



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo**

Registro: 2014.0000333123

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0019026-91.2011.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante RITTER ALIMENTOS S/A, é apelado KIVIKS MARKNAD INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS LTDA.

ACORDAM, em 1^a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ENIO ZULIANI (Presidente), MAIA DA CUNHA E TEIXEIRA LEITE.

São Paulo, 29 de maio de 2014.

**ENIO ZULIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica**



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO Nº 29118

APELAÇÃO CÍVEL 0019026-91.2011.8.26.0068

COMARCA: BARUERI

APELANTE: RITTER ALIMENTOS S/A

APELADO: KIVIKS MARKNAD INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS LTDA.

MM^a JUÍZA PROLATORA: DR^a ANELISE SOARES

CONCORRÊNCIA DESLEAL – Utilização do trade dress de embalagens de vidro que são usadas para acondicionar as geleias Queensberry. Marca tridimensional devidamente registrada e em plena vigência. Requerida que passou a usar potes absolutamente semelhantes aos da autora. Produtos que são vendidos lado a lado nos supermercados. Demonstração da possibilidade de confusão e concorrência desleal. Pote de geleia utilizado pela autora há quase trinta anos, caracterizando o conjunto de imagens distintivo – Violação de direitos da propriedade industrial e usurpação que tem finalidade de aproveitamento – Sentença de procedência. Apelo para reforma. Não provimento.

Vistos.

KIVIKS MARKNAD INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS LTDA. ingressou com ação indenizatória cumulada com obrigação de cessão de uso e pedido de tutela antecipada em face de RITTER ALIMENTOS S/A. Explica a autora que se constituiu em 1986 e que passou a produzir geleias identificadas como “QUEENSBERRY”, nome devidamente protegido perante o INPI. Trata-se de produto diferenciado, de nível internacional, tendo desenvolvido embalagem específica para se destacar dos concorrentes, o que vem sendo mantido desde então. Explicou cuidar de embalagem quadrangular, com bocal circular de abertura ampla, permitindo o fácil acesso ao produto, acrescentando



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ser a única, até o final de 2010, a utilizar o modelo. A requerida comercializa geleias desde 1919, conforme indica o rótulo, tornando-se líder do mercado com uma embalagem cilíndrica, que era a adotada quando a requerente iniciou suas atividades. Com o crescimento da autora no mercado, a requerida adotou postura para tentar recuperar o espaço, alterando a forma visual de apresentação do produto, passando a usar um pote quadrangular. Assim, as diferenças entre os potes diminuíram, mas ainda não se confundiam. Ocorre que no final de 2010, a requerente foi surpreendida com um novo visual de pote de geleia fabricada pela requerida, muito semelhante ao da demandante, confundindo o consumidor. O fato é preocupante porque não há a mesma qualidade, consistência ou sabor. A requerente enviou notificação extrajudicial à requerida, a qual mencionou que os potes não apresentam nada em comum. A marca tridimensional está devidamente registrada, podendo a autora zelar pela sua integridade. Além da proteção marcária, a característica artística estaria protegida pelo direito autoral. O conjunto visual do pote da ré viola o *trade dress* da autora, de modo que deve ser deferida a tutela antecipada, julgando-se a ação procedente para condenar a ré a ressarcir a autora pelo uso indevido da sua marca tridimensional, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença, determinando-se a abstenção de uso do pote atualmente usado pela demandada ou outro que seja conflitante com a proteção conferida.

Antecipação de tutela indeferida às fls. 175.

Contestação de RITTER ALIMENTOS S/A às fls. 217, alegando-se falta de interesse porque não se protege direito autoral aplicado a produto. A autora faz esforço para demonstrar a similitude entre os potes. Não há semelhança entre os objetos e nenhum consumidor escolhe o produto pela estética da embalagem, sendo as diferenças claramente perceptíveis ao comprador. Não há ato intencional com o fim de prejudicar o concorrente, havendo mudança na embalagem para evitar resíduo orgânico. Não há dano



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

material a ser indenizado. Há abuso de direito e litigância de má-fé porque a ação visa eliminar a concorrência. Requer o julgamento de improcedência.

Réplica às fls. 341. A tutela antecipada foi deferida às fls. 381 e cassada por decisão do Tribunal. A r. sentença de fls. 382 julgou a ação procedente, a fim de condenar a requerida a se abster de utilizar o pote que imita o da requerente, retirando do mercado os produtos que utilizam tal pote em 30 dias, sob pena de multa diária de R\$ 2.000,00. Ademais, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais a ser apurada em regular liquidação de sentença.

Apela a ré às fls. 441, alegando nulidade da decisão pela necessidade de prova pericial. Também deveria ter tido oportunidade de comprovar que teve necessidade de novo pote para diminuir perdas. Há nulidade por 'alteração da causa de pedir' e por haver decisão *extra petita*, já que, além da indenização e da abstenção, a r. sentença determinou a retirada do mercado dos potes no prazo de 30 dias. No mérito, alega que as embalagens têm formatos díspares. Ademais, lacres, cores, etiquetas, que para a sentença integrariam o pote da apelada, não contemplam a proteção que foi judicialmente entregue. Não existe confusão e o dispositivo traz prazo no qual não se pode cumprir a obrigação. A retirada dos produtos é medida excessiva e desproporcionalmente danosa à boa imagem que a Ritter desfruta. Requer a reforma da decisão. Contrarrazões às fls. 544.

Os autos trazem parecer da eminente Professora Maitê Cecília Fabbri Moreo na defesa da licitude do ato de mercado da Ritter (livre concorrência), com abordagem interessante sobre as diferenças dos produtos.

É o relatório.

Os integrantes da Turma Julgadora não ignoram os termos



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

de recente Acórdão assinado pela eminente Ministra NANCY ANDRIGHI (Resp. 1418171 CE, DJ de 10.4.2014) determinando realização de perícia para apurar “suposta utilização indevida da marca Ypióca pela recorrente, ao envasar sua cachaça nas garrafas litografadas” e não seguem a diretriz porque estão convictos da desigualdade dos fatos.

Portanto e como primeira premissa do veredito colegiado, rejeita-se a preliminar de nulidade por falta de perícia, sem risco de ofender o disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal. A prova, segundo um dos mais ilustres processualistas (SANTIAGO SENTIS MELENDO) se produz e se encaminha ao juiz como pressuposto persuasivo e de convicção e a sua finalidade é produzir a certeza de um fato (*La prueba*, Buenos Aires, EJEA, 1979, p. 49). Respeitada a posição daqueles que consideram maiores esclarecimentos sobre a possibilidade de confusão entre os produtos que são apresentados em potes quase idênticos, deve ser aplicado o art. 131, do CPC, como referência da dispensa desse exame inútil. Evidente que nunca se obterá a unanimidade sobre a interpretação que se realiza comparando os potes e rótulos das geleias, o que não significa existir dúvida. Há, sim, maneira diversa de sentir a igualdade ou a diferença e até de avaliar o perigo da confusão e isso é normal ou de acordo com os sentidos e ângulos da cena analisada. Porém, não há como o jurista exigir que um publicitário ou um técnico em marketing forneça dados para subsidiar o que é possível aferir pelo conhecimento comum ou instinto natural. A perícia é uma perda de tempo que prejudica o processo e encarece os custos da demanda.

Ainda, sobre as preliminares arguidas pela apelante, é de se consignar que seria igualmente desnecessária ao deslinde da causa a demonstração de que o novo pote utilizado para acondicionar as geleias comercializadas pela requerida foi adotado como forma de minimizar perdas orgânicas. Ainda que tal fato estivesse comprovado, não se pode deixar de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

considerar que a requerida tinha o dever de respeitar os direitos marcários precedentes e pertencentes à autora, não servido tal fundamento para justificar a infração às normas de propriedade industrial.

Não se pode falar, ainda, ao contrário do que argumenta a ré-apelante, que houve mudança na causa de pedir, na medida em que a discussão travada durante todo o desenvolvimento do processo foi o mesmo, qual seja, a semelhança prejudicial existente entre os potes de geleia comercializados pelas partes e a imitação da forma visual utilizada pela demandante.

Fica afastada, também, a tese de decisão *extra petita*, já que a inicial trazia pedido expresso no sentido de determinar a retirada imediata dos potes do mercado nacional.

O litígio foi bem resolvido.

Os direitos de propriedade intelectual consistem em inegável exceção ao princípio da livre-concorrência e à própria livre-iniciativa, fundamentos do nosso sistema econômico, nos termos do art. 170 da CF. Tais direitos recaem não propriamente sobre objetos materiais, mas sobre configurações e sistemas abstratos, que somente adquirem seu valor na exploração comercial em um mercado. Seu caráter excepcional, entretanto, é justificável, sendo reconhecido na própria Constituição, que expressamente ressalva que sua concessão tem por fim o interesse social e o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. Isto porque os monopólios concedidos em caráter excepcional têm por finalidade incentivar a inovação tecnológica da Nação.

A Constituição Federal, entre os direitos e garantias fundamentais do homem, no art. 5º, incisos XXVII e XXIX, confere proteção às



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

criações intelectuais, prevendo, expressamente, a proteção às criações industriais, marcas e outros signos distintivos, bem como aos autores a exclusividade de utilização, reprodução e publicação de suas obras, contexto em que se insere a requerente da presente demanda.

O caso retrata hipótese em que a ré, sem autorização da autora, passou a fazer uso da marca tridimensional de propriedade da requerente e devidamente registrada no INPI, argumentando a requerida acerca da impossibilidade de confusão.

Admite-se que o consumidor de hoje não é o mesmo que CLOVIS COSTA RODRIGUES definiu, em 1945, como “desprevenido e incauto – não cuida, ao adquirir a mercadoria, de lhe analisar a marca ou o rótulo, descendo a minúcias e particularidades” (*Concorrência desleal*, Editorial Peixoto, RJ, p. 198, § 105). Sem contrariar a opinião experiente de quem acumulou as funções de Diretor do DNPI e da Comissão do Código de Propriedade Industrial, é de se registrar que o cliente da atualidade está dividido em classes e muitos, não necessariamente mais ricos, não se enganam com as aparências. A maioria, contudo, continua vulnerável ao que se chama impressão do conjunto, tanto que expedientes são denunciados como práticas voltadas a confundir para se obter vantagens.

Conforme demonstram as fotografias de fls. 125/131; 135/141, as características inseridas na nova embalagem que passou a ser usada pela requerida são suficientes para causar prejuízos à autora, bem como causar confusão na massa consumidora, já que a similitude das formas de produtos que são vendidos lado a lado nas gôndolas dos supermercados poderia facilmente atrair o comprador para a aquisição das geleias da requerida pensando tratar-se daquelas fornecidas pela autora, dada a imitação levada a efeito. Essa situação não ocorre quando os produtos estão próximos, mas, sim, quando há desabastecimento temporário, o que é normal pela rotatividade dos



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

estoques, o que poderá conduzir o freguês desavisado a comprar uma geleia pensando adquirir a outra que era sua verdadeira intenção.

Não somente deve o Judiciário efetivar a proteção do *trade dress*, como um todo (apesar de não haver sistema de registro de tal 'conjunto-imagem, em sua totalidade), como é certo que a marca tridimensional materializada pelo pote/embalagem de geleias produzidas pela requerente encontra-se devidamente registrada (fls. 107), de modo que a proteção almejada deveria mesmo ser deferida (art. 129 da LPI).

Mencione-se, por oportuno, a lição de Gama Cerqueira (*in*, Tratado de Direito Industrial, v. II, Tomo II, Parte III, pág. 63) sobre a semelhança de marcas: "*Distingue-se da reprodução a imitação, porque, neste caso, não há cópia servil da marca registrada, mas apenas semelhança capaz de criar confusão prejudicial ao titular da marca anterior e aos próprios consumidores.* A *identidade* caracteriza a *reprodução*, a *semelhança* caracteriza a *imitação*. Embora não sejam rares os pedidos de registro de marcas *idênticas* a outras já registradas para os mesmos ou para produtos *semelhantes*, os casos de *imitação* são mais freqüentes. O *delito de reprodução*, entretanto, raramente se verifica na prática, sendo muito mais comum o de *imitação*. O *contrafator* sempre procura artifícios que encubram ou disfarçem o ato delituoso. Não copia servilmente a marca alheia, empregando marca *semelhante*, que com ela se confunda, a fim de iludir o consumidor." (grifo nosso).

A requerente é um sujeito de direito que dispensa apresentação quanto à sua atuação no mercado de geleias, sendo identificada pelo público consumidor pela embalagem diferenciada que utiliza há quase 30 anos, de forma tridimensional quadrangular, fundo redondo e bocal circular amplo, características que contribuíram para consolidação da imagem-retrato que, no contexto da propriedade industrial, recebe a sugestiva denominação de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Trade Dress, como esposado.

Não importa que o interior da embalagem da requerida ou alguns detalhes sejam diferentes, porque o ideal da LPI é coibir semelhanças que possam dar margem à confusão ou ao aproveitamento parasitário, o que fica patente no caso concreto:



É importante enfatizar que a forma visual do vidro utilizado por empresas que comercializam esse gênero alimentício não é mais um elemento neutro no *marketing* próprio da mercadoria, constituindo, sim, um diferenciador, e, embora não se vá ao ponto de dizer que a moldura diferencia um quadro a óleo, nos potes de geleia o formato distingue o produto, integrando um todo (*trade dress*), como na embalagem da autora e de outras fabricantes de geleias conceituadas, a exemplo do caso da *St. Dalfour*, uma geleia de preferência do consumidor e de invólucro bem diferenciado. Imitação



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

da embalagem é deslealdade e busca tirar proveito da notoriedade, com clara intenção de desviar o cliente desatento e que compra um pote supondo estar adquirido o outro cuja imagem penetrou no consciente.

O jurista português CARLOS OLAVO explicou a natureza da proteção do *trade dress* (“Desenhos e modelos: evolução legislativa”, in *Direito Industrial*, Coimbra, Almedina, 2003, vol. III. P. 66):

“Chama-se trade dress ao aspecto exterior característico de um produto, isto é, ao aspecto visual como ele é apresentado ao público. Esse aspecto exterior pode ser protegido através do registo como modelo ou desenho, se para tanto reunir os correspondentes requisitos. Mas, se não gozar da proteção do inerente direito privativo, nem por isso pode ser livremente imitado. É pacífico, na doutrina e na jurisprudência, nacionais e estrangeiras, que a imitação, por um agente econômico, dos invólucros característicos dos produtos fabricados ou comercializados por um concorrente, constitui concorrência desleal. Trata-se, com efeito, do parasitismo da imagem comercial de um concorrente, em termos de poder criar confusão no espírito do público, o qual compara a imagem de um produto com a memória que tem da imagem do outro”.

Importante consignar que o conjunto de imagens corporifica e exterioriza a marca de serviços e produtos, sendo que a imitação constitui caso típico de concorrência desleal, conforme anotado por DENIS BORGES BARBOSA e PATRÍCIA PORTO (“Da proteção do Trade Dress com ou sem direitos exclusivos”, in *A propriedade intelectual no século XXI*, Lumen Júris, 2009, p. 171):

“Na verdade, a violação do trade dress do produto de um competidor configura concorrência desleal, mesmo que seus elementos característicos estejam separadamente protegidos por direitos de propriedade



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

intelectual. Isto pode ocorrer, quando comprovado que a finalidade do ato do competidor é a de desviar a clientela alheia e se aproveitar da reputação do concorrente através da utilização de atos confusórios, utilizando como meio para esta finalidade a imitação da marca, do desenho industrial, dos direitos autorais, enfim, do trade dress do produto do competidor, mesmo que as partes deste conjunto estejam separadamente protegidas por direitos de propriedade intelectual". Exatamente este o caso dos autos.

Em minucioso estudo (O Trade Dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços, Revista da ABPI, n. 112) GUSTAVO PIVA DE ANDRADE lembra que a proteção alcança a impressão visual dos estabelecimentos e cita caso de fachada de postos de gasolina como bom exemplo da intervenção judicial, anotando (p. 22):

"Para exercer direitos sobre o conjunto-imagem de um estabelecimento no Brasil, portanto, o empresário tem de comprovar (i) que o seu trade dress é distintivo e (ii) que a imitação que se pretende combater é suscetível de gerar confusão ou errônea associação perante o mercado. Embora o titular possa se basear em todos os instrumentos legais de proteção descritos no capítulo 3, a concorrência desleal é, sem sombra de dúvida, a mais importante ferramenta a ser utilizada".

Na defesa da marca e do próprio produto, a empresa cuida de combater os concorrentes que, por vezes de forma escancarada e outras com disfarces que dão chances para justificativas inexplicáveis, aproveitam-se do sucesso e investimento alheios. Não se nega que a requerida também ocupa lugar de destaque na venda de produtos de qualidade, mas o uso das novas embalagens, absolutamente semelhantes às usadas pela autora, gera uma incerteza e instabilidade no mercado, como provam as imagens encartadas às fls. 347/348, dentre outras. A convivência que decorreria da liberdade para agir, segundo a Professora Maitê, não é vantajosa para a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

indústria e sequer poderá ser eleita como benfazeja para o consumidor, porquanto o novo recipiente utilizado pela ré, surgido ou não do poder criativo de Nadir Figueiredo, ingressou no mercado arranhando a tradição mercadológica consolidada pela dedicação da autora para criar, na mente de quem consome geleia, dificuldade para distinguir produtos diferentes.

A quem interessa a semelhança? A resposta obriga lançar todas as vertentes da interpretação para o proceder da recorrente que, de um instante para outro, mudou sua estratégia de marketing e avançou em direção ao patrimônio da autora, que é protegido pela Lei 9279/96. O juiz deve formar sua convicção diante da certeza de que a novidade introduzida pela recorrente poderá confundir um consumidor considerado médio para fins de compreensão dos produtos e principalmente na potencialidade de utilização da semelhança para fins publicitários (TULLIO ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, Milano, 1956, p. 163). A ordem de abstenção é a solução sensata e que atende aos interesses mais significativos e valorosos, sendo que o pouco tempo de utilidade do recipiente cópia do concorrente permitirá que a ré escolha outro bem diverso, sem que isso prejudique a continuidade de seus planos comerciais.

A Lei n.º 9.279/96 permite a defesa da propriedade industrial e a ação da requerente foi exercida, com razão e nos limites do exercício regular de direito, sendo correto o julgamento do mérito para acolher o pedido inicial.

Neste sentido já se manifestou este E. Tribunal:

“POSTO DE COMBUSTÍVEL. USO INDEVIDO DE TRADE DRESS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DANOS MATERIAIS. O réu-apelado utilizou testeira nas cores verde e amarela, com uma fixa branca no meio, em medidas semelhantes às empregadas pelos postos vinculados à autora-



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

apelante. Cartaz com a marca "BR" estrategicamente posicionado. Placa com o valor do litro da gasolina e do álcool, na qual constavam os dizeres "De olho no produto", cartaz muito similar ao da recorrente, o qual anuncia os preços e também o programa de qualidade "De olho no combustível". Uso ilícito de elementos característicos do trade dress da apelante. Concorrência desleal específica. Artigo 195, inciso III, da Lei nº 9.279/1996. O recorrido deverá pagar à recorrente indenização por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes), em valor a ser apurado na fase de liquidação. Recurso provido, com alteração do ônus da sucumbência" (apelação 6528764100. Relator: Roberto Maia. DJ de 10.4.2014).

"Apelação. Ação de obrigação de não fazer c/c perdas e danos. Concorrência desleal. Uso indevido de elementos visuais que compõe o "trade dress" da Apelada. Conduta que traduz concorrência desleal, por possibilitar confusão ao consumidor quanto à origem do produto fornecido. Sentença de procedência mantida, da qual não constou condenação por dano moral, a tornar desnecessária análise da insurgência recursal a respeito. Recurso não provido". (apelação 01313163220068260001. Relator: João Pazine Neto. DJ de 30.4.2013).

No que se refere à alegação de impossibilidade de cumprimento da determinação de retirada dos produtos do mercado, é de se consignar que o prazo de 30 dias deferido pela sentença é razoável para que se efetivem as providências necessárias para cumprimento da ordem, fazendo cessar a afronta ao direito marcário da autora. Ademais, a empresa assumiu o risco de veicular a venda dos produtos em invólucro extremamente semelhante ao que vem sendo usado pela apelada há quase 3 décadas, motivo pelo qual não se pode falar em desconhecimento ou medida excessiva/danosa à imagem da ré, até porque, o embate é travado com duas concorrentes diretas e que desenvolvem exatamente a mesma atividade.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Fica mantida, ainda, a condenação por danos patrimoniais. Isto porque a requerente apresentou planilhas e gráficos que atestariam a queda nas vendas das geleias “QUEENSBERRY” depois que a requerida passou a usar a embalagem semelhante. Os dados, conforme bem elucidado da sentença, serão apurados em liquidação.

A semelhança dos objetos e a possibilidade confusão dos consumidores ficaram amplamente demonstradas, de modo que rechaçadas as teses da apelante.

Nega-se provimento.

ÊNIO SANTARELLI ZULIANI

Relator