



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2021.0000581596

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2258652-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ____ LTDA, é agravado ____ (____).

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARALDO TELLES (Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E JORGE TOSTA.

São Paulo, 20 de julho de 2021.

SÉRGIO SHIMURA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

VOTO Nº 27093

AI Nº 2258652-94.2020.8.26.0000

COMARCA: CAMPINAS (7ª VARA CÍVEL)

AGRAVANTE: ____

LTDA. EPP

**AGRAVADA: ____ (____
____)**

JUIZ(A): Dr. CELSO ALVES DE REZENDE

AUTOS DE ORIGEM Nº 1033755-49.2020.8.26.0114

TUTELA PROVISÓRIA
CONCORRÊNCIA DESLEAL
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
CUMULADA COM REPARAÇÃO DE
DANOS – “EU AMO PAPELÃO”
BRINQUEDOS DE PAPELÃO (CASA,

CARRO JEEP E FOGUETE) – “TRADE DRESS” – CONJUNTO IMAGEM - Pedido da autora agravante para que a ré se abstenha de fabricar, comercializar, distribuir ou anunciar, sob qualquer forma e em qualquer meio, produtos que imitem ou se assemelhem aos seus projetos e ao trade-dress - Presença dos pressupostos do art. 300, CPC – Incidência do disposto nos arts. 195, III, e 209, § 1º, LPI - No caso em discussão, há indicativos do risco de dano e a probabilidade do direito da autora de buscar a proteção contra concorrência desleal por meio de desvio de clientela (art. 195, III, LPI) – Na comparação entre o formato, tamanho, cores, material, padrão visual e destinação dos produtos, há possibilidade de o

2

consumidor confundir as marcas ou os fabricantes dos brinquedos - Ilustrações anexadas aos autos que sinalizam a prática indevida do “trade dress” - RECURSO PROVIDO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora ____ **LTDA.** – **EPP** contra r. decisão que indeferiu seu pedido de tutela de urgência para que a ré se abstenha de praticar atos de concorrência desleal.

A autora, ora agravante, sustenta, em resumo, que:

- a) os produtos da ré são imitações dos seus produtos (casa, carro e foguete de papelão);



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

- b) há aproveitamento parasitário a caracterizar concorrência desleal;
- c) “(...) a AGRAVADA copiou, deliberadamente, o trade dress dos produtos, os manuais de montagem e a expressão de propósito da AGRAVANTE, demonstrando a intenção de aproveitamento parasitário da linha empresarial da AGRAVANTE para angaria clientes de forma mais rápida e barata.”;
- d) deve ser concedida a tutela de urgência para que a ré “cesse, imediatamente, a fabricação, a comercialização, a distribuição e o uso, sob qualquer forma e em qualquer meio, de produtos que imitem ou se assemelhem aos projetos e ao trade-dress da casa, do carro e do foguete de papelão da AGRAVANTE, e retire, imediatamente, a casa, o carro e o

3

foguete de papelão vinculados à marca ____ de seu website, de marketplaces, de redes sociais e outros meios de venda e comunicação, (...)” bem como cesse “o uso dos manuais de montagem, do padrão de comunicação e da linha empresarial que imitem ou se assemelhem aos da AGRAVANTE, (...)” (fls. 1/9).

Indeferido o pedido de tutela de urgência, adveio resposta recursal (fls. 14/16 e 28/36).

Houve oposição ao rito do julgamento virtual (fls. 25).

É o relatório.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Do que se extrai dos autos ____ LTDA. EPP, a ora agravante, diz ser produtora de brinquedos feitos de papelão, dentre eles a **casa, o carro e o foguete**, todos eles certificados pelo INMETRO desde 2013 e lançados em 2014 e 2015.

Alega que se deparou com atos de concorrência desleal adotadas pela ré ____ (____), a qual teria “copiado” as configurações de linhas e cortes de seu design projetado originariamente (*trade dress*), alterando, propositadamente, os cortes das linhas internas dos produtos para tentar mascarar a cópia não autorizada, tendo também copiado os desenhos dos manuais de montagem e, mais recentemente, em setembro de 2020, anunciado que iniciou as vendas de um

4

foguete de papelão, que se alega ser mais uma cópia de um produto da sua linha, que já havia lançado o seu foguete de papelão original em 21/08/2015.

Assim, propôs demanda, pugnando pela concessão de tutela de urgência para que a ré agravada “cesse, imediatamente, a fabricação, a comercialização, a distribuição e o uso, sob qualquer forma e em qualquer meio, de produtos que imitem ou se assemelhem aos projetos e ao *trade-dress* da casa, do carro e do foguete de papelão da AGRAVANTE.

Postula ainda que a ré retire de imediato tais produtos (casa, carro e foguete de papelão) vinculados à marca ____ de seu website, de marketplaces, de redes sociais e



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

outros meios de venda e comunicação, sob pena de pagamento de multa diária de R\$10.000,00”.

Pede também que se determine à ré agravada que “cesse, imediatamente, o uso dos manuais de montagem, do padrão de comunicação e da linha empresarial que imitem ou se assemelhem aos da AGRAVANTE, sob pena de pagamento de multa diária de R\$10.000,00 (dez mil reais)”.

O referido pedido liminar foi indeferido pela r. decisão agravada, nos seguintes termos:

“*Vistos.*

Diante das especificidades da causa e de modo a

5

adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para o momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI e Enunciado 35 da ENFAM).

Trata-se de ação de procedimento comum, cujo pedido principal está cumulado com pedido de "tutela provisória de urgência", e onde se requer, nos termos do art. 209, §1º, da Lei 9.276/1996, seja determinado que a requerida cesse, a fabricação, a comercialização, a distribuição e o uso, sob qualquer forma e em qualquer meio, de produtos que imitem ou se assemelhem aos projetos e ao trade-dress da empresa autora, e retire os produtos" casa, carro e foguete" de papelão vinculados à marca ____ de seu website, de Market places, de redes sociais e outros meios de venda e comunicação, bem como que cesse, o uso dos



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

manuals de montagem, do padrão de comunicação e da linha empresarial que imitem ou se assemelhem aos da AUTORA, sob pena de pagamento de multa diária de R\$10.000,00. Argumenta a parte autora que, sendo produtora de brinquedos feitos de papelão, dentre eles a casa, o carro e o foguete, todos eles devidamente certificados pelo INMETRO desde 2013 e lançados em 2014 e 2015, se deparou com uma série de atos e práticas empresariais adotadas pela requerida que contrariam a concorrência ética, leal e de boa-fé, na medida em que a empresa ____ copiou as configurações de linhas e cortes do design projetado originariamente pela AUTORA (trade dress),

6

alterando, propositadamente, os cortes das linhas internas dos produtos para tentar mascarar a cópia não autorizada pela AUTORA, tendo também copiado os desenhos dos manuals de montagem e, mais recentemente, em setembro de 2020, anunciado que iniciou as vendas de um foguete de papelão, que se alega ser mais uma cópia de um produto da AUTORA, que já havia lançado o seu foguete de papelão original em 21/08/2015.

O pedido da parte autora se enquadra na modalidade de tutela de urgência incidental, na forma disposta no artigo 300 da Lei 13.105 de 16/03/2015, de forma que, do relato disposto com a petição inicial, e dos documentos que a instruíram, se tem, ao menos nessa fase de cognição sumária, pela inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, na medida em que, a despeito da grande



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

semelhança entre os produtos, não é possível concluir pela violação ao trade dress sem a devida dilação probatória, razão pela qual indefiro o pedido de tutela. Cite-se e intime-se a parte requerida para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Intime-se. (fls. 174/175 dos autos de origem).

O recurso comporta guarida, respeitado entendimento em contrário.

7

A prática da concorrência desleal é realizada por empresas que buscam o mercado consumidor, a visibilidade e o reconhecimento. Para tanto, elegem como meio a vinculação à marca ou ao nome empresarial que já tenham estes elementos conquistados. Tal relação pode reduzir o valor de uma marca ou denominação empresarial na respectiva classe de atuação, vez que vinculada a empresas de menor reputação, não por uma ordem natural, mas por um elo parasitário (coercitivo).

Por outro lado, existe a possibilidade de o consumidor, desprevenidamente, confundir ou vincular uma e outra marca ou nome empresarial, como se fossem do mesmo grupo empresarial.

A distinção da marca deve estar aliada a anterioridade e a especificidade. A primeira equivale à suficiente diferenciação entre os sinais, que afaste, efetivamente, a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

possibilidade de confusão do mercado consumidor; a anterioridade corresponde ao seu uso com precedência, em que a exteriorização se perfaz de modo pioneiro; e a especificidade é a identificação com uma determinada classe ou conjunto de classes.

Demonstrada a conjunção desses três fatores pode o titular da marca buscar a tutela jurisdicional para suspender ou interromper o seu uso indevido. Além disso, tem direito à reparação pelas perdas financeiros e danos morais, em virtude da prática da concorrência parasitária,

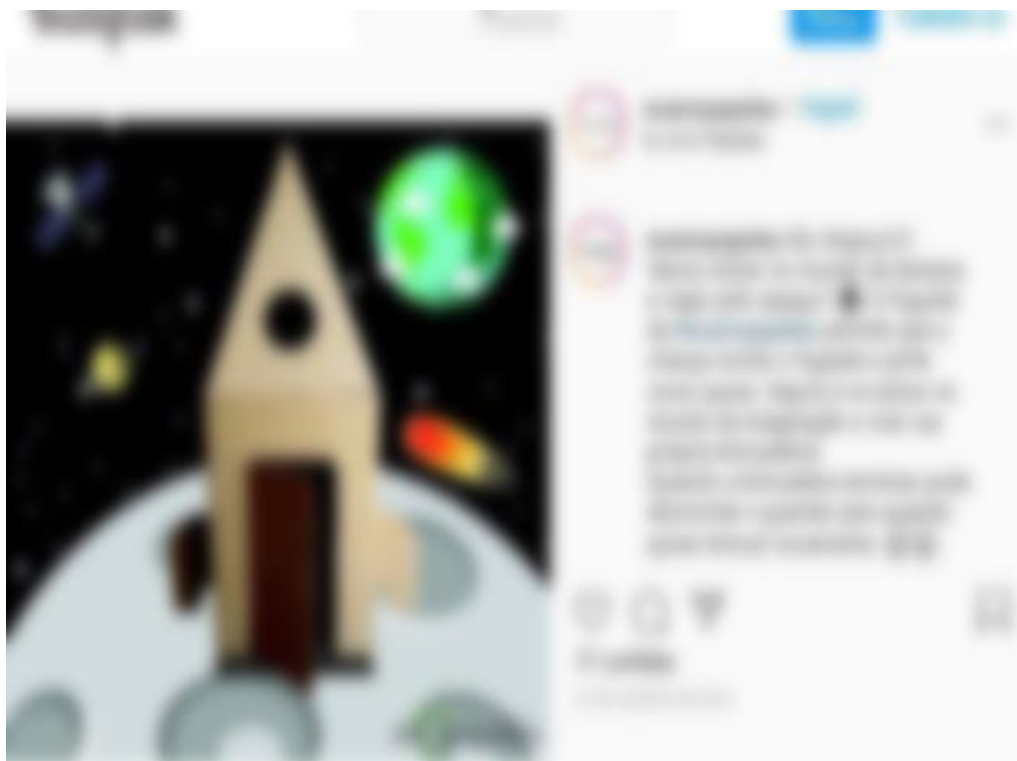
8

caracterizada pelo desvio de clientela, diluição e reputação da marca e/ou nome empresarial, e até mesmo a retratação na medida da ofensa praticada.

No caso em debate, os produtos elencados pela autora são foguete, carro jeep e casa (fls. 71 e 79 dos autos de origem):



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO



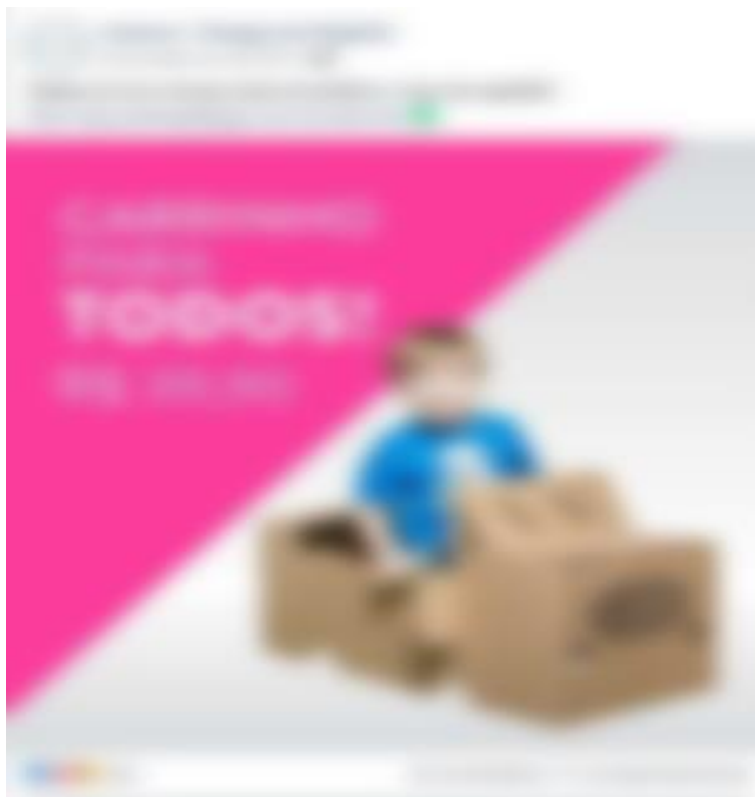


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Os produtos da ré agravada (fls. 95 e 97):



10



Na comparação entre o formato, tamanho, cores, o material, padrão visual e destinação dos produtos, há possibilidade de o consumidor confundir as marcas ou os fabricantes dos brinquedos.

Apesar do argumento da ré agravada, de que seu portfólio contempla outros produtos, é certo que, no que concerne aos brinquedos de papelão apontados pela

12

autora (**carrinho, casinha e foguete**, fls. 2 dos autos de origem), há indicativos da prática indevida do “trade dress”.



Na lição de MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, a concorrência parasitária surge “em face da utilização constante dos esforços do concorrente, sem ter que passar pelos dissabores do insucesso ou ainda despendar somas elevadas para o desenvolvimento de produtos.” (“Abuso do direito e concorrência desleal”, Quartier Latin, 2004, p. 179).

Nesse contexto, ainda que os produtos da ré não ostentem a marca mista da autora agravante, há indicativos de que seus produtos (carrinho, casinha e foguete de papelão) e manuais de montagem imitam os produtos idealizados e comercializados pela autora agravante, a preços inferiores, com a intenção de aproveitamento parasitário do sucesso alheio, hipótese que se enquadra no disposto no art. 195, III, LPI.

Outrossim, há verossimilhança da alegação

13



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

da autora agravante, da intenção da ré de imitar os produtos, considerando que em 2016, adquiriu tais modelos, conforme notas fiscais de fls. 115 e 116 (autos de origem). Nesse aspecto, consta também que os manuais de montagem são similares (fls. 117/120 e fls. 125/126 dos autos de origem).

Somado a isso, há prova de que a autora agravante é a titular da marca mista "____", conforme registro no INPI (fls. 34 autos de origem) e que o Certificado do **INMETRO** tem validade até julho de 2021 (fls. 434/435 dos autos de origem).





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Portanto, em uma análise inicial, os autos sinalizam a probabilidade do direito do uso exclusivo pela autora agravante dos brinquedos e modelos de papelão da casa, do carro e do foguete, bem como o risco de dano, considerando as reclamações dos consumidores perante a agravante por atos praticados pela ré.

Cabe observar, por fim, que por decisão de 22/04/2021, o MM. Juízo "a quo" determinou a inclusão de outros réus (___ e ___) como litisconsortes necessários, situação que reclama maiores digressões (fls. 437/438 dos autos de origem).

Em conclusão, o recurso é provido, no sentido de se deferir o pedido de tutela provisória, com determinação a que os réus ___, ___ e ___ se abstenham de fabricar, comercializar, distribuir ou anunciar, sob qualquer forma e meio ("website", marketplaces, redes sociais etc.), os produtos que imitem o padrão visual da autora agravante (foguete, carro jeep e casa de papelão), sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00.

Ante o exposto, pelo meu voto, **dou provimento** ao recurso.

SÉRGIO SHIMURA
Relator