é uma marca registrada, ou o padrão em “LV” das carteiras da *Louis Vuitton*. A tendência parece ser a de que a marca poderá ser uma forte proteção contra a cópia.

## 2.5 PATENTE

As invenções segundo SILVEIRA (2014, p.80), são protegidas, em termos de Propriedade Industrial, pelo instituto jurídico da patente, com previsão legal na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e na lei n.º 9.279/96. Para que seja caracterizada como invenção, a solução a ser protegida deve preencher três requisitos básicos: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. (BRASIL. 1988)

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; (BRASIL. 1988).

Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. (BRASIL. 1996)

O invento deve, necessariamente, poder ser aplicado industrialmente, representando uma melhoria tecnológica. A exigência, nesse ponto, é a de que a criação tenha um efeito técnico e que “seja suscetível de aplicação objetiva, concreta, em escala e forma industrial” (BARBOSA, 2014, p. 1142).

No Brasil, existem dois tipos de patente: as patentes de invenção e as patentes de modelo de utilidade. Patente de invenção é aquela conferida ao produto ou procedimento inteiramente novo, cuja estruturação constitui uma “solução para um problema técnico existente” (LABRUNIE; JABUR; SANTOS, 2007, p. 104).

Patente de modelo de utilidade, por sua vez, também conhecida como “pequena patente” ou “patente de inovação” (OMPI; INPI, 2016, Módulo 7, p. 2), é

aquela conferida ao objeto (ou parte desse) cuja aplicação resulta em uma melhoria técnica a um invento anteriormente criado.

Pode-se dizer que o objetivo maior visado pela obtenção de um registro de patente é a exclusividade temporária conferida ao inventor para exploração do invento. Nesse sentido, a patente pode ser vista como uma forma de recompensa ao investimento e tempo gastos com o fito de se desenvolver a nova tecnologia. O Estado, por sua vez, utiliza o instituto da patente como forma de estímulo, visto que as novas criações serão utilizadas na indústria nacional, fomentando a economia.

### **3. O CÚMULO DE PROTEÇÕES**

Exposto os regimes de proteção, direitos de autor e direitos de propriedade industrial, à possibilidade de uma obra ser suscetível de proteção pelos dois regimes em simultâneo, no que toca ao cúmulo através da proteção do Direito de Autor e, em simultâneo, através dos Modelos ou Desenhos.

O direito de autor protege criações, o direito industrial protege os inventos, através de patentes ou modelos de utilidade, e o *design*, através dos modelos e desenhos, os sinais distintivos, em especial, através das marcas. Isso não impede que a proteção possa ser cumulativa, caso se satisfaçam os requisitos de proteção de cada uma das figuras.

Segundo exposto no artigo 194 do Código da Propriedade Industrial, qualquer desenho ou modelo registado beneficia, igualmente, da proteção conferida pela legislação, em matéria de direito de autor, a partir da data em que o desenho ou modelo foi criado, ou definido, sob qualquer forma.

Exemplificando, uma carteira pode ser original e simultaneamente um produto industrial ou de artesanato novo, com carácter singular, podendo dessa forma ser protegido por duas vias, para Rocha (2017 p.109), o seu criador vai beneficiar de uma proteção mais ampla conjugando ambos os regimes. Não se trata de uma proteção unitária, são protegidos aspetos diferentes do produto, pelo que, para poder ser objeto de dupla proteção tem que cumprir – separadamente – os requisitos e consequentemente os dois âmbitos da obra serão protegidos pelo respetivo regime.

Ainda que a hipótese mais provável seja a de cúmulo de proteção entre desenhos ou modelos e direitos de autor, também as patentes e modelos de utilidade poderão ser simultaneamente protegidos por direitos de propriedade industrial e direitos de autor.

Houve uma tentativa de unificação, por parte da União Europeia, com a Diretiva 98/71/CE, do Parlamento e do Conselho, de 13 de Outubro de 1998, que vinha precisamente prever a proteção dos desenhos ou modelos, determinado no seu art. 17 que qualquer desenho ou modelo protegido por um registo nos Estados Membros de acordo com a presente diretiva, beneficia igualmente da proteção conferida pelo direito de autor desse estado a partir da data em que o desenho ou modelo foi criado ou definido sob qualquer forma.

Todavia, esta diretiva não fez qualquer harmonização, ao remeter para cada Estados Membros o âmbito da proteção e as respetivas condições em que é conferida, incluindo o grau de originalidade exigido, determinando que dentro da União Europeia o âmbito do cúmulo de proteções varie muito, consequência essa que não é desejável quando, o que se pretende, é um mercado único.

Quando nos referimos a produtos aos quais possa ser aplicado um regime de proteção de propriedade intelectual, falamos necessariamente de bens com um processo criativo subjacente, aqueles que poderão vir a ser copiados.

É certo que a criatividade subsiste num contexto de fraca proteção de direitos de propriedade intelectual, no entanto isso não significa que este seja o melhor sistema a aplicar. Podemos referir as peças de alta-costura que têm a si associadas uma ideia de exclusividade, são peças únicas. Funcionam essas marcas como verdadeiras incubadoras de criatividade, mas não só a este nível se confirmam níveis altos de originalidade.

No que respeita à lei portuguesa, a doutrina parece pender para um sistema de cúmulo parcial. Contudo, não significa que haja consenso na mesma. Compreende-se que a regra é a da cumulação automática, apesar de defender, por via da redução teleológica do artigo 200 do Código da Propriedade Industrial, um regime de proteção cumulativa restrita ou parcial, limitada àquelas hipóteses em que a “criação das características da aparência dos produtos satisfaça não somente os requisitos da

novidade e singularidade (no quadro da proteção dos desenhos ou modelos), mas também constitua uma criação artística (no quadro da proteção por direito de autor)”.

Compreende-se que teremos soluções diferentes, nos diferentes ordenamentos jurídicos. Assim, no Direito Alemão, a solução consagrada é o da cumulação parcial, apenas reconhecendo tutela jus autoral aos Desenhos ou Modelos que constituam uma realização artística.

Na Espanha, o legislador também optou pelo sistema de cumulação parcial, defendendo que os desenhos ou modelos só podem gozar de proteção jus autoral pelo direito de autor se for original.

No direito francês, vigora um regime de cumulação total, por aplicação de um certo entendimento da regra da “unidade da arte”, ou seja, todas as obras, independentemente da sua finalidade utilitária, podem ser simultaneamente protegidas pelo direito de autor e pela propriedade industrial, pois as duas modalidades não se excluem, mas antes complementam-se.

Na Bélgica e na Holanda, o entendimento é também o da cumulação total, sendo que um desenho ou modelo, para beneficiar de uma tutela jus autoral, tem apenas de satisfazer o critério da originalidade, mesmo que não possua caráter artístico. Na Itália, vigora, atualmente, o sistema de cumulação parcial e, por isso, caso haja proteção cumulativa, a duração do direito de exploração económica do desenho ou modelo é protegida durante a vida do autor e até 70 anos após a sua morte.

No Reino Unido também vai ao encontro da proteção do cúmulo parcial, ou seja, protege-se o desenho não registado, desde que seja original, por um período de 15 anos após a sua criação, sendo requisito desta proteção a produção de um mínimo de 50 exemplares.

Essa possibilidade de cúmulo (ou não) entre Direito Autoral e Desenhos ou modelos poderá originar algumas consequências de interpretação das normas. As citadas disposições do Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos e do Código da Propriedade Industrial significam que uma criação artística, pelo facto de ser aplicada num produto utilitário e, conseqüentemente protegida como Desenhos ou modelos, não signifique que fique privada da proteção enquanto obra de arte. Ou seja,

se uma obra de arte não é digna de ser protegida ao abrigo do Direito Autoral, não perderá essa proteção por se registar como Desenhos ou modelos.

Por último, o direito norte-americano segue o sistema de não cumulação e, por isso, de acordo com esse regime, a tutela jus autoral apenas será concedida a produtos utilitários, na medida em que as características a proteger sejam inseparáveis dos aspetos utilitários desse produto, o que significa que as características da aparência de um produto só serão protegidas pelo direito de autor na medida em que sejam independentes da vertente utilitária desse produto.

Cabe mencionar a possibilidade de cúmulo de proteções, no âmbito do Direito da Moda, entre uma peça de obra de arte e o Desenhos ou modelos, ou, até mesmo, um cúmulo de proteção de nome, do logótipo, nome de domínio (sendo esta essencial, hoje em dia, pela importância que o comércio eletrónico adquiriu no âmbito do direito da moda) e do *trade dress*.

## **4. A CONTRAFAÇÃO NA MODA**

### **4.1 O REGIME JURÍDICO DA CONTRAFAÇÃO**

Etimologicamente, a palavra “contrafação” vem do substantivo apelativo feminino latino *contrafactio, onis*, que significa “coisa posta em paralelo, comparação, confrontação”, que por sua vez advém do verbo latino *contrafacio, is, eci, factum, facere*, que significa “sair ao encontro”. Por influência do francês, *contrefaçon*, passou a significar “imitação ilícita da obra de outro” e só por derivação “fingimento, simulação, disfarce”.

A lei portuguesa cataloga as diversas violações que poderão surgir no âmbito do direito de autor e direito de propriedade industrial. É, portanto, nesse contexto que surge a contrafação.

Primeiramente, importa analisar a figura da contrafação no âmbito do direito de autor. Ao consultar a lei, constata-se que existe um lapso, que tem passado despercebido pela maioria da doutrina e jurisprudência. Ora, em bom rigor, o crime de contrafação, previsto no artigo 196º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, encontra-se erradamente definido.

Na verdade, o citado crime encontra-se redigido no artigo 195 do Código do Direito de Autor e Direitos Conexos. São, assim, poucos os autores que tomam consciência quanto a esta questão, tais como Oliveira Ascensão (2009 p.464), quando menciona que se deveria chamar usurpação ao crime de contrafação, pois “está mais próximo da língua portuguesa entender como usurpação o apresentar como seu o que é alheio”.

Portanto, o crime de contrafação e o crime de usurpação encontram-se trocados. Dessa forma, contrafação será a divulgação ou publicação de uma obra de outrem, sem a devida autorização, e usurpação será a utilização, como sua, de uma obra de outrem, de tal forma idêntica que não tenha individualidade própria.

Verifica-se que a maioria da doutrina continua a descrever o crime de contrafação como consta do artigo 196º do Código do Direito de Autor e Direitos Conexos e é nesse sentido que nos focaremos doravante. Assim, estamos perante uma violação em caso de uso ilícito de uma obra sem a devida autorização do seu titular. Caso essa violação se verifique, e em caso de propositura de uma ação judicial, é necessário que se prove a titularidade dos direitos em causa, juntando prova dos mesmos, e, também, que a obra em questão esteja protegida, isto é, que os requisitos exigidos estejam preenchidos.

Akester (2013) baseia-se numa definição do citado crime com base nos elementos que constam da norma do artigo 196 do Código do Direito de Autor e Direitos Conexos. Para esta autora, para que se comporte o crime de contrafação é necessário que se preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: 1. utilização de uma obra ou prestação sem autorização dos respetivos titulares de direitos; 2. como se fosse obra ou prestação própria; 3. utilização essa que assenta na reprodução, total ou parcial, da obra ou prestação alheia; e 4. reprodução essa que é tão semelhante à obra ou prestação alheia que não tem individualidade própria.

Portanto, para que o crime de contrafação se encontre preenchido, não se exige apenas a cópia não autorizada de uma obra, como também uma homogenia entre a obra principal e a obra que a imita. Ainda assim, tal não é suficiente para que estejamos perante uma obra contrafeita, sendo que a ausência de personalidade e individualidade na mesma será o ponto determinante para o reconhecimento de um facto como um crime de contrafação.

Alberto de Sá e Mello (2016 p.217) também nos dá uma definição de plágio, baseando-se na lei de autor brasileira, como a “utilização, por qualquer modalidade, de obra intelectual, deixando de indicar ou anunciar, como tal, o nome, pseudônimo ou ideal convencional do autor ou intérprete”.

No direito de propriedade industrial também encontramos a figura da contrafação, mais concretamente, na norma do artigo 323 do Código da Propriedade Industrial, que enquadra não apenas o designado crime, como a figura da imitação e uso ilegal da marca. Ora, serão elementos do tipo do crime de contrafação “a ausência do consentimento do titular do direito de uso de determinada marca registada; a prática de uma das ações descritas nas alíneas do art. 323, e o dolo genérico com má consciência de atuar sem o consentimento do titular da marca”.

#### 4.2 A DISTINÇÃO ENTRE O CRIME DE CONTRAFAÇÃO E OUTRAS FIGURAS

A contrafação, é muito confundida com outras figuras, também estas relacionadas com possíveis violações de direitos de autor e direitos de propriedade industrial. Situações como, a usurpação e a imitação, sendo, por isso, relevante definir cada uma dessas figuras e, conseqüentemente, distingui-las da contrafação.

Nos termos do disposto no art. 224<sup>o</sup>, n.º 1 do CPI e do princípio da especialidade, o registo da marca confere ao seu titular o direito de propriedade e de exclusividade no tocante aos produtos e/ ou serviços que se destina a assinalar.

Ao abrigo do art. 258.<sup>o</sup> do CPI, o titular de marca registada, tem o direito de impedir terceiros de, sem o seu consentimento, usarem sinal idêntico ou semelhante ao seu em produtos e/ ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada no exercício de atividades económicas.

Trata-se do direito do titular da marca se opor à imitação e usurpação da sua marca. É, contudo, um direito limitado pelo princípio da especialidade, na medida em que o titular da marca só poderá impedir terceiros de utilizarem sinais idênticos ou semelhantes ao seu para produtos e/ ou serviços idênticos ou afins àqueles a que a sua marca se destina.

Ora, o registo de uma marca deve ser recusado se constituir reprodução ou imitação de marca prioritária, assinalando produtos e/ ou serviços idênticos ou afins, permitindo a indução do consumidor médio, em erro ou confusão ou que compreenda

o risco de associação, ao abrigo do disposto no art.239.º, n.º 1, a) do CPI. O art. 239.º estabelece proibições relativas do registo da marca. A Diretiva 2015/2436 estabelece a referida proibição em moldes semelhantes, no n.º 1, do art. 5.º.

No início na redação, especificamente no Considerando, institui que a proteção conferida pela marca registada é total, no caso de identidade de sinais e identidade dos produtos e/ ou serviços. Contudo, tem de ocorrer igualmente proteção do caso de mera semelhança entre os sinais e afinidade entre os produtos e/ ou serviços. Mais, consagra que é indispensável interpretar a noção de semelhança em função do risco de confusão.

Nesse sentido, poderá existir usurpação ou imitação nos seguintes casos: em primeiro lugar, poderá haver identidade total entre produtos e/ ou serviços e entre os sinais. Em segundo lugar, poderá haver identidade total entre produtos e/ ou serviços e os sinais serem semelhantes. Em terceiro lugar, poderá existir afinidade entre produtos e/ ou serviços e os sinais serem idênticos. Por último, poderá existir afinidade entre produtos e/ ou serviços e os sinais serem semelhantes.

Importa, pois, proceder à distinção entre os conceitos de imitação, contrafação e usurpação. A usurpação engloba todas as formas de violação de direitos privativos de propriedade industrial. Dentro da usurpação podemos falar em imitação e em contrafação. Fala-se em imitação, quando um terceiro usa uma marca semelhante a outra, possibilitando o risco de erro ou de confusão. Ocorre contrafação, quando a marca é reproduzida, ou seja, quando um terceiro adota uma marca igual a outra anteriormente registada.

A contrafação, segundo Pinto Coelho (1957 p. 369-370), tem ainda o sentido de “acto da confecção material da marca de outrem para ser usada como marca própria.” A contrafação corresponde, assim, a uma reprodução total da marca anterior, enquanto na imitação há uma reprodução parcial.

Nesse âmbito, o TJ declarou que “o uso do sinal idêntico à marca ocorre na vida comercial quando se situe no contexto de uma actividade comercial que tenha em vista um proveito económico, e não no domínio privado.” Neste sentido, só haverá imitação ou contrafação de marca se o seu titular não tiver dado o seu expreso consentimento a esse uso.

Cf.. Ac. do TJ (Grande Secção), de 23 de março de 2010, Processos Apensos C-236/08 (Google France SARL, e Google Inc. vs Louis Vuitton Malletier SA), C-237/08 (Google France SARL vs Viaticum SA, e Luteciel SARL) e C-238/08 (Google France SARL vs Centre National de Recherche en Relations Humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin e Tiger SARL), disponível em <https://curia.europa.eu/>. Neste Ac., considerou o TJ que o facto da Google explorar um motor de busca na Internet, que permitia a exibição de links publicitários a partir de palavras-chave que correspondiam a marcas, e «(...) o facto de criar as condições técnicas necessárias para o uso de um sinal e de ser remunerado por esse serviço não significa que aquele que fornece o serviço faça ele próprio uso do referido sinal (...) Conclui-se do exposto que o prestador do serviço de referenciamento não faz um uso na vida comercial.» Neste sentido, igualmente, Ac. do TJ, de 12 de novembro de 2002, Processo C-206/01 (Arsenal Football Club plc vs Matthew Reed), disponível em <https://curia.europa.eu/>.

## 5.CONCLUSÃO

Concluída a nossa análise, reforçamos a importância do “Fashion Law” para o Mundo e suas proteções legais. O papel do direito é determinante na proteção dos produtos de moda e dos seus criadores. A complexidade e diversidade de conteúdo produzido no setor justifica a aplicação de vários regimes, para tutelar diferentes características. A proteção recai sobre bens imateriais, sendo estes essencialmente protegidos pela propriedade intelectual: direitos de autor e de propriedade industrial.

O legislador dá resposta a grande parte dos domínios, protegendo, desde logo, a aparência, mas também, sinais distintivos, invenções tecnológicas e a criação artística. Registra-se o contributo do legislador europeu com a proteção de desenhos e modelos não registrados, como modelo mais próximo da realidade da moda.

Contudo, apesar do leque de hipóteses há ainda trabalho a desenvolver, ultrapassando, sobretudo, os custos e burocracias de alguns regimes e as fragilidades dos menos exigentes.

Não há dúvidas que do ponto de vista das empresas, pelo menos atualmente, a proteção via marca trata-se da proteção mais eficaz para proteger os designs de moda, embora trate-se de uma proteção indireta que visa proteger o sinal distintivo e não o design em si. No entanto, no que toca ao *trade dress*, tanto aplicado à moda, como a outras categorias de produtos, seria conveniente adotar um regime próprio, expressa, devida e legalmente consagrado, associado ao Direito de Marcas.

Um ponto decisivo para a compreensão do sistema da moda e em que termos deve o direito regulá-la passa, obrigatoriamente, pela compreensão do real impacto da pirataria. A imitação é uma constante no mercado atual, no entanto, contrariamente ao expectável a originalidade não se tem perdido, a pirataria tem, de certo modo, obrigado a moda a reinventar-se, a oferecer novas produções para se manter relevante e, em nosso entender, a cópia impulsiona o setor, confere-lhe dinâmica. Precisamos ampliar o debate sobre o problema da pirataria e entendermos que não é apenas o direito ao lucro por parte do autor de uma obra que está em jogo.

Concluo esse artigo citando uma das frases mais belas de Yves Saint-Laurent que diz: Eu sempre acreditei que a moda não é um mero instrumento que embeleza as mulheres, mas algo que as assegura, que lhes transmite “confiança.”

## REFERÊNCIAS

ABREU, Jorge Manuel Coutinho de. **Curso de Direito Comercial**, Vol. I., 8.<sup>a</sup> ed., Coimbra, Almedina, 2011.

ASCENSÃO, José de Oliveira, “O registo da marca “Pedras” para cervejas”, in **Direito Industrial**, Vol. VI, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Almedina, 2009.

**Ac. do TJ** (Grande Secção), de 23 de março de 2010, Processos Apensos C-236/08 (Google France SARL, e Google Inc. vs Louis Vuitton Malletier SA), C-237/08 (Google France SARL vs Viaticum SA, e Luteciel SARL) e C-238/08 (Google France SARL vs Centre National de Recherche en Relations Humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin e Tiger SARL). Disponível em: <https://curia.europa.eu/>. Acesso em: 03/09/2020.

AKESTER, P. (2013), **Direito de Autor em Portugal**, nos PALPO, na UE e nos Tratados Internacionais, Coimbra: Almedina.

\_\_\_\_\_. (2017), **Código do Direito de Autor e Direitos Conexos** – Anotado, Coimbra: Almedina.

\_\_\_\_\_. **Constituição Da República Federativa Do Brasil De 1988**. Planalto. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm). Acessado em: 05/09/2020.

\_\_\_\_\_. **Código Civil Brasileiro** – lei n.º 10.406 de 2002. disponível em:  
[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/2002/l10406.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm). acesso em: 05/09/2020.

\_\_\_\_\_. **Instituto Nacional da Propriedade Industrial**. Disponível em:  
<https://www.gov.br/inpi/pt-br>. Acesso em: 28/09/2020.

\_\_\_\_\_. **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: 09/10/2020.

\_\_\_\_\_. **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: 10/10/2020.

\_\_\_\_\_. **Lei nº 6.533**, de 24 de maio de 1978. disponível em:  
[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l6533.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6533.htm). acesso em: 27/09/2020.

\_\_\_\_\_. **Lei nº 9.279**, de 14 de maio de 1996. disponível em:  
[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm). acesso em: 05/09/2020.

\_\_\_\_\_. **Lei nº 9.456**, de 25 de abril de 1997. disponível em:  
[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9456.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9456.htm). acesso em: 27/09/2020.

\_\_\_\_\_. **Lei nº 9.609**, de 19 de fevereiro de 1998. disponível em:  
[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9609.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9609.htm). acesso em: 27/09/2020.

\_\_\_\_\_. **Lei nº 9.610**, de 19 de fevereiro de 1998. disponível em:  
[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9610.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm). acesso em: 27/09/2020.

\_\_\_\_\_. **Lei nº 10.973**, de 02 de dezembro de 2004. disponível em:  
[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm). acesso em:  
27/09/2020.

\_\_\_\_\_. **Lei nº 11.484**, de 31 de maio de 2007. Disponível em:  
[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2007-2010/2007/lei/l11484.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11484.htm). Acesso em:  
27/09/2020.

COELHO, J. G. Pinto (1957), **Lições de Direito Comercial**, 3ª ed., Vol. I, Tomo II, Lisboa.

**Convenção de Berna para a proteção das obras literárias e artísticas** (onu) – decreto n.º 75.699, de 06 de maio de 1975. disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto/1970-1979/d75699.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/d75699.htm). acesso em: 27/10/2020.

CORNISH, William; David Llewelyn. **Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights**, Sixth Edition, London, Sweet & Maxwell, 2007.

DOMINGUES, Luís Miguel Pedro, “A função da marca e o princípio da especialidade”, in **Direito Industrial**, Vol. IV, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Almedina, 2005, pp. 447-497.

GONÇALVES, L. M. Couto (2017). **Manual de Direito Industrial – Propriedade Industrial e Concorrência Desleal**, 7ª ed., Coimbra: Almedina.

HAMMES, Bruno Jorge. **O Direito de Propriedade Intelectual**. 3. ed. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2002.

**Instituto Nacional da Propriedade Industrial**. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br>. Acesso em: 30/10/2020.

MCCARTHY, J. Thomas, McCarthy on **Trademarks and Unfair Competition**, Fourth Edition, Vol. 1, Thomson West, 2004.

MELLO, A. Sá e (2016), **Manual de Direitos de Autor e Direitos Conexos**, 2ª ed., Coimbra: Almedina.

**REGULAMENTO (UE) n.º 2015/2436** do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436>. Acesso em: 28/09/2020.

**REGULAMENTO/CE/6/2002** do Conselho, de 12 de dezembro de 2001. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32002R0006>. Acesso em: 28/09/2020.

ROCHA, Maria Vitoria. A originalidade como requisito de proteção do direito de autor. **Verbo Jurídico**, junho de 2003. Disponível em: <http://www.verbojuridico.net/doutrina/autor/originalidade.html>. Acesso em 10/10/2020.

SANTOS, Manoel J. Pereira dos (Coord.); JABUR, Wilson Pinheiro (Coord.). **Direito Autoral**. São Paulo: Saraiva, 2014 - Série GV Law.

SILVA, P. Sousa e. **Direito Industrial** – Noções Fundamentais, Coimbra: Coimbra Editora.2011.

SIMMEL, Georg. **Fashion, International Quarterley** 10, 1904.