

TRADEDRESS

NA TEORIA E NA PRÁTICA



Coordenação: Deborah Portilho

Aula 02 – Parte I

História e Evolução do Trade Dress nos EUA

Professora
Cristiane Manzueto

Rio de Janeiro, 07 de março de 2024



Para citação do conteúdo desta aula:

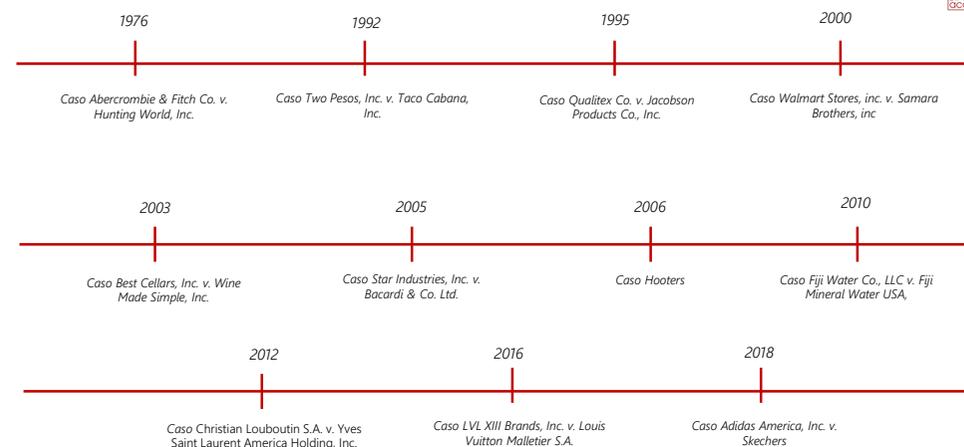
- MANZUETO, Cristiane. *História e Evolução do Trade Dress nos EUA*. Aula, 2024, 28 slides (arquivo PDF). In: PORTILHO, Deborah (Coord.). **Curso TRADE DRESS: na Teoria e na Prática**. Rio de Janeiro: D.PORTILHO ACADEMY, 07 mar. 2024.

Sumário

- (I) Caso Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc. (1976)
- (II) Caso Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. (1992)
- (III) Caso Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc. (1995)
- (IV) Caso Walmart Stores, inc. v. Samara Brothers, inc (2000)
- (V) Caso Best Cellars, Inc. v. Wine Made Simple, Inc. (2003)
- (VI) Caso Star Industries, Inc. v. Bacardi & Co. Ltd. (2005)
- (VII) Caso Hooters (2006)
- (VIII) Caso Fiji Water Co., LLC v. Fiji Mineral Water USA, (2010)
- (IX) Caso Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America Holding, Inc. (2012)
- (X) Caso LVL XIII Brands, Inc. v. Louis Vuitton Malletier S.A. (2016)
- (XI) Caso Adidas America, Inc. v. Skechers (2018)

© Cristiane Manzueto, 2024

Histórico



© Cristiane Manzueto, 2024

Caso Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc. (1976)



© Cristiane Manzueto, 2024

Caso Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. (1992) – PARADIGMA

RESTAURANTE TACO CABANA



RESTAURANTE TWO PESOS



O restaurante Taco Cabana foi criado em 1978 sob a estética da cultura mexicana;

Em 1985, o restaurante Two Pesos adotou conjunto visual semelhante ao da Taco Cabana, como decoração, estilo arquitetônico, cores e a iluminação.

Em 1987, o restaurante ajuizou ação contra a Two Pesos sob o argumento de violação de Trade dress e roubo de segredo de negócio;

Suprema Corte definiu Trade dress: "the total image of a product which may include features such as size, shape, color, or color combinations, textures, graphics or even particular sale techniques";

O caso foi ao júri, que deu seu veredito na forma de respostas a cinco perguntas feitas pelo juiz de primeira instância. **E AS RESPOSTAS FORAM:**

✓O ponto central da discussão é debater se o trade dress de um restaurante poderia ser protegido pela Lanham Act.

© Cristiane Manzueto, 2024

Caso Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. (1992)

A Taco Cabana tem uma imagem comercial;

Considerada como um todo, a imagem comercial não é funcional;

A imagem comercial é inerentemente distintiva;

A imagem comercial não adquiriu um significado secundário (secondary meaning) no mercado do Texas e;

A suposta violação cria uma probabilidade de confusão por parte dos clientes comuns quanto à origem ou associação dos produtos ou serviços do restaurante

RESTAURANTE TACO CABANA



RESTAURANTE TWO PESOS



✓O ponto central da discussão é debater se o trade dress de um restaurante poderia ser protegido pela Lanham Act.

© Cristiane Manzueto, 2024

Caso Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. (1992)

DECISÃO PRIMEIRA INSTÂNCIA

Distintividade

"The District Court instructed the jury, inter alia, that respondent's trade dress was protected if it either was **inherently distinctive**--i. e., was not merely descriptive--or had acquired a secondary meaning--i. e., had come through use to be uniquely associated with a specific source. The court entered judgment for respondent after the jury found, among other things, that respondent's trade dress is inherently distinctive but has not acquired a secondary meaning."

"Trade dress which is **inherently distinctive** is protectable under § 43(a) without a showing that it has acquired secondary meaning, since such trade dress itself is capable of identifying products or services as coming from a specific source. **This is the rule generally applicable to trademark**, see, e. g., Restatement (Third) of Unfair Competition § 13, pp. 37-38, and the protection of trademarks and of trade dress under § 43(a) serves the same statutory purpose of preventing deception and unfair competition. There is no textual basis for applying different analysis to the two"

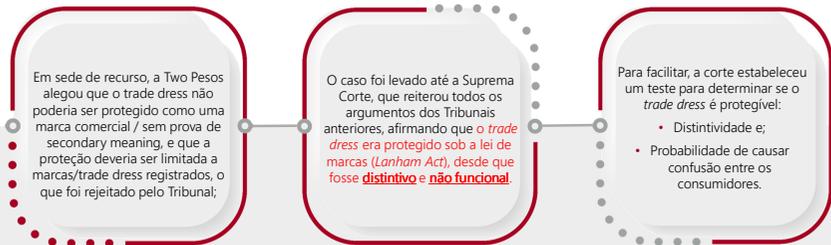
Conceito

"**[T]rade dress' is the total image of the business.** Taco Cabana's trade dress may include the shape and general appearance of the exterior of the restaurant, the identifying sign, the interior kitchen floor plan, the decor, the menu, the equipment used to serve food, the servers' uniforms and other features reflecting on the total image of the restaurant."

"a festive eating atmosphere having interior dining and patio areas decorated with artifacts, bright colors, paintings and murals. The patio includes interior and exterior areas with the interior patio capable of being sealed off from the outside patio by overhead garage doors. The stepped exterior of the building is a festive and vivid color scheme using top border paint and neon stripes. Bright awnings and umbrellas continue the theme."

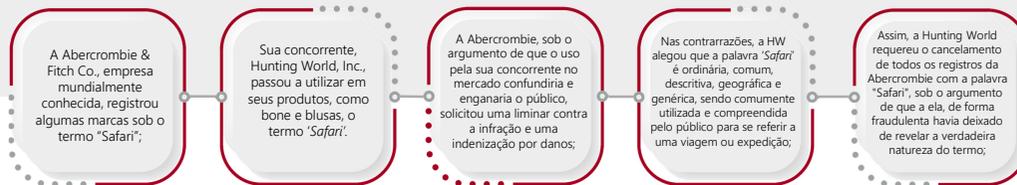
© Cristiane Manzueto, 2024

Caso Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. (1992)



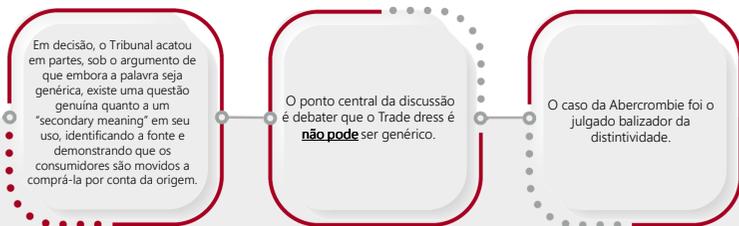
© Cristiane Manzueto, 2024

Caso Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc. (1976)



© Cristiane Manzueto, 2024

Caso Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc. (1976)

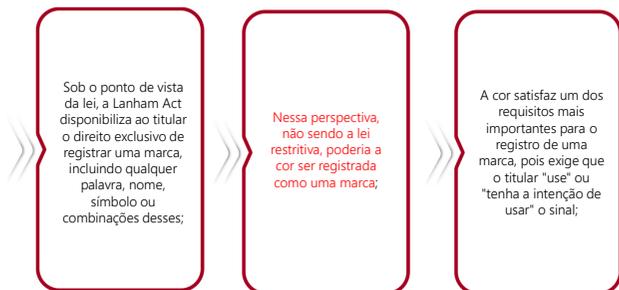


© Cristiane Manzueto, 2024

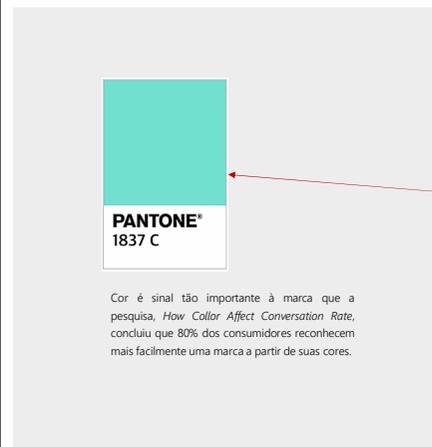
Caso Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc. (1995) - COR



© Cristiane Manzueto, 2024



NOS DIAS ATUAIS



- Atualmente, já está pacificado a possibilidade de registro de uma cor como marca nos EUA;
- Em 2001, a Tiffany & Co registrou no USPTO a cor Blue Tiffany - Pantone 1837, tornando-se a titular da cor nos EUA;
- Alguns pontos importantes:
 - A conhecida cor Tiffany é uma mistura de tons únicos, sendo extremamente distintiva;
 - O registro da cor Tiffany é válido somente nos EUA.



- A Best Cellars, Inc., uma empresa que possui e opera lojas de vinhos no varejo, ajuizou ação contra a Wine Made Simple, Inc., sua concorrente, por violar direitos da empresa ao utilizar trade dress semelhante aos das suas lojas
- Os argumentos foram:
 - Violação de marca e trade dress;
 - Falsa indicação de origem, com base na Lanham Act;
 - Diluição de marca; e
 - Concorrência desleal
- Em decisão, o juiz comparou o presente caso ao Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., afirmando que decoração se caracteriza como trade dress.

Caso Star Industries, Inc. v. Bacardi & Co. Ltd. (2005)

A Star Industries, Inc., inspirada pelo sucesso das bebidas alcoólicas saborizadas, registrou a marca para a vodca GEORGI com sabor de laranja

A Bacardi & Co. Ltd., observando o sucesso da empresa concorrente, desenvolveu marca semelhante para rum com sabor de laranja, inspirando-se, além do sabor, no conjunto imagem da embalagem do produto;

Observando diversas semelhanças entre os produtos, como o sinal gráfico laranja 'O', a Star Inc. ajuizou ação contra a Bacardi, sob o argumento de violação de Trade dress;

Em decisão, o Tribunal considerou que o design aplicado ao produto não se qualificava para o status de marca registrada, além de ter constatado uma baixa probabilidade de confusão entre os desenhos marcários da Star e da Bacardi.



© Cristiane Manzueto, 2024

Caso Hooters (2006) – FUNCIONALIDADE

O restaurante Hooters of America Inc., característico dos EUA por ter funcionárias vestidas de forma sensual, moveu ação judicial contra o restaurante Ker's Winghouse, sob o argumento de concorrência desleal;

A ação tinha por intuito proteger a arquitetura, menu e diversos outros elementos do seu conjunto-imagem, como as vestes das garçonetes (Hooters girls);

• Curiosamente, no tocante as vestimentas, a Hooters afirmou que essas faziam parte da essência do estabelecimento devido "a função predominante em proporcionar recreação sexual vicária, para divertir, motivar e despertar as fantasias dos consumidores do sexo masculino".

Nessa perspectiva, o tribunal concluiu que a Hooters não poderia prevalecer em sua reivindicação de imagem comercial porque as vestimentas das Hooters Girls configuraram característica funcional do estabelecimento;

Ademais, o tribunal considerou que o uniforme, que consiste em uma camiseta regata e shorts de corrida, é uma vestimenta comum para bares esportivos



© Cristiane Manzueto, 2024

Caso Hooters (2006)

SOBRE A NÃO-FUNCIONALIDADE

O regulamento norte-americano estabelece que para que o trade dress seja passível de proteção, além de distintivo, ele não pode ser funcional;

A caracterização do que seria ou não funcional é complexa;

- No entanto, entende-se que a funcionalidade do produto é determinada se o controle exclusivo sobre o aspecto do produto significaria um obstáculo à concorrência

O embate da não-funcionalidade surgiu a partir do caso Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., em que entendeu-se que haveria funcionalidade do design se ele proporcionasse "eficiência" acessível aos competidores;

- A partir disso, ponderaram sobre a necessidade do estabelecimento de critérios para indicar sua funcionalidade no trade dress;

Em termos gerais, a doutrina classifica a funcionalidade sob dois pontos: utilitária e estética;

- **Utilitária** avalia-se se o design do produto ou a embalagem buscam vantagem utilitária, como menor custo de produção ou facilidade de uso.
- **Estética** deve ser avaliada caso-a-caso, mas verifica-se se é essencial para o uso ou finalidade do objeto ou se afeta o custo e a qualidade.

© Cristiane Manzueto, 2024

Caso Fiji Water Co., LLC v. Fiji Mineral Water USA, (2010)



A empresa Fiji Water Co., que comercializa água natural premium sob marca com o mesmo nome, ajuizou ação contra a concorrente, Fiji Mineral Water USA, que produz e vende o produto sob a marca Viti;

Sob os argumentos de violação de marca, devido a semelhança de FIJI e VITI, e de trade dress, a autora afirma que a garrafa Viti copiou seu conjunto imagem, reproduzindo:

- O formato predominantemente quadrado da garrafa;
- O rótulo frontal externo transparente, com um sinal rosa no canto inferior direito;
 - Tampa azul;
- A representação de um fundo azul; e
- Folhas de palmeira na parte interna do rótulo traseiro.

Em decisão, o juiz comparou o presente caso ao Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., afirmando que decoração se caracteriza como trade dress.

© Cristiane Manzueto, 2024

Reconhecido mundialmente, o designer Christian Louboutin pinta as solas de seus sapatos femininos de salto alto na cor vermelha, tendo marca registrada;

Em 2011, a empresa de luxo concorrente, Yves Saint Laurent America Holding, Inc., começou a comercializar uma linha de calçados monocromáticos em diversas cores, entre elas, o vermelho;

Observando essas características, Christian Louboutin ajuizou ação com liminar contra a YSL, alegando violação de sua marca registrada e, consequente, impedimento de uso;

Na decisão, o tribunal considerou que a marca era esteticamente funcional, articulando regra de que uma cor nunca pode servir como marca registrada no setor de moda.



© Cristiane Manzueto, 2024



A LVL XIII Brands, uma start-up de moda de luxo, criada em 2012, lançou um calçado com uma placa retangular de metal com a inscrição "LVL XIII" fixada na sola dianteira do tênis por parafusos de metal;

A Louis Vuitton, empresa de luxo, lançou calçado semelhante, o que gerou o ajuizamento de uma ação pela start-up;

Em decisão, o Tribunal, em concordância com o USPTO, argumentou que a placa retangular é uma configuração do design do tênis, mas que não pode ser reconhecido como distintivo em virtude da Lei;

A decisão aponta ainda que a placa serve somente para questões estéticas, deixando a sedutora, mas sem funcionalidade técnica.

© Cristiane Manzueto, 2024

Adidas Stan Smith



Skechers onix



Skechers's Relaxed Fit Cross Court TR



O caso é a disputa de marca registrada e trade dress entre a Adidas e Skechers, duas empresas de calçados esportivos.

Julgado pela Corte norte-americana, no caso, a Adidas alegou que a concorrente Skechers copiou sua marca registrada e o trade dress do tênis Stan Smith.

Na ação, a Adidas argumentou que a Skechers estava se aproveitando da popularidade do tênis da marca, além de violar a sua marca "Three-Stripe" (as três listras) com o tênis Skechers's Relaxed Fit Cross Court TR;

Em primeira instância, o Tribunal concedeu liminar a favor da Adidas, proibindo a concorrente de vender os sapatos que infringiam e diluam o trade dress do calçado Stan Smith e a marca Three-Stripe da Adidas

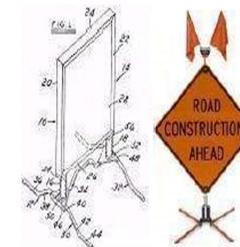
© Cristiane Manzueto, 2024

Quando um candidato solicita o registro do design, da embalagem, da cor ou de outra imagem comercial de um produto para bens ou serviços, o advogado examinador deve considerar duas questões:

- (1) funcionalidade; e
- (2) distinção.

A Suprema Corte afirmou que, quando a imagem comercial é funcional, os concorrentes podem copiar essa imagem sem levar em conta a disponibilidade de designs alternativos.

Manual de exame do USPTO



- (1) functionality; and
- See *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 532 U.S. 23, 58 USPQ2d 1001, 1004-1005 (2001); (only nonfunctional distinctive trade dress is protected).
- The Court stated that, where trade dress is functional, competitors are free to copy that dress without any regard to the availability of alternative designs.

Slide preparado pelo saudoso Prof. Denis Barbosa para suas aulas na academia do INPI - "Semiologia da PI".

© Cristiane Manzueto, 2024

Caso Adidas America, Inc. v. Skechers (2018)



Outro exemplo de registro de Trade dress no USPTO:

Generated on: This page was generated by TSDR on 2024-03-06 16:31:38 EST

Mark: 

US Serial Number: 97939069 Application Filing Date: May 16, 2023

Register: Principal

Mark Type: Trademark

TMS Common Status: LIVE/APPLICATION Under Examination

Description: The trademark application has been accepted by the Office (that met the minimum filing requirements) and that this application has been assigned to an examiner.

Status: A non final Office action has been sent (issued) to the applicant. This is a letter from the examining attorney requesting additional information and/or making an initial refusal. The applicant must respond to this Office action. To view all documents in this file, click on the Trademark Document Retrieval link at the top of this page.

Status Date: Nov. 20, 2023

Mark Information

Mark Literal Elements: None

Standard Character Claim: No

Mark Drawing Type: 2 - AN ILLUSTRATION DRAWING WITHOUT ANY WORDS(S)/ LETTER(S)/ NUMBER(S)

Description of Mark: The mark consists of a three-dimensional trade dress of a handheld device for use in providing aesthetic facial and body skin treatments.

Color(s) Claimed: Color is not claimed as a feature of the mark.

Design Search Codes(s): 10.07.25 - Bed pans; Blood pressure apparatus; Braces (neck, back, teeth, leg, etc.); Caps, surgical; Clamps, medical; Eye droppers; Face Masks, surgical; Gloves, surgical; Hearing aids; Heating pads; Hot water bottles; Inhalers (medical); Intravenous devices; Masks, surgical; Mirrors, dental; Pans; bed; Spools (surgical); Surgical caps; Surgical gowns; X-ray apparatus.

Concurrent Use Information: Concurrent use information: the 3D trade dress mark has acquired distinctiveness of the goods through the applicant's exclusive and continuous use of the mark in commerce in connection with a device for use in providing aesthetic facial and body skin treatments for greater than five (5) years (since July 27, 2013).

Generated on: This page was generated by TSDR on 2024-03-06 16:29:32 EST

Mark: 

US Serial Number: 77141789 Application Filing Date: Mar. 27, 2007

US Registration Number: 3361597 Registration Date: Jan. 01, 2008

Register: Principal

Mark Type: Trademark

TMS Common Status: LIVE/REGISTRATION Issued and Active

Description: The trademark application has been registered with the Office.

Status: The registration has been renewed.

Status Date: Oct. 03, 2017

Publication Date: Jul. 10, 2007

Mark Information

Mark Literal Elements: None

Standard Character Claim: No

Mark Drawing Type: 2 - AN ILLUSTRATION DRAWING WITHOUT ANY WORDS(S)/ LETTER(S)/ NUMBER(S)

Description of Mark: The mark consists of a red lacquered outside on footwear that contrasts with the color of the adjoining ("upper") portion of the shoe. The dotted lines are not part of the mark but are intended only to show placement of the mark.

Color Drawing: Yes

Color(s) Claimed: The color(s) red is/are claimed as a feature of the mark.

Acquired Distinctiveness: In whole

Design Search Codes(s): 09.07.06 - Other women's shoes; 29.03.01 - Red or pink (single color used on a portion of the goods)

© Cristiane Manzueto, 2024

Caso Adidas America, Inc. v. Skechers (2018)



Outro exemplo de registro de Trade dress no USPTO:

Generated on: This page was generated by TSDR on 2024-03-06 16:31:38 EST

Mark: 

US Serial Number: 97939069 Application Filing Date: May 16, 2023

Register: Principal

Mark Type: Trademark

TMS Common Status: LIVE/APPLICATION Under Examination

Description: The trademark application has been accepted by the Office (that met the minimum filing requirements) and that this application has been assigned to an examiner.

Status: A non final Office action has been sent (issued) to the applicant. This is a letter from the examining attorney requesting additional information and/or making an initial refusal. The applicant must respond to this Office action. To view all documents in this file, click on the Trademark Document Retrieval link at the top of this page.

Status Date: Nov. 20, 2023

Mark Information

Mark Literal Elements: None

Standard Character Claim: No

Mark Drawing Type: 2 - AN ILLUSTRATION DRAWING WITHOUT ANY WORDS(S)/ LETTER(S)/ NUMBER(S)

Description of Mark: The mark consists of a three-dimensional trade dress of a handheld device for use in providing aesthetic facial and body skin treatments.

Color(s) Claimed: Color is not claimed as a feature of the mark.

Design Search Codes(s): 10.07.25 - Bed pans; Blood pressure apparatus; Braces (neck, back, teeth, leg, etc.); Caps, surgical; Clamps, medical; Eye droppers; Face Masks, surgical; Gloves, surgical; Hearing aids; Heating pads; Hot water bottles; Inhalers (medical); Intravenous devices; Masks, surgical; Mirrors, dental; Pans; bed; Spools (surgical); Surgical caps; Surgical gowns; X-ray apparatus.

Concurrent Use Information: Concurrent use information: the 3D trade dress mark has acquired distinctiveness of the goods through the applicant's exclusive and continuous use of the mark in commerce in connection with a device for use in providing aesthetic facial and body skin treatments for greater than five (5) years (since July 27, 2013).

Generated on: This page was generated by TSDR on 2024-03-06 16:29:32 EST

Mark: 

US Serial Number: 77141789 Application Filing Date: Mar. 27, 2007

US Registration Number: 3361597 Registration Date: Jan. 01, 2008

Register: Principal

Mark Type: Trademark

TMS Common Status: LIVE/REGISTRATION Issued and Active

Description: The trademark application has been registered with the Office.

Status: The registration has been renewed.

Status Date: Oct. 03, 2017

Publication Date: Jul. 10, 2007

Mark Information

Mark Literal Elements: None

Standard Character Claim: No

Mark Drawing Type: 2 - AN ILLUSTRATION DRAWING WITHOUT ANY WORDS(S)/ LETTER(S)/ NUMBER(S)

Description of Mark: The mark consists of a red lacquered outside on footwear that contrasts with the color of the adjoining ("upper") portion of the shoe. The dotted lines are not part of the mark but are intended only to show placement of the mark.

Color Drawing: Yes

Color(s) Claimed: The color(s) red is/are claimed as a feature of the mark.

Acquired Distinctiveness: In whole

Design Search Codes(s): 09.07.06 - Other women's shoes; 29.03.01 - Red or pink (single color used on a portion of the goods)

© Cristiane Manzueto, 2024

SOBRE A PROFESSORA



Cristiane Manzueto

- Advogada, sócia da prática de Propriedade Intelectual e Proteção de Dados do escritório TAUIL CHEQUER | MAYER BROWN.
- Bacharelado em Direito e Pós-Graduação em PI pela PUC-RJ
- Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação – INPI.
- Membro da Comissão da Moda no RJ
- Membro da Comissão de Proteção de Dados na OAB/RJ
- Membro do Inta Bulletin Committee

✉ cmanzueto@mayerbrown.com.br

TAUIL | CHEQUER
MAYER | BROWN



Cursos de formação diferenciada

dportilhoacademy.com | contato@dpacademy.com.br | @d.portilhoacademy