



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Registro: 2021.0000260816**

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1090308-66.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CROCS INC e CROCS BRASIL COMERCIO DE CALÇADOS LTDA., é apelado PLUGT CALÇADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI.

**ACORDAM**, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Declara voto vencedor o 2º juiz. Sustentou oralmente os Drs. Elisson Garé e Ana Paula de Aguiar Tempesta", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR CIAMPOLINI (Presidente) E ALEXANDRE LAZZARINI.

São Paulo, 7 de abril de 2021.

**J. B. FRANCO DE GODOI**  
**RELATOR**

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**VOTO Nº : 50245**  
**APEL. Nº : 1090308-66.2017.8.26.0100**  
**COMARCA: SÃO PAULO**  
**APTES. : CROSS INC E OUTRO**  
**APDO. : PLUGT CALÇADOS INDUSTRIA E COMERCIO**  
**EIRELI**

“AÇÃO COMINATÓRIA – Ação de obrigação de não fazer – Pedido de abstenção de uso de produto por 'trade dress' peculiar – Prática de concorrência desleal verificada no caso concreto – Reprodução pela ré de calçado com a mesma aparência geral daquele comercializado pelas autoras – Desvio de clientela observado – Sentença reformada – Recurso provido.”

1) Insurgem-se as apelantes contra r. sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de não fazer c.c. pleito indenizatório que moveram contra a apelada, alegando, em síntese, que: criou os modelos 'Classic' e 'Cricband'; a apelada comercializa produtos idênticos; fez investimentos para criar um produto novo; é líder no mercado em um segmento; a apelada visa se beneficiar do seu esforço criativo e tenta atrair seus clientes; irrelevante que não sejam detentoras do direito de desenho industrial; a causa de pedir é a prática de concorrência desleal; os consumidores associam os modelos à sua marca; faz jus aos lucros cessantes e à indenização por danos morais.

Efetuuou-se o preparo.

A apelada apresentou resposta argumentando que não pratica concorrência desleal; esse tipo de calçado já era conhecido do estado da técnica, ou seja, já estava acessível ao público antes da data do depósito do pedido de registro; os modelos são identificados com marcas distintas,



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

o que afasta a possibilidade de confusão entre os consumidores; o modelo das apelantes não apresenta originalidade em relação ao estado da técnica; os calçados se encontram em domínio público no país.

O e. Des. PEREIRA CALÇAS determinou a produção de prova pericial (fls. 982/989).

O laudo pericial foi acostado às fls. 1419/1478 e, após manifestações das partes, foi complementado às fls. 1948/1967.

É o breve relatório.

2) Merece acolhimento o recurso.

Com o ajuizamento da presente ação as autoras buscam impedir a ré de produzir e comercializar calçados idênticos aos por elas produzidos denominados "Crocband" e "Classic", e indenização por lucros cessantes e danos morais.

Alegam as autoras que a ré pratica atos de concorrência desleal, pois a comercialização de calçados idênticos ao por elas criados teria o condão de causar confusão perante os consumidores, além disso, a ré estaria se valendo dos seus investimentos para obtenção de lucros.

Consignaram que seus pedidos não se relacionam com a "registrabilidade de desenhos industriais e marcas tridimensionais no Brasil", mas com a prática de atos que configuram a concorrência desleal.

E, em que pese a ausência de previsão legal na legislação pátria sobre a proteção do "trade dress", é certo que essa proteção está garantida pelas normas que combatem a concorrência desleal.

E é justamente isso que visa defender a autora ao afirmar em sua exordial que "Não por acaso, os icônicos modelos Classic e Crocband se tornaram indissociáveis da marca CROCS. A comunicação das Autoras com seus consumidores está diretamente relacionada ao design dos calçados



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

acima, que são inevitavelmente associados à CROCS”.

A respeito do “trade dress” a lição de **VINICIUS ALMEIDA XAVIER**: “em específicas situações, a identificação a determinado produto ou serviço não se dá pela marca, e sim por um conjunto de elementos visuais ou expressões que adquirem tamanha função diferenciadora que assumem a distintividade” (**AS POSSIBILIDADES DE PROTEÇÃO AO TRADE DRESS – DIREITO & JUSTIÇA – v. 41 – 2 015 – p. 251**).

No tocante à distintividade, importante reproduzir o ensinamento de **GUSTAVO PIVA DE ANDRADE** segundo o qual “o escopo de proteção conferido ao ‘trade dress’ é diretamente proporcional ao seu grau de distintividade. ‘Trade dresses’ únicos e absolutamente distintivos são merecedores de um amplo escopo de proteção.” (**O TRADE DRESS E A PROTEÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS, in: Revista da ABPI, n. 112, p. 4**).

Em precedente sobre o assunto, no julgamento do **REsp 1591294/PR**, o Rel. Min. **Marco Aurélio Bellizze** consignou que: “(...) 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.” (**DJe 13/3/2018**).

Não por outro motivo que o e. Des.

**PEREIRA CALÇAS** determinou de ofício a realização de prova pericial *"para o fim de apurar se a fabricação e comercialização dos calçados pela ré podem provocar confusão aos consumidores dos produtos "classic" e "crocband" das autoras, levando em consideração o início de produção dos calçados pelas partes, as características marcantes de cada um dos modelos, assim como se há o alegado aproveitamento parasitário em virtude da alegação de que os preços mais vantajosos da ré se deve justamente pela ausência de investimentos na originalidade dos modelos e no desenvolvimento de pesquisas para o aprimoramento do produto, assim como para sua divulgação."* (fls. 982/989).

Pois bem, realizada a perícia, a Sra. Perita constatou a existência de uma típica relação concorrencial, pois as partes possuem idêntica origem habitual (indústria calçadista), natureza (calçados), finalidade (proteção dos pés), modo de utilização (vestimenta nos pés), permutabilidade, canais de distribuição (lojas físicas e/ou eletrônicas no território nacional), público alvo (crianças e adultos) e respectivo grau de atenção (médio) (fls. 1443).

Ao analisar eventual prática de conduta desonesta da ré, a Sra. Perita constatou que *"a forma plástica ornamental básica de ambos os calçados encontra-se em domínio público, conforme decisões do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, que: a) declarou a ausência de originalidade, quando tentada a proteção por via de desenho industrial; b) declarou a presença da forma comum/vulgar do produto quando tentada a proteção por via do instituto da marca tridimensional."* (fls. 1446).

Verifica-se que a "expert" baseou sua conclusão de que o modelo se encontra em domínio público justamente em razão da ausência de registro perante o INPI, o que não é o escopo da presente ação.

Aliás, a proteção ao "trade dress"



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

independe da existência de registro junto ao órgão competente, conforme já decidiu o C. **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:**

*"(...) Por fim, mas não menos importante, é necessário ressaltar que a tutela jurídica conferida ao trade dress – quando violada a lealdade concorrencial – independe de eventual amparo específico conferido formalmente pelos órgãos competentes a elementos autônomos que o integram, como a que pode resultar de eventual registro da marca ou do desenho industrial ou, ainda, do direito autoral. Isso porque a proteção ao conjunto-imagem é autônoma, fundamentando-se, conforme já demonstrado, na repressão à concorrência desleal (art. 2º, V, da LPI), e não, necessariamente, nos institutos formais de direito de propriedade intelectual."*  
**(REsp 1.677.787 SC – Rel. Min. NANCY ANDRIGHI – j. 26.09.2017)**

E o fato de outras empresas também fabricarem e comercializarem produtos idênticos àqueles objetos da lide tampouco induz à conclusão de que os modelos se encontram em domínio público.

No tocante à análise da similaridade entre os produtos, é possível observar que a Sra. Perita apontou distinções mínimas, irrelevantes aos olhos do consumidor.

A esse respeito, assinalou que cada calçado traz a insígnia de sua própria marca, que há distinção na quantidade e localização dos orifícios, que apenas em um dos modelos consta a marca de sua fabricante na alça e que somente um dos modelos apresenta orifícios nas biqueiras (fls. 1447/1448).

Em que pese a existência dessas diferenças, repita-se, mínimas, é certo que numa visão geral, os calçados são absolutamente idênticos!

E, novamente a Sra. Perita fez um juízo de valor ao afirmar que: *"Assim, inobstante a anterioridade das Requerentes, em relação à industrialização e/ou comercialização da requerida, o 'trade dress' básico calçado 'Classic' não é distintivo porque já em domínio público(...)." (fls. 1448).*

Com relação ao modelo "crocband" a "expert" também reconheceu a anterioridade da comercialização pelas autoras-apelantes, mas novamente se ateve a diferenças mínimas entre os modelos para afastar a prática da concorrência desleal.

A "expert" também afirmou que não houve desvio de clientela, entretanto, os exemplos citados no laudo demonstram que os consumidores utilizam a marca das autoras "Crocs" para se referir a produtos comercializados pela ré (fls. 1455).

E, de acordo com a Min. **NANCY ANDRIGHI**: *"O que o sistema protetivo concorrencial procura coibir, no que importa à espécie, é, portanto, o aproveitamento indevido de conjunto-imagem alheio pela adoção de práticas que causem confusão entre produtos ou serviços concorrentes, resultando em prejuízo ao respectivo titular e/ou ao público consumidor."* **(REsp 1.843.339 SP - Terceira Turma - j. 03.12.19)**

Assim, em que pese a conclusão do laudo pericial, restou configurada a prática da concorrência desleal pela ré-apelada em razão da notória semelhança entre os produtos e o comprovado desvio de clientela, sendo de rigor sua condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes, nos termos do art. 210 da Lei da Propriedade Intelectual, cujo valor será auferido em fase de liquidação de sentença.

No tocante aos danos morais, é certo que a atitude da ré ao fabricar e comercializar produto idêntico ao das autoras, somado ao evidente desvio de clientela, foi suficiente a



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

atingir a imagem e reputação destas, conforme vem entendendo esta C. Câmara:

*"Propriedade industrial – Ação inibitória e indenizatória – Afirmada prática de atos de concorrência desleal – Proposta violação de "trade dress" – Lojas "Ultra Popular" e "Super Popular", das autoras e "Farmácia Universitária Popular", da ré – Elementos visuais bastante similares – Grave confusão potencializada junto ao público consumidor – Ato ilícito caracterizado – Proibição de apresentação em sua atual forma – Indenização por danos materiais e morais – Cabimento – Decreto de procedência mantido – Redução do "quantum" da indenização por danos morais – Cabimento, considerado parâmetro extraído de julgado anterior envolvendo as mesmas apeladas – Recurso provido em parte."* **(Apel. N° 1018703-40.2018.8.26.0451 – Rel. des. FORTES BARBOSA – 04.11.2 020)**

Quanto ao valor dos danos morais devidos, este Relator entende que sua estimativa deve ser tal a possibilitar a reparação mais completa, considerando a conduta do ofensor e a repercussão na esfera íntima do autor, sempre respeitando-se a proporcionalidade da situação econômica de ambas as partes.

Assim, considerando-se os parâmetros supramencionados, fixa-se a indenização por danos morais em R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

De rigor, portanto, a procedência da ação para: i) determinar que a ré-apelada se abstenha de fabricar, comercializar, manter em estoque e anunciar em ambiente físico ou virtual produtos que ostentem imitação dos calçados "Crocband" e "Classic" das autoras-apelantes, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00 limitada a R\$





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

100.000,00, cujos valores poderão ser revistos em caso de reiterada inobservância da presente decisão judicial; ii) condenar a ré-apelada ao pagamento de lucros cessantes nos termos do art. 210 da Lei da Propriedade Intelectual, cujo valor será aferido em fase de liquidação de sentença; iii) condenar a ré-apelada ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor que deverá ser corrigido pela Tabela Prática do TJ/SP a partir da publicação deste e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; iv) condenar a ré-apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.

**J.B. FRANCO DE GODOI**  
Relator



## **1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial**

### **Agravo de Instrumento nº 1090308-66.2017.8.26.0100**

(Relator Desembargador J.B. FRANCO DE GODOI, VOTO 50.245)

Comarca: São Paulo – 38ª Vara Cível Central

MM. Juíza de Direito Dra. Tatyana Teixeira Jorge

Apelantes: Crocs Brasil Comércio de Calçados Ltda. e Crocs Inc.

Apelada: Plugt Calçados Indústria e Comércio Eireli

### **VOTO Nº 23.004 (VENCEDOR)**

Pouco tenho a acrescentar ao brilhante voto de relatoria, da lavra do Desembargador J. B. FRANCO DE GODOI, que, reformando a r. sentença, dá provimento ao recurso e julga procedente a ação cominatória cumulada com pedidos de índole indenizatória.

De fato, como escreveu S. Exa., *“em que pese a ausência de previsão legal na legislação pátria sobre a proteção do 'trade dress', é certo que essa proteção está garantida pelas normas que combatem a concorrência desleal.”*

O voto de relatoria enfrenta o laudo pericial para, apesar de suas concussões contrárias à pretensão autoral, afirmar a possibilidade de confusão perante o público consumidor dos produtos de que se cuida.

E assim é, realmente, deixam claro as diversas imagens constantes dos autos.

Até porque, nestas questões de concorrência desleal, o juiz deve lembrar-se de que, antes de envergar diariamente a toga, é cidadão e consumidor. Está no mundo e, com visão de consumidor, depara-se com produtos em concorrência comercial.

Vêm à lembrança lições doutrinárias de WALDEMAR FERREIRA e CELSO DELMANTO a respeito de casos como o presente, ambos a apontar que, na maior parte das vezes, a rigor, a perícia não se faz necessária:

“Em matéria de imitação parcial ou total de marca incompreende-se a perícia, principalmente tratando-se de marca puramente nominal, a revelar-se a qualquer olhar ou ouvido. Afinal de contas, o juiz não é só juiz; é consumidor também. (...) Disso decorre a desnecessidade o exame pericial de marcas em caso de contrafação. Não é o perito que atesta a imitação: é o consumidor. Quando o juiz, para decidir se ela existe, ou não, apela para o exame e para a confrontação a cargo de perito, é porque não existe imitação. Aprecia-se a imitação, no sentir generalizado dos tratadistas, mais pela semelhança do conjunto das marcas do que pelas dissemelhanças de suas particularidades ou minúcias, encaradas isoladamente. Desde que entre as duas marcas se encontre 'o ar de família', tão característico, imitação se tem inquestionavelmente: o que a revela é a possibilidade de erro ou confusão. Tem-se tal possibilidade quando as diferenças entre elas somente por exame atento ou confronto possam ser reconhecidas. Solerte é a fraude. Mais, ainda, ativa e engenhosa, tanto quanto audazes os que a praticam. Acautelam-se os imitadores de marcas, introduzindo em suas obras modificações de tal natureza e com tanto jeito e arte, que se assegurem de sua impunidade.” (WALDEMAR FERREIRA, Tratado de Direito Comercial. O Estatuto do Estabelecimento e a Empresa Mercantil, 1962, 6º vol., págs. 601/602; grifei).



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

“Deve ter-se em mira a impressão geral que o produto dá aos adquirentes e, com base nela, aferir-se a probabilidade de confusão de fato entre os produtos. O julgador, colocando-se ele próprio como se fosse um consumidor normal – e não um técnico minucioso ou perito atento – deve: primeiramente olhar o artigo imitado em seu aspecto geral, de conjunto, e não em suas particularidades separadas, menosprezando os elementos secundários desprovidos de caráter individualizante; olhar, depois, o artigo imitante, para ver se a impressão dada por este, lembra a do outro. Não se deve examiná-las lado a lado, já que o consumidor quase nunca os vê nessa situação” (CELSO DELMANTO, Crimes de Concorrência Desleal, 1975, pág. 88; grifei).

Esses ensinamentos abonam a análise que empreendeu o relator, para concluir que *“em que pese a conclusão do laudo pericial, restou configurada a prática da concorrência desleal pela ré-apelada em razão da notória semelhança entre os produtos”*.

É a declaração de voto vencedor, que me pareceu adequado fazer.

Por meu voto, também **dou provimento** ao recurso, para os mesmos fins do voto de relatoria.

**CESAR CIAMPOLINI**  
Presidente e 2º Juiz



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:

Pg. inicial	Pg. final	Categoria	Nome do assinante	Confirmação
1	9	Acórdãos Eletrônicos	JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI	14CE3AAC
10	12	Declarações de Votos	CESAR CIAMPOLINI NETO	14D583A8

Para conferir o original acesse o site:

<https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do>, informando o processo 1090308-66.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.