

Justiça reconhece como marca solado vermelho da Louboutin

Desembargadores do TJSP entenderam que, mesmo sem registro no INPI, houve violação do chamado “trade dress”

Por Adriana Aguiar — De São Paulo

24/04/2023 05h04 · Atualizado há uma hora

Pela primeira vez no Brasil, um tribunal de Justiça reconheceu que o **consumidor** associa a **sola vermelha** de um **sapato** à marca de luxo **Louboutin**. Na prática, a decisão, unânime, proibiu a marca especializada em sapatos finos “Bruna Silvério Shoes” de produzir calçados com essa característica.

Ainda que a Louboutin não tenha marca registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**), os magistrados da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal da Justiça de São Paulo (**TJSP**) entenderam que houve violação do chamado “**trade dress**” - conjunto de elementos que identificam e individualizam uma empresa, produto ou serviço - da empresa de origem francesa.

- **Leia mais:**
- **Empresa pode pedir para funcionário evitar chulé? Entenda os limites do dress code**
- **Homem mais rico do mundo expande negócios na Ásia levando Tiffany ao Vietnã**
- **Sem álcool: indústria fatura com a demanda de abstêmios por cerveja, vinho, espumante e drinque**

Como muitas companhias da indústria da moda internacional, Christian Louboutin não buscou proteção para todos os modelos de calçados no Brasil. O pedido de registro do solado vermelho foi apresentado em 2009. Mas, na época, as chamadas “marcas de posição” não eram reguladas no Brasil.

A regulamentação do INPI sobre o tema só entrou em vigor em 1º de outubro de 2021. O pedido de marca de Christian Louboutin ainda não foi examinado.

Chegou a ser firmado acordo extrajudicial entre a Louboutin e a Bruna Silvério Shoes, que reconheceu e aceitou os direitos de propriedade intelectual de Christian Louboutin sobre os designs registrados ou não, direitos autorais e marcas. Contudo, a Bruna Silvério Shoes teria voltado a usar o solado vermelho. Por isso, o caso foi parar no Judiciário.

Na decisão, a relatora no TJSP, desembargadora Jane Franco Martins, destaca que, nesse acordo, está expressa a marca como notoriamente conhecida do solado vermelho e que a empresa teria concordado em não violar esse direito. Ressalta que, para além da proteção da marca, assegurada pelo artigo 130, inciso III, da Lei de Propriedade Industrial (nº 9.279/9612), há indícios suficientes de que a Bruna Silvério Shoes estaria violando o trade dress da Louboutin.

“Há traços empregados pelos diferentes estilistas em suas obras que, com o correr do tempo, passam a ser sinônimos da própria marca”, diz Jane. Ela acrescenta que a Bruna Silvério Shoes comercializa sapatos com a sola vermelha mencionando, nas **redes sociais**, a marca Louboutin, com a utilização de hashtag, o que poderia levar à **confusão dos consumidores** (agravo de Instrumento nº 2289673-54.2021.8.26.0000).

A desembargadora ainda cita, na decisão, um precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de 2017, que deu como exemplo de notoriedade a Louboutin (REsp 1.677.787) e trouxe precedentes da 1ª Câmara que entenderam não ser necessária a cópia integral do produto para ser indevida a reprodução de trade dress (AI nº 2032842-67.2021.8.26.0000 e AI nº 2194232-46.2021.8.26.0000).

Segundo o advogado que assessora a Louboutin no processo, Karlo Tinoco, do Licks Attorneys, é a primeira vez que um tribunal do Brasil analisa e reconhece o trade dress dos sapatos da Louboutin. “Quando se vê sapato de solado vermelho, o consumidor não acha que é de outra marca”, afirma.

Tinoco diz que outras lojas no Brasil também fizeram cópias do solado vermelho e que o departamento jurídico da Louboutin na França prefere, primeiro, entrar em contato para tentar fazer um acordo. Normalmente, segundo ele, a empresa para de reproduzir. “Neste caso, a empresa voltou a usar dizendo que a Louboutin não tinha a marca reconhecida pelo INPI. Por isso, acabamos entrando com a medida judicial”, afirma.

Essa decisão também pode servir de precedente para outras marcas com produtos reconhecidos pelos consumidores, mas sem o registro de marca, explica Tinoco. “Essa decisão se insere num contexto de construção jurisprudencial, sobretudo do TJSP, que tenta cada vez mais proteger não só os titulares das empresas, mas também o consumidor.”

De acordo com o advogado Philippe Bhering, do Bhering Advogados, a decisão da Louboutin é relevante para a indústria da moda, por reforçar o entendimento de que essas criações também são passíveis de proteção por trade dress e que não é necessária a cópia integral da criação para que se admita a violação.

Bhering afirma que outras marcas ligadas à moda já tiveram decisões semelhantes do TJSP, como a confecção francesa Bonpoint. O caso, julgado em 2008, foi acompanhado pelo escritório dele e seria o leading case sobre o tema (processo nº 594.003. 4/7-00). A Crocs também obteve decisão reconhecendo o trade dress do calçado, em 2021 (apelação cível nº 1090308-66.2017.8.26.0100).

Procurada pelo **Valor**, a advogada que assessora a Bruna Silvério Shoes não deu retorno até o fechamento da edição.

Em outra ação, porém, a Louboutin foi derrotada. Em setembro, transitou em julgado (não cabe mais recurso) decisão em que a juíza Rossana Teresa Curioni Mergulhão, da 1ª Vara Cível de Bauru (SP), afirma que Christian Louboutin não tem exclusividade na venda de sapatos com sola vermelha no Brasil. Isso porque “no Brasil não é possível registrar cor de produto como marca” (processo nº 1028206-90.2020.8.26.0071). A decisão beneficia a loja de calçados e acessórios Bella Gio Rezende.