



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL N° 1114879-72.2015.8.26.0100

COMARCA: SÃO PAULO

APELANTE/APELADO: DANONE LTDA

APELADO/APELANTE: VIGOR ALIMENTOS S/A

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

Voto nº 10641

1. Com o devido respeito ao posicionamento do eminentíssimo relator sorteado, Des. Cesar Ciampolini Neto, uso divergir do posicionamento de S. Exa., tomado a liberdade de adotar o seu minucioso relatório.

2. Trata-se de ação movida pela **VIGOR ALIMENTOS S.A.**, ora autora, em face da **DANONE LTDA.**, ora ré, de abstenção de reprodução da embalagem do iogurte Grego pela ré - Danone Grego, cumulada com indenização.

3. O juiz de primeiro grau decidiu pela procedência parcial do pedido, reconhecendo que o produto da VIGOR apresenta distintividade adquirida pelo uso continuado denominado “Secondary Meaning” que propicia a associação pelos consumidores do produto e da adoção, pela Danone, de embalagens com notória semelhança com aquelas empregadas pela VIGOR. Destaca, ainda, que, “ainda que o laudo pericial não houvesse concluído pela existência de violação do trade dress da autora, a paleta de cores, o formato e as fontes eleitas pelas partes apresentam coincidências capazes de induzir o consumidor em erro”. Concluiu, então, pela evidente violação do trade dress do produto da autora, tratando-se de verdadeira prática de concorrência desleal, determinando que a requerida se abstenha de produzir, comercializar, divulgar e utilizar seu iogurte grego em embalagem introduzida pela autora, inclusive campanhas publicitárias, com deferimento de tutela provisória, no prazo de quinze dias úteis, e, condenando a ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes, montante a ser apurado em liquidação de sentença.



**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

4. Entendo que a recurso da ré deva ser desprovido pelas razões a seguir expostas.

5. Relevante a conclusão do laudo pericial, sendo insubstinentes as alegações da requerida pela sua imprestabilidade, não havendo mácula quanto ao seu conteúdo, que bem explora os elementos discutidos na demanda, tampouco quanto à metodologia empregada ou às conclusões a que chegou o perito. Entendo que a alegação de que a embalagem se origina do produto da requerida – DANNETE- não é capaz de alterar a conclusão do laudo pericial. Tampouco a perícia técnica divergente apresentada pela requerida, contrariando a conclusão do perito, não é capaz de desconstituir o laudo.

6. A verdade é que existe, de fato, distintividade da embalagem da requerente e evidente semelhança entre as duas embalagens, a da requerente e a da requerida, o que resulta em risco de confusão frente ao consumidor final.

7. Neste sentido, importante as lições de Lelio Schmidt, citando as lições de Celso Delmanto:

“Muitas pessoas localizam o produto de sua preferência pelo formato ou embalagem que se habituaram a reconhecer, sem que precisem ler a marca impressa. Quando o consumidor guarda na memória as características particulares do produto que usualmente adquire ou admira, a mera visão de seu formato ou embalagem já é suficiente para identificá-lo”¹.

Continua o referido doutrinador:

“Sempre que a embalagem ou o formato do produto assumem papel marcário, podem ser protegidos como tal, pois se tornam um

¹ Schimidt, Lélio Denicoli. Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos – 2 ed. - Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. Pg. 214.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ícone semiótico que representa por similaridade a coisa a que se referem (a marca nominativa). (...). Isso permite que qualquer objeto tridimensional se transforme numa marca, quando passa a identificar um produto ou serviço”.

8. A distintividade, entretanto, não se esgota apenas no formato e cores do pote, mas decorre de uma evidente associação construída na mente do consumidor entre o pote, o *trade dress*, a marca e o carisma em relação ao produto, adquirido em resposta a investimentos vultosos em publicidade, com forte veiculação de filmes publicitários e jingles.

9. Ao utilizar a ré potes semelhantes e elementos comuns do *trade dress* da autora, evidente que acaba por capitalizar, a seu favor, esforços na construção de imagem feitos por ela, a custas de milhões em investimento em marketing², ocasionando proveito indevido de tais esforços, acabando por criar não só confusão diante da gôndola, mas uma “carona” na imagem construída pela autora, configurando parasitismo, que resulta em prática concorrencial ilícita.

A autora demonstrou inclusive a alteração da embalagem pela ré, em 2014, para torná-la semelhante à sua, tendo elencado o histórico de embalagens da Danone Grego, o que contribui para a ideia de aproveitamento indevido de sua imagem, beneficiando-se do secondary meaning construído pela VIGOR.

10. Neste ponto, é importante destacar o momento em que a análise da distintividade e da alegada vulgarização do pote deve ser realizada. A alteração da embalagem da ré foi realizada em 2014, tendo sido a ação ajuizada em 2015. Naquele

² Foram investidos R\$ 150 MM em mídia, entre 2014 e 2015, pela Vigor, especificamente na marca na categoria iogurte grego, segundo dados da Nielsen Brasil (fls. 581), ao passo que a Danone investiu apenas R\$ 2.175.000, no mesmo período. Por outro lado, a Vigor detinha em, abril -maio 2014, 39% de participação no mercado de iogurte grego, ao passo que a Danone 22,9%. Já em dez-jan 2016 a Vigor caiu para 32,5% e a Danone passou a ter 27,7% (fl. 589). Ou seja, Vigor teve queda de 6,5 pontos percentuais e a Danone teve crescimento de 4,8 pontos percentuais.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

momento, a única embalagem semelhante à da Vigor era a da Danone, o que comprova a distintividade da embalagem da Vigor e a sua não vulgarização, conforme destaca a Vigor em memoriais apresentados em que faz um apanhado das embalagens da concorrência no segmento de iogurte grego, à época, com elementos trazidos dos autos fornecidos pela própria Danone (fl. 284, fls 340 -342, fl. 427).

Se há a vulgarização da embalagem nos dias de hoje, poder-se-ia dizer que decorreu da própria conduta anticoncorrencial da Danone que vem infringindo o *trade dress* da Vigor, de forma ilícita, já pelo período de mais de cinco anos.

Nota-se, ainda, que a Vigor tem combatido de forma intensa a transgressão de seu *trade dress* e vulgarização do potenciônico, transgressão que por si só denota a sua distintividade. Além da presente ação, destacam-se as seguintes medidas de combate ao uso indevido de seu *trade dress*: ação inibitória em face da Frimesa (Ap. 1091629-10.2015.8.26.0100); interpelação judicial em face da Nestle 1036502-90.2015.8.26.0002, em 2015; diversas notificações judiciais à Yogrego (11/2013), Lacfree (11/2014), Lebom (02/2015), Matilat (06/2018); Serramar (06/2018); Apreciare (06/2018), Frutap (05/2019), Batavo (06/2019) e Carolina (06/2018).

11. Também relevante a informação de decisão, é verdade, ainda em primeiro grau, favorável à VIGOR no âmbito da ação que tramita na Justiça Federal que deferiu o pedido de registro do pote como marca tridimensional, que considerou o pote suficientemente distintivo (ação no. 0115937-93.2017.4.02.5101, 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro).

12. Quanto à apelação da autora, entendo deva ser provida a indicação, em complemento ao disposto na sentença de primeiro grau, de que o montante dos lucros cessantes deverá ser apurado em liquidação de sentença pela aplicação do critério mais favorável à VIGOR, conforme estabelecido no artigo 210 da Lei 9.279/96, notadamente para que seja considerado o benefício auferido



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

pela DANONE com as vendas consideradas ilícitas, por conta de prática de concorrência desleal, sendo o caso presente um clássico de **ilícito lucrativo**. É exatamente esta a ideia do legislador ao determinar como um dos critérios de apuração do quantum indenizatório o benefício obtido pelo infrator na prática do ato ilícito.

13. Também devem ser reconhecidos danos morais, que é *in re ipsa*, no valor de R\$ 50.000,00.

14. Proponho os honorários sucumbenciais em favor dos patronos da autora em 12% do valor atualizado da condenação, por conta do desempenho dos causídicos na fase recursal, a teor do parágrafo 11º. do artigo 85 do CPC.

15. Assim, sou pelo DESPROVIMENTO do recurso da ré e pelo PROVIMENTO do recurso da autora.

DES. AZUMA NISHI

3º. JUIZ