



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
6ª CÂMARA CÍVEL - PROJUDI
RUA MAUÁ, 920 - ALTO DA GLORIA - Curitiba/PR - CEP: 80.030-901

Autos nº. 0051225-77.2019.8.16.0000

Recurso: 0051225-77.2019.8.16.0000

Classe Processual: Agravo de Instrumento

Assunto Principal: Propriedade Intelectual / Industrial

Agravante(s): • _____ INDÚSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS S.A.

Agravado(s): • _____ LLC

•

_____ BRASIL LTDA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por _____ Indústria e Distribuição de Alimentos S.A., nos autos da nominada *“ação de obrigação de fazer e não fazer (abstenção ou cessação de ato ilícito) c/c pedido indenizatório e pedido de antecipação de tutela provisória inibitória”*, contra a decisão interlocutória que deferiu a tutela inibitória para *“determinar aos réus que se abstenham de produzir, divulgar ou comercializar seus serviços utilizando-se do conjunto-imagem do produto ‘Futurinhos Black’, adotando outros sinais distintivos de forma a não promover confusão com o produto ‘Oreo’, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).”* (mov. 13.1).

Alega a Agravante, em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois: **(a)** o Juízo *“a quo”* se baseou na decisão no INPI que indeferiu o pedido de registro da marca *“Futurinhos Black”*, a qual é objeto de recurso administrativo interposto e ainda pendente de decisão final; **(b)** o recurso administrativo apresentado tem *“grandes chances de provimento”*, pois *“se trata de peça extremamente fundamentada, com base em precedentes do INPI, do Judiciário e do Direito Comparado sobre a mesma questão”*, sendo que a marca OREO não possui exclusividade do conjunto de imagem, o qual *“está totalmente vulgarizado”* na categoria dos biscoitos de chocolate com recheio de baunilha; **(c)** a Agravante já possui o registro de invólucro com elementos essenciais da sua apresentação, como o fundo azul e branco e disposição de mesmas fontes, sendo que o pedido indeferido é apenas uma atualização da embalagem que recentemente foi alterada, mas manteve elementos comuns à sua linha de biscoitos, como a logo marca e o *splash* atrelado a cor do recheio; **(d)** recentemente o INPI concedeu o registro de marca mista do *trade dress* da marca Richester Escureto nº 910460329, que também utiliza fundo azul e imagem de biscoitos com *splash* na cor do recheio; **(e)** as autoras não apresentaram nenhum parecer técnico elaborado por expert na área, tendo se limitado a argumentações acerca de uma pretensa confusão ao público consumidor; **(f)** o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado a imprescindibilidade de realização de perícia técnica para apurar o uso indevido de *trade dress* e a recorrente apresentou parecer técnico indicando a improbabilidade de confusão do mercado consumidor; **(g)** não há risco de confusão do consumidor, pois é visível que as embalagens apresentam suas identidades sem se confundirem, ambas acentuando a estilização de suas marcas, com fontes e *lettering* próprios, sendo que no *layout* da agravante inclusive há um coração vermelho, característico dos produtos da marca Crapriche, enquanto na embalagem da Oreo não há cor vermelha, certo que não há qualquer elemento que aproxime os conjunto-imagem, além daqueles que caracterizam a categoria dos produtos; **(h)** os invólucros apresentados pela autora foram *“seletivamente pinçados”* e mostram apenas embalagens de biscoitos de chocolate com recheio de baunilha que destoam significativamente daqueles maciçamente encontrados no mercado, inclusive porque a conexão das cores azul, branco e preto ao sabor dos biscoitos em questão constitui um *“padrão de mercado”* e serve para associar as cores aos sabores; **(i)** impedir que a Agravante de utilizar seu invólucro e obriga-la a adotar nova forma de apresentação levaria a concorrência injusta, pois cria dificuldades para que o consumidor identifique o produto da recorrente, que ficaria fora do padrão de mercado; **(j)** empresas multinacionais têm a prática de perseguir as indústrias locais, valendo-se de medidas concorrenciais pesadas nos postos de venda e abusando do poder econômico em ações judiciais, inclusive em outros países, visto que



a Suprema Corte da Espanha enfrentou precedente movido exatamente pela marca Oreo, no qual concluiu que a semelhança entre os conjunto-imagem não seria suficiente para representar risco de confusão ao consumidor; **(k)** ao contrário do afirmado na inicial, não foi a Oreo a precursora no mercado brasileiro das cores azul e branco atrelado ao *splash* de leite, mas sim a marca Negresco, da Nestlé; **(l)** não há *periculum in mora*, porquanto a notificação extrajudicial foi enviada mais de dois anos após a inserção da agravante no mercado; (m) a retirada temporária do produto do mercado acarretará danos graves, arruinando anos de consolidação da marca. Pede, enfim, seja concedido o efeito suspensivo e reformada a decisão agravada (mov. 1.1).

É o relatório.

1. Admissibilidade do recurso.

Admito, por ora, o processamento do agravo de instrumento, porque aparentemente presentes os requisitos de admissibilidade, eis que tempestivo e adequado.

2. Decido o pedido liminar.

O inconformismo se volta contra a decisão interlocutória que deferiu a tutela inibitória para *“determinar aos réus que se abstenham de produzir, divulgar ou comercializar seus serviços utilizando-se do conjunto-imagem do produto ‘Futurinhos Black’, adotando outros sinais distintivos de forma a não promover confusão com o produto ‘Oreo’, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).”* (mov. 13.1).

De acordo com o disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal.

Para a concessão de efeito suspensivo, o CPC/15 estabelece como pressupostos cumulativos: **i)** a demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e **ii)** a probabilidade de provimento do recurso.

Neste exame sumário dos autos, a **probabilidade do direito** estaria, ao que parece, devidamente evidenciada, mormente porque a verossimilhança da alegada violação ao conjunto-imagem, por sua própria natureza, não pode prescindir da existência de indicativos técnicos da colidência.

Com efeito, a controvérsia apresentada nos autos consiste em aferir se os elementos gráficos utilizados na embalagem do produto *Futurinhas Black*, da requerida, ora agravante, seriam violadores do conjunto-imagem (*trade dress*) da marca Oreo, pertencente a autora _____ Brasil Ltda., aqui agravada.

Como se sabe, é usual que os consumidores identifiquem determinado produto mais pela percepção visual do que pela marca, propriamente dita. Trata-se do conjunto-imagem (*trade dress*), consistente no complexo de características visuais que define a aparência de um produto ou serviço, conferindo-lhe distintividade perante os demais produtos de determinado segmento, como embalagem, cores, forma estética e demais elementos que compõe a forma externa.

Consoante bem ponderou o e. Ministro Marco Aurélio Bellizze, no julgamento do REsp 1591294/PR, a análise de eventual violação ao conjunto-imagem não pode se limitar a conclusões alcançadas pelas máximas da experiência, mormente diante das sutilezas que separam a concorrência desleal da legítima prática competitiva:

“(…) para se caracterizar uma atitude anticompetitiva e desleal é imprescindível que a situação concreta demonstre um comportamento imprevisível aos olhos do mercado, o que não se pode reconhecer quando

se utiliza elementos comuns, partilhados por uma multiplicidade de concorrentes no mesmo nicho do mercado. Daí esta Terceira Turma ter sublinhado que, nos casos de alegação de concorrência desleal pela utilização de conjunto-imagem assemelhado apta, em tese, a causar confusão nos consumidores, é imprescindível uma análise técnica que tome em consideração o mercado existente, o grau de distintividade entre os produtos concorrentes no meio em que seu consumo é habitual e ainda o grau de atenção do consumidor comum.”

Ocorre que, na hipótese em tela, a decisão agravada concluiu pela presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela inibitória apenas com base na comparação visual das embalagens e no indeferimento do registro da marca “Futurinhos Black” pelo INPI, não havendo absolutamente nenhuma análise técnica quanto a colidência do conjunto imagem.

Conquanto não se possa afastar do Magistrado a possibilidade de conceder a tutela inibitória liminarmente naqueles casos em que a ofensa ao *trade dress* seja aferível *icto oculi*, o caso em tela versa sobre nicho específico, cujos produtos tendem, invariavelmente, a seguir um padrão de mercado com as mesmas cores e imagens de biscoitos mergulhados no leite.

Além disso, forçoso convir que a marca não se confunde com a embalagem do produto, de modo que, pelo menos nesse exame de cognição sumária, o indeferimento do pedido de registro da marca não seria, por si só, fundamento idôneo para a concessão de tutela inibitória referente ao uso da embalagem.

Por outro lado, também se constata a presença de **perigo de dano** de difícil ou incerta reparação, posto que a concessão da a decisão tem o condão de levar vultuosos e imediatos prejuízos à recorrente com a retirada dos produtos em questão de circulação, perdendo-os em razão de seu perecimento, além dos custos com a recolocação da marca no mercado.

3. Assim, considerando a presença da probabilidade do direito alegado, **DEFIRO** o pedido de atribuição de **efeito suspensivo** ao recurso.

4. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC/2015, para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Fica o Chefe da Seção autorizado a assinar os expedientes necessários.

Curitiba, 10 de outubro de 2019.

Desembargador Renato Lopes de Paiva

Relator

