



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2023.0001100701

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1013225-03.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ----, é apelado ----.

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Na continuação, os 4º e 5º juízes acompanharam a divergência para negar provimento ao recurso por maioria de votos, vencido o relator sorteado que declara. Acórdão com o 3º juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores J. B. FRANCO DE GODOI, vencedor, AZUMA NISHI, vencido, FORTES BARBOSA (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.

São Paulo, 13 de dezembro de 2023

*

RELATOR DESIGNADO

Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO CÍVEL nº 1013225-03.2019.8.26.0100

APELANTE: ----

APELADO: ----

COMARCA: SÃO PAULO

VOTO Nº 55128

"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 – Danos materiais e morais devidos Sentença mantida Recurso improvido."



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1) Insurge-se a apelante contra r. sentença que julgou procedente a ação cominatória c.c. perdas e danos movida pela apelada, alegando, em síntese, que: que é empresa de pequeno porte, sem condições de competir com a apelada ou prejudicar os seus negócios. Afirma que o mercado consumidor das marcas é diferente, visto que vende produtos com menor custo, direcionado à população de baixa renda. Afirma que, tão logo notificada, deixou de utilizar as embalagens. Entende não ter havido dano à imagem da autora.

Efetuuou-se o preparo.

A apelada apresentou resposta argumentando que a r. sentença deve ser mantida.

É o breve relatório.

2) Não merece acolhimento o recurso. A lide versa sobre suposta violação de "trade dress" das embalagens produzidas pelas autoras-apelantes e da prática de atos de concorrência desleal.

O MM. Juiz "a quo" julgou "PROCEDENTES EM PARTE os pedidos e mantenho os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida, para condenar a requerida ----: a) à obrigação de não fazer, consistente na abstenção definitiva de utilizar, embalagem que reproduza, imite, se confunda ou de alguma forma se assemelhe ao trade dress desenvolvido pela autora e empregado nas embalagens dos produtos ----, devendo adotar embalagem diversa daquela utilizada pela requerida para o rejuntamento "----", sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00, limitada, a princípio, ao valor de R\$ 20.000,00, sem prejuízo de eventual majoração, em caso de descumprimento reiterado; b) ao pagamento de indenização por danos materiais, nos termos do artigo 210, II da Lei 9.279/96, o que será apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos dos artigos 509 e 510, ambos do Código de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Processo Civil. Deverá a parte requerida, na fase de liquidação de sentença, apresentar as notas fiscais respectivas, observado o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do artigo 225 da Lei de Propriedade Industrial; c) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R\$ 10.000,00, corrigidos monetariamente desde a data de hoje, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde a data do evento danoso, que aqui se considera como a data da notificação extrajudicial das fls. 84/89, ou seja, 23.8.2018, na falta de indicação precisa do início da prática do ilícito; d) em razão sucumbência preponderante (artigo 86, PU, do Código de Processo Civil), condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios do(s) patrono(s) da parte autora, que, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% do valor da condenação."

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.*" (**TRADE DRESS E A PROTEÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS, in: Revista da ABPI, n. 112, p. 4**).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

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 conjuntoimagem 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**).

Pois bem, definidos os parâmetros, de rigor reconhecer-se no caso em tela que houve violação do "trade dress" da autora pela ré.

Isso porque a ré não contestou a violação do "trade dress" da autora em sua embalagem de rejuntamento "----" e, inclusive, confessou ter cessado referida prática.

Em se tratando de fato incontroverso, dispensável mesmo a produção de prova pericial que, inclusive foi requerida contraditoriamente pela ré diante dos fatos alegados.

E, de fato, uma mera comparação entre as fotografias das embalagens, não deixa dúvida de que a conduta da ré era suficiente a causar confusão entre os consumidores em razão da similaridade da "trade dress" utilizado pelas partes:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

A esse respeito, nos ensina **LELIO DENICOLI SCHMIDT** que:

"Para que o 'trade dress' seja violado, não se exige a reprodução ou imitação de todos os seus componentes. Basta que se imite a mesma aparência geral, ainda que a marca nominativa ou outros elementos sejam diferentes, quando analisados em detalhes. Se o conjunto for parecido haverá violação." (**MARCAS- Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos - 2ª ed. - LUMEN JURIS - Rio - 2019 - pág.215**).

Nesse sentido já decidiu este Sodalício:

"AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCAS "DROGARIAS ULTRA POPULAR" E "FARMÁCIA SUPER POPULAR" QUE SE ENCONTRAM REGISTRADAS NO INPI - CONCORRÊNCIA DESLEAL DANOS MATERIAL E MORAL QUE FICARAM CARACTERIZADOS - Utilização indevida da marca das autoras, para venda de produtos do mesmo segmento, que se mostrou incontroversa e viola os direitos de propriedade industrial - Caso em que restou evidenciado o aproveitamento parasitário do renome e da reputação da marca das autoras Indenização pelos danos materiais decorrentes da violação da marca e da concorrência desleal mantida nos termos da sentença Dano moral



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

caracterizado - Violação ao direito de uso exclusivo da marca por seu titular Fato capaz de gerar confusão no mercado consumidor e desvio de clientela

Indenização fixada em R\$ 8.000,00 que se mostra adequada ao caso concreto Dano moral por uso indevido da marca que se verifica "in re ipsa" - RECURSO DESPROVIDO." (Apel. nº

1018705-10.2018.8.26.0451 - 2ª Cam. Res. Dir. Empr. - Rel. Des. SERGIO SHIMURA - j. 01.12.2 020)

Dessarte, diante da evidente contrafação, a procedência da ação era mesmo medida que se impunha.

Assim, configurada a prática da concorrência desleal pela ré-apelante, de rigor sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, conforme determinado na r. sentença.

No tocante aos danos morais, é certo que a atitude da ré ao fabricar e comercializar produto idêntico ao da autora foi suficiente a 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*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

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, deve ser mantido o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na r. sentença.

Em razão do resultado, majora-se a verba honorária para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, par. 11, CPC.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

J.B. FRANCO DE GODOI
Relator Designado



1ª. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1013225-03.2019.8.26.0100

COMARCA: SÃO PAULO

APELANTE: ----

APELADO: ----

DECLARACAO DE VOTO VENCIDO

Voto nº 14809

APELAÇÃO. TRADE DRESS. AÇÃO
COMINATÓRIA e INDENIZATÓRIA. Cerceamento de
defesa configurado.

Necessidade da realização de prova pericial.
Poderes instrutórios do juiz. Art. 370 do CPC.
Prova pericial requerida na contestação.
Alegação de descontinuidade do uso da
embalagem pela ré não configura confissão
nem torna incontroversa a violação do
conjunto-imagem. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

Vistos.

1. Cuida-se
de apelação contra r.
sentença a fls. 320/9, que julgou procedente demanda lastreada em alegação
de violação de *trade dress*, a fim de condenar a apelante a cessar o uso das
embalagens, bem como no pagamento de indenização de danos materiais na
forma do art. 210, II da LPI e morais fixada em R\$ 10.000,00. Em razão da
sucumbência, a parte ré foi condenada no pagamento das despesas
processuais e verba honorária de 10% do valor da condenação.

2. Inconformad
a, a ré postula a reforma. Diz que é empresa de
pequeno porte, sem condições de competir
com a apelada ou prejudicar os seus negócios.
Afirma que o mercado consumidor das marcas



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

é diferente, visto que vende produtos com menor custo, direcionado à população de baixa renda. Afirma que, tão logo notificada, deixou de utilizar as embalagens. Entende não ter havido dano à imagem da autora, sendo indevida a fixação dos danos morais em R\$ 10.000,00, equivalente ao faturamento mensal da apelante. Pede a redução para R\$ 2.000,00. Quanto aos danos materiais, argumenta que diante de sua diminuta atuação não causou qualquer desvio de clientes significativo. Finalmente, entende ser necessária a produção de prova pericial, requerida na contestação, visto que a matéria demanda conhecimento técnico. Cita precedente do C. STJ.

3. O recurso é tempestivo e o preparo recursal foi recolhido após indeferimento da gratuidade processual (fls. 435). Contrarrazões recursais às fls. 350/371. Houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução n.º 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça (fl. 449).

É o relatório do necessário.

4. O recurso comporta provimento, pois constata-se a necessidade da prova pericial.

5. Cuida-se de demanda discutindo suposta violação do *trade dress* que identifica as embalagens dos produtos comercializados pela autora (----). O feito foi julgado antecipadamente, visto que, no entender do juízo *a quo* as rés teriam admitido a violação do *trade dress* na contestação, confessando que as embalagens poderiam lembrar o conjunto imagem utilizado pela autora, mostrando-se, pois, contraditório o pleito de produção de prova pericial formulado na contestação.

Pois bem.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6. Na lição de

CÁSSIO SCARPINELLA

BUENO, “o *‘julgamento antecipado da lide’* justifica-se quando o juiz está convencido de que não há necessidade de qualquer outra prova para a formação de sua convicção sobre quem, autor ou réu, será tutelado pela atuação jurisdicional. Em termos mais técnicos, o julgamento antecipado da lide acaba por revelar a desnecessidade da realização da *‘fase instrutória’*, suficientes as provas eventualmente já produzidas até então com a petição inicial, com a contestação e, bem assim, com as manifestações que, porventura, tenha sido apresentadas por força das *‘providências preliminares’*, é dizer, ao ensejo da *‘fase ordinatória’*”.¹

Todavia, na hipótese dos autos, entendo que a questão da violação do *trade dress* não restou incontroversa e a questão não em debate não é meramente de direito. Irrelevante que a parte ré tenha admitido que deixou de utilizar as embalagens e ter afirmado que poderiam lembrar o conjunto imagem da autora. Tais circunstâncias não equivalem à confissão nem tornam os fatos incontroversos, pois do exame global da defesa, revela-se que houve alegação de fatos impeditivos do direito da autora, tendo sido requerida a produção da prova pericial, o que revela a negativa das rés quanto ao uso indevido das embalagens.

Além disso, nos termos do art. 370 do CPC, entendo que a prova é necessária ao correto desate da controvérsia, de modo que, com base nos poderes instrutórios e, ainda, com arrimo no pedido de perícia formulado na contestação, é de rigor a produção da prova, à luz do princípio da ampla defesa.

Segundo o Min. Marco Aurélio Bellize, “o conjunto-imagem (*trade dress*) é a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva, vinculando-se à sua identidade visual, de apresentação do bem no mercado consumidor”².

Embora inexista tipificação legal, a jurisprudência tem reconhecido a proteção do *trade dress*, uma vez que a sua usurpação tem o potencial de acarretar concorrência desleal no mercado.

¹ Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, v. 2: tomo I, São Paulo: Saraiva, 2009, p. 219. ² STJ. Recurso Especial 1.353.451/MG (2012/0239555-2) Relator: Ministro Marco Aurélio Bellize; Julgado em 19/09/2017.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Nesse sentido, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça: “(...) A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao trade dress, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal. Incidência de normas de direito de propriedade industrial, de direito do consumidor e do Código Civil. (...)”²

O trade dress, portanto, tem a função de distinguir o conjunto-imagem de uma determinada marca ou estabelecimento para que possa ser protegido. Sua expressão é concretizada pela associação de variados elementos que, quando conjugados, caracterizam a identidade visual de um produto ou forma de prestação de um serviço.

Todavia, a matéria é de ordem técnica, não se podendo, a partir do cotejo de imagens, concluir pelo parasitismo, visto que as semelhanças entre as embalagens podem decorrer de uma prática comum no mercado de consumo, tendências mercadológicas do ramo, etc. Somente um perito na área pode emitir uma decisão embasada sobre o tema.

A propósito no julgamento do REsp 1.778.910 – SP, 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. No referido julgamento, restou assentado que:

*“O conjunto-imagem é complexo e formado por diversos 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.

² STJ REsp 1677787/SC, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 26.09.2017.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

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."

7. Assim sendo, anulo a r. sentença e determino a produção de prova pericial, dando PROVIMENTO ao recurso.

DES. AZUMA NISHI
RELATOR SORTEADO VENCIDO



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	8	Acórdãos Eletrônicos	JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI	23FB3066
9	13	Declarações de Votos	EDUARDO AZUMA NISHI	2408F501

Para conferir o original acesse o site:

<https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do>, informando o processo 1013225-03.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.