



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2021.0000995126

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2212851-24.2021.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante RITTER ALIMENTOS S/A, é agravado HERO BRASIL S.A..

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. Presentes a Drª Flávia Junqueira Soares OAB/SP 299.512 e o Dr. Márcio Lobo Petinati OAB/SP 246502", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR CIAMPOLINI (Presidente sem voto), FORTES BARBOSA E JANE FRANCO MARTINS.

São Paulo, 7 de dezembro de 2021.

AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2212851-24.2021.8.26.0000

COMARCA: BARUERI – 5ª VARA CÍVEL

MAGISTRADA: ANELISE SOARES

AGRAVANTE: RITTER ALIMENTOS S/A

AGRAVADO: KIVIKS MARKNAD INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS LTDA.

Voto nº 12534

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRADE DRESS. Pleito de complementação da prova pericial. Possibilidade. Perícia que não abordou todas as questões determinadas pelo C. Superior Tribunal de Justiça e todas as nuances do nicho mercadológico em que inseridos os produtos das litigantes. Necessidade de complementação. **DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.**

Vistos.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão de fls. 1.891 dos autos principais que, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por **KIVIKS MARKNAD INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS LTDA.** em face de **RITTER ALIMENTOS S/A**, INDEFERIU o pedido para realização de nova perícia.

Inconformada, recorre a demandada, nos termos das razões de fls. 01/34.

Alega, em breve síntese, que um conflito de conjunto-imagem não se resolve no campo da subjetividade, devendo a análise ser informada pelos critérios da distintividade, funcionalidade e possibilidade de confusão do consumidor. Assim, se um determinado



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

conjunto-imagem trazer elementos comuns àqueles apresentados pela maior parte dos fabricantes de produtos semelhantes, então a característica da distintividade não existirá.

Menciona que o chamado "código de mercado" faz com que setores da economia tenham características similares, com embalagens no mesmo formato, cor e desenhos, tal como ocorre nos iogurtes, sacos de açúcar, limpadores multiuso, amido de milho, maionese, detergentes, dentre outros. Dessa forma, elementos de uso comum e indistinto não são apropriáveis por nenhum fabricante, sendo seu uso disseminado na categoria que se insere.

Esclarece que, no caso dos autos, apesar de determinado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, o perito judicial não fez nenhuma análise de mercado para verificar as características gerais dos outros fabricantes.

Aduz que os formatos e cores dos potes de geleia disponíveis no mercado constituem código de mercado nesse nicho mercadológico, e possuem características razoavelmente semelhantes de formato, vidro incolor, base de rótulo branca, tampa arredondada, imagem da fruta correspondente ao sabor, dentre outras, conforme ilustrado à fl. 20.

Pondera que a perícia deve averiguar os códigos de mercado do setor de geleias, avaliando quais são eles e verificando as características comuns entre os fabricantes.

Afirma que o formato dos potes apresenta características funcionais, o que também foi desconsiderado pelo trabalho pericial. Explica que as suas formas arredondadas se destinam a facilitar a retirada de todo o produto de dentro, evitando desperdício.

Ademais, restou cabalmente demonstrado que o desenvolvimento de seus novos potes, justamente o impugnado pela parte agravada, teve por objeto a utilização de vidro incolor com maior resistência durante o processo de fabricação, transporte e uso pelos consumidores. Ao mesmo tempo, o novo pote tinha se adequado à altura e às dimensões das gôndolas e prateleiras de supermercados, facilitando seu armazenamento.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Lembra que a tampa de ambos os produtos é fabricada pela empresa Rojec, detentora da patente, o que torna os elementos a ela relacionados, como forma e tamanho, necessariamente iguais.

Insiste que o objeto do recurso não se trata de discordar das conclusões periciais, mas apenas apontar erros de procedimento, e de metodologia do perito judicial, que se furtou à análise das características funcionais dos produtos, o que demonstra a necessidade de complementação ou refazimento da perícia.

Em razão do exposto e pelo que mais argumenta, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso para: (i) anular a prova pericial produzida na origem, determinando-se a realização de nova perícia, com nomeação de novo perito; (ii) a complementação do trabalho pericial, com análise dos códigos de mercado, das características funcionais e da possibilidade de efetiva confusão do consumidor, a partir das características do público-alvo.

O recurso é tempestivo. A parte recorrente comprovou o recolhimento do valor relativo ao preparo recursal, consoante documentos de fls. 35/36.

Contraminuta às fls. 763/798.

O feito foi inicialmente distribuído à Relatora Jane Franco Martins, que concedeu o efeito suspensivo, ao argumento de que, em primeira cognição, os aspectos indicados como necessários na referida perícia poderiam estar ausentes no trabalho realizado em primeiro grau de jurisdição (fls. 754/757). Posteriormente, o feito foi chamado à ordem, determinando-se a observância da prevenção gerada pelo agravo de instrumento n.º 2086875-41.2020.8.26.0000 (fls. 830/831), o que culminou na redistribuição do presente recurso para este Relator.

Houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução n.º 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça (fl. 761).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

É o relatório do necessário.

1. **KIVIKS MARKNAD INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS LTDA.** moveu ação ordinária de indenização com preceito cominatória contra **RITTER ALIMENTOS S/A**, alegando ser proprietária da marca QUEENSBERRY, cujo produto possui elementos de identificação que o diferencia dos demais do mercado, enquanto os demais fabricantes adotam embalagens padronizadas.

Narra a inicial que a autora foi surpreendida com o lançamento no mercado da nova geleia da marca RITTER, que passou a adotar o pote em formato quadrangular, diminuindo as diferenças existente entre os produtos, acarretando confusão entre os consumidores.

Dessa forma, ajuizou a presente demanda postulando a condenação da ré ao pagamento de indenização pelo uso indevido de sua marca tridimensional e *trade dress*.

2. A demanda foi inicialmente julgada procedente para condenar a ré a se abster de utilizar o pote que imite o da requerente, retirando-os do mercado no prazo de 30 dias, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em fase de liquidação de sentença (fls. 128/135). Contra a r. sentença, foi interposto recurso de apelação, oportunidade em que esta C. Câmara Reservada de Direito Empresarial, sob relatoria do Desembargador Ênio Zuliani, negou provimento, mantendo o quanto decidido em primeiro grau de jurisdição, nos moldes do v. acórdão copiado às fls. 136/149.

3. Interposto Recurso Especial, a Quarta Turma, sob relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, deu provimento ao recurso, para o fim de anular o processo desde a sentença e deferir o pedido de produção de prova técnica, determinado o retorno à origem (fls. 150/161).

Na oportunidade do julgamento, restou assentado que (fls. 157/158):

“O conjunto-imagem é complexo e formado por diversos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

*elementos. Dado a ausência de tipificação legal e o fato de não ser passível de registro, a ocorrência de imitação e a conclusão pela concorrência desleal deve ser feita caso a caso. Imprescindível, para tanto, o auxílio de perito que possa **avaliar aspectos de mercado, hábitos de consumo, técnicas de propaganda e marketing, o grau de atenção do consumidor comum ou típico do produto em questão, a época em que o produto foi lançado no mercado, bem como outros elementos que confirmam identidade à apresentação do produto ou serviço.***

Em precedente sobre o assunto, no REsp 1591294/PR, DJe 13/03/2018, o relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, observando as sutilezas que podem separar a concorrência desleal da legítima prática competitiva, fez a seguinte observação no voto condutor:

*(...) 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 de 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.***

No caso concreto, ao decidir com base em comparação de embalagens, na verdade com base em fotografias dessas embalagens, o Tribunal manteve o indeferimento de prova técnica oportunamente requerida e, assim, dispensou os subsídios que a perícia poderia trazer quanto àqueles elementos."



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

4. Realizada a prova determinada, o perito apresentou o laudo pericial (fls. 191/338), analisando o histórico de evolução de ambas as marcas, o registro da marca autora junto ao INPI, análise fotográfica comparativa da vista frontal, lateral, superior e inferior dos potes, o rótulo das marcas e, por fim, o desenho mecânico dos potes, com as medidas respectivas.

A partir dos critérios adotados para aferição da controvérsia, o expert concluiu pela ocorrência de contrafação marcária e de concorrência desleal (fl. 307).

5. A despeito da conclusão da prova pericial produzida na instância ordinária, entendo que os elementos carreados aos autos não são suficientes para averiguar a violação ao trade dress, tampouco atendem à determinação exarada pela Corte Superior no sentido de a perícia debruçar-se sobre o grau de distintividade entre os produtos concorrentes, aspectos de mercado, técnicas de propaganda e marketing, o que impossibilita o encerramento da fase instrutória.

Nesse contexto, tendo em vista que a perícia limitou-se a examinar e comparar os aspectos gráficos visuais dos potes das litigantes, entendo que as questões controvertidas necessitam de maiores esclarecimentos periciais, havendo, pois, necessidade de complementação do trabalho, a fim de abordar todos os aspectos levantados pelo C. Superior Tribunal de Justiça para uma melhor compreensão da matéria.

A propósito, em todos os quesitos que a parte requerida questionou o padrão de mercado deste ramo, incluindo o formato das tampas, as cores dos potes, altura, rótulos, dentre outras características, o expert deu por prejudicada a análise (fls. 332/338).

6. Feitas essas considerações, dada a incompletude da perícia realizada, considerando as impugnações das partes, mostra-se adequada a complementação do laudo, a fim de o trabalho pericial debruçar-se sobre todos os pontos determinados pela instância superior, fornecendo subsídios necessários para o correto desfecho da lide.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Ante o exposto, **DOU PROVIMENTO** ao
recurso.

DES. AZUMA NISHI
RELATOR