



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2024.0000861188

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2002034-74.2024.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UNILEVER BRASIL LTDA., é agravado INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS MARATÁ LTDA.

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR SORTEADO (JT), QUE NEGAVA PROVIMENTO, E DECLARA. ACÓRDÃO COM O 2º JULGADOR (RN). SUSTENTOU: ADVª. Camila Avi Tormin (OAB/SP 384.734)", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO NEGRÃO, vencedor, JORGE TOSTA, vencido, RICARDO NEGRÃO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.

São Paulo, 3 de setembro de 2024

*

RELATOR DESIGNADO

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 2002034-74.2024.8.26.0000

AGRAVANTE: UNILEVER BRASIL LTDA.

AGRAVADO: INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS MARATÁ LTDA

COMARCA: SÃO PAULO

VOTO Nº 46570

AÇÃO COMINATÓRIA, DE RITO ORDINÁRIO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que indeferiu tutela de urgência, para abstenção de fabricação, produção, comercialização e divulgação de produto apontado (caldos em cubos Maratá) que violam trade dress dos produtos Knorr da autora Unilever – Inconformismo – Acolhimento – Probabilidade do direito evidenciada no – Cotejo visual entre os produtos comercializados pelas partes que revela explícita imitação dos elementos nominativos e figurativos das marcas registradas junto ao INPI com nítida violação ao trade dress – Percepção do uso das mesmas cores na embalagem; semelhança nos dados de identificação do produto; identidade nas cores e tonalidades e sua predominância no conjunto da embalagem – Semelhança suficientes a causar confusão na mente do consumidor – Entendimento jurisprudencial no sentido de que “o fato de haver características distintivas”, não é suficiente para afastar o reconhecimento da contrafação – Decisão reformada – Recurso provido, por maioria de votos, vencido o Relator Sorteado, que declara.

Dispositivo: por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o Relator Sorteado que declara. Acórdão com o 2º Juiz.

Mantido o Relatório apresentado pelo eminente Des. Relator Sorteado:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos da ação cominatória cumulada com indenização por perdas e danos, em trâmite perante a 1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem, contra a decisão proferida às fls. 86/89 dos autos de origem, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora agravante”.

“Aduz a agravante, em síntese, que: i) a agravada copiou de forma acintosa e indiscutível o padrão visual e a impressão dos conjuntos de embalagens dos caldos de carnes KNORR, disponibilizando no mercado o caldo MARATÁ com evidente intuito de pegar carona na reputação da agravante; ii) em pesquisa de opinião junto a consumidores, os resultados



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

apontaram que 78% dos respondentes afirmam que a embalagem Maratá lembra ou lembra muito a de Knorr; 67% afirmaram que a embalagem Maratá é parecida ou muito parecida com Knorr e 84 concluem que as duas embalagens são parecidas e algumas pessoas poderiam comprar um pensando que era o outro; iii) na hipótese, trata-se de concorrência desleal vedada pelo art. 195, III, da LPI, pois o meio fraudulento utilizado pela Maratá para o desvio ilícito da clientela da agravante justamente pela imitação do trade dress dos caldos de carne da Knorr, há anos comercializados pela agravante; iv) a análise visual das embalagens é bastante para evidenciar a probabilidade da prática de concorrência desleal pela agravada; v) a similitude em produtos pertencentes ao mesmo seguimento é passível de gerar confusão na mente dos consumidores e, com isso, desviar a cliente da agravante”.

“Pleiteia a concessão do efeito ativo, em antecipação da tutela recursal, para que seja deferida a tutela de urgência, negada pelo juízo a quo, para determinar que a agravada se abstenha de fabricar, produzir, comercializar e divulgar, em qualquer meio e a qualquer título, os caldos em cubos Maratá nas embalagens objeto da lide, ou qualquer outras que reproduzam indevidamente o trade-dress dos produtos da agravante e, a final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada”.

“O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por este Relator às fls. 68/72”.

“Contraminuta às fls. 80/149, pugnando pelo desprovimento do recurso”.

“Oposição ao julgamento virtual às fls. 77”.

“É o relatório do essencial”

Em sessão de julgamento telepresencial, aos 3 de setembro de 2024, após proferido o voto do DD. Relator Des. Jorge Tosta, negando provimento ao recurso, a Maioria, acompanhando o Voto do 2º Juiz, dele divergiu para dar provimento ao recurso, com os seguintes fundamentos:

O Voto do Relator Sorteado apresentou os seguintes elementos relacionados às embalagens objeto do litígio:



Nos fundamentos apresentados pelo DD. Relator Sorteado constaram as seguintes e rr. considerações:

Não se desconhece a possibilidade de o juiz, em casos excepcionais, à luz do disposto no art. 209, §§1º e 2º, da Lei 9.279/96, deferir tutelas de urgência, ainda que inaudita altera parte, necessárias à efetiva proteção da propriedade industrial, em havendo reprodução ou imitação flagrante de marca registrada, desenho industrial ou trade dress.

O Juiz não é um técnico, especialista em semiótica ou em



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

análise de conjunto-imagens. Sua percepção sobre a existência ou não de reprodução ou imitação de *trade dress* deve ser a do homem-médio, valendo-se, sempre, das regras de experiência, subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, notadamente no mercado consumidor.

Logo, para obstar uso de *trade dress* que se diz contrafeito, mormente em caráter provisório e em mero juízo de cognição sumária, os elementos visuais apresentados devem permitir *icto oculi* e sem grandes esforços a constatação de similaridades ou semelhanças que qualquer homem-médio seria capaz de notar.

Como manifestado em outras ocasiões, o ponto de divergência situa-se nesse fundamento apresentado. Não é indispensável a realização de perícia técnica nos casos de violação do conjunto imagem porque a imitação não ocorre necessariamente sobre a imitação servil de uma marca registrada, mas sobre a vestimenta de um produto e pode “tomar uma variedade muito grande de formas”, inclusive de marcas, mas também de “rótulos, embalagens, formas de produtos”, como ensina Alberto Luís Camelier da Silva (Concorrência desleal, atos de confusão, Saraiva: São Paulo, 2013, p.147).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

A prova técnica sugerida no voto do Relator Sorteado servirá para, ao final, definir a lide, mas havendo claros indícios de comportamento parasitário, de rigor o deferimento do pedido.

Assim tem sido o entendimento das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial em casos assemelhados, com idênticos fundamentos ora apresentados. Num dos casos, relatados pelo Des. Sérgio Shimura o fundamento é exatamente o mesmo: o uso de cores e de expressões idênticas entre os litigantes (abaixo):

Apelação. Direito Empresarial. Propriedade industrial. *Trade Dress*. Marca. Ação cominatória. Abstenção de fabricação e comercialização, com pedido de indenização. Cerceamento de defesa repelido. Conjunto dos elementos visuais da embalagem do medicamento RELAXMED, das rés, suscetível de causar confusão entre os consumidores, diante da colidência com o conjunto-imagem da embalagem do medicamento MIORRELAX, fabricado pela autora. Requerente que detém a anterioridade do uso da embalagem, comercializando-a ao menos desde 2013. Indenização moral e material devida. Prejuízo decorrente do próprio reconhecimento da prática de concorrência parasitária, sendo desnecessária sua prova efetiva conhecimento. Precedentes. Danos morais bem arbitrados. Lucros cessantes, contudo, que devem ser apurados em liquidação de sentença. Pretensão de fixação em royalties sobre o faturamento bruto que não tem amparo legal, nem considera o lucro real obtido pelas rés com a venda do produto violado. Inteligência do art. 210, da Lei 9.279/96. Sentença mantida. Recursos não providos. (Ap. 1124478-64.2017.8.26.0100, j. 5/6/20, v.u, Rel.: Des. Pereira Calças).

ACÇÃO COMINATÓRIA - ACÇÃO DE OBRIGACÇÃO DE NÃO-FAZER CUMULADA COM INDENIZACÇÃO POR PERDAS E DANOS TUTELA DE URGENCIA INDEFERIDA INCONFORMISMO DA AUTORA ACOLHIMENTO PEDIDO DAS AUTORAS AGRAVANTES PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DO USO DAS MARCAS “DROGARIA ULTRA POPULAR”, “DROGARIAS MEGA POPULAR” e “FARMÁCIAS SUPER POPULAR” OU QUALQUER SINAL QUE SE ASSEMELHE À SUA MARCA Deferimento O uso expressão “POPULAR” conjugada com a disposição das cores e *layout* da fachada apresentam semelhanças com os padrões adotados pelas autoras, demonstrando o uso indevido da marca, de modo a gerar concorrência desleal e confusão entre os consumidores - No caso em discussão, existem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de resultado útil ao processo Decisão reformada RECURSO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROVIDO (AI n. 2119497-13.2019.8.26.0000, j. em 7/1/2020, Rel. Des. Sérgio Shimura).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGENCIA. Presença dos requisitos contidos no art. 300 do CPC. Pretensão inibitória fundada em violação do conjunto-imagem (trade dress). Ausência de risco de irreversibilidade. Evidente a semelhança entre as embalagens dos produtos comercializados pelas partes, apta a confundir os consumidores. Cessaçãõ da comercializaçãõ de produtos com as mesmas cores, traços, formas e letras que os presentes nos produtos da autora, no prazo de sessenta dias. Recolhimentos dos produtos já distribuídos no prazo de noventa dias. Precedentes. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (AI 2039133-54.2019.8.26.0000, j. em 22/5/2019, Rel.: Azuma Nizhi.

Outros bons exemplos são destacados em fl. 6-7, nas razões de recurso.

No exame visual ora empreendido há semelhanças que não podem ser ignoradas para o julgamento do pedido de tutela requerido, não somente em razão dessas evidências, como, ainda, em razão da urgência pelo grave risco de prejuízos que a demora imporá à comercialização dos produtos da detentora original de apresentação das embalagens do produto. Há inúmeros casos, como o presente, de julgamentos em que verifica que a contrafação salta aos olhos. Em casos assim, a não concessão da tutela causará maior prejuízo às partes do que resultaria da imediata retirada da mercadoria contrafeita do mercado.

Verifica-se, por exemplo, no simples exame visual as seguintes semelhanças:

- A) A faixa que identifica o tipo de tempero apresenta as mesmas cores. Para galinha, o amarelo; carne, o vermelho; legumes, a cor verde e para a costela, o azul. São idênticas as matizes utilizadas;
- B) A marca dos produtores possui o mesmo fundo verde escuro, com idêntica tonalidade;
- C) Em ambas as embalagens há predominância da cor verde claro ao fundo, com idêntica tonalidade;
- D) Os desenhos estilizados identificando a origem do tempero assemelham-se, inclusive quanto à cor branca que os compõem;



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

E) A distribuição predominante das tonalidades de verde na composição da embalagem, para destacar o fundo, a marca e as áreas que preenchem a caixa.

Por essas razões, o provimento do recurso se impõe para se conceder a tutela de urgência requerida pela Agravante.

Em razão do exposto, por maioria de votos, vencido o Relator Sorteado que declara, deram provimento ao recurso.

RICARDO NEGRÃO

RELATOR DESIGNADO



Voto nº 6228

Agravo de Instrumento nº 2002034-74.2024.8.26.0000

Comarca: São Paulo

Agravante: Unilever Brasil Ltda.

Agravado: Indústrias Alimentícias Maratá Ltda

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Agravo de instrumento – Ação cominatória cumulada com indenização por perdas e danos – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora – Inconformismo - Não acolhimento - Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC - Constatação de violação ao "trade dress" que, no caso, necessita de prova pericial, conforme entendimento do C. STJ - Ausência de imitação flagrante a autorizar o deferimento da tutela - Juiz que não é técnico, especialista em semiótica ou análise de conjunto-imagem, devendo sua percepção sobre a reprodução ou imitação de "trade dress" ser a do homem-médio, valendo-se das regras de experiência - Elementos visuais que não permitem a constatação "ictu oculi" de similaridades entre as embalagens utilizadas pelas partes - Entendimento desta Câmara Reservada no sentido de que a concessão da tutela de urgência depende da demonstração de flagrante contrafação, em manifesto aproveitamento parasitário com o intuito de induzir o consumidor em erro e praticar concorrência desleal - Perigo de irreversibilidade da tutela com risco de dano reverso - Pesquisa de opinião produzida unilateralmente e em caráter informativo – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO



Trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos da ação cominatória cumulada com indenização por perdas e danos, em trâmite perante a 1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem, contra a decisão proferida às fls. 86/89 dos autos de origem, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora agravante.

Aduz a agravante, em síntese, que: **i)** a agravada copiou de forma acintosa e indiscutível o padrão visual e a impressão dos conjuntos de embalagens dos caldos de carnes KNORR, disponibilizando no mercado o caldo MARATÁ com evidente intuito de pegar carona na reputação da agravante; **ii)** em pesquisa de opinião junto a consumidores, os resultados apontaram que 78% dos respondentes afirmam que a embalagem Maratá lembra ou lembra muito a de Knorr: 67% afirmaram que a embalagem Maratá é parecida ou muito parecida com Knorr e 84 concluem que as duas embalagens são parecidas e algumas pessoas poderiam comprar um pensando que era o outro; **iii)** na hipótese, trata-se de concorrência desleal vedada pelo art. 195, III, da LPI, pois o meio fraudulento utilizado pela Maratá para o desvio ilícito da clientela da agravante justamente pela imitação do *trade dress* dos caldos de carne da Knorr, há anos comercializados pela agravante; **iv)** a análise visual das embalagens é bastante para evidenciar a probabilidade da prática de concorrência desleal pela agravada; **v)** a similitude em produtos pertencentes ao mesmo seguimento é passível de gerar confusão na mente dos consumidores e, com isso, desviar a cliente da agravante.

Pleiteia a concessão do efeito ativo, em antecipação da tutela recursal, para que seja deferida a tutela de urgência, negada pelo juízo *a quo*, para determinar que a agravada se abstenha de fabricar,



produzir, comercializar e divulgar, em qualquer meio e a qualquer título, os caldos em cubos Maratá nas embalagens objeto da lide, ou qualquer outras que reproduzam indevidamente o *trade-dress* dos produtos da agravante e, a final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por este Relator às fls. 68/72.

Contraminuta às fls. 80/149, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Oposição ao julgamento virtual às fls. 77.

É o relatório do essencial

VOTO

O inconformismo não prospera.

Como já consignado na decisão de fls. 68/72, o presente recurso de agravo de instrumento não se presta a perquirir o mérito do direito alegado pela parte, restringindo-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência.

É certo que, para a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige-se a presença dos pressupostos da *probabilidade do direito invocado* e do *perigo de dano* (art. 300, CPC).

Nada obstante a relevância das razões recursais, que se revelam, em especial, pelas apontadas semelhanças entre o conjunto imagem da agravante e aquele utilizado pela agravada, no mesmo seguimento de mercado, como se vê das imagens abaixo (fls. 04 e 10 -

colacionadas abaixo), o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento segundo o qual há necessidade de prova pericial para constatação efetiva de violação ao *trade dress* (REsp. 1.353.451-MG, 3ª Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 19.09.2017).



Não se desconhece a possibilidade de o juiz, em casos excepcionais, à luz do disposto no art. 209, §§1º e 2º, da Lei 9.279/96,

deferir tutelas de urgência, ainda que *inaudita altera parte*, necessárias à efetiva proteção da propriedade industrial, em havendo reprodução ou imitação flagrante de marca registrada, desenho industrial ou *trade dress*.

O Juiz não é um técnico, especialista em semiótica ou em análise de conjunto-imagens. Sua percepção sobre a existência ou não de reprodução ou imitação de *trade dress* deve ser a do homem-médio, valendo-se, sempre, das regras de experiência, subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, notadamente no mercado consumidor.

Logo, para obstar uso de *trade dress* que se diz contrafeito, mormente em caráter provisório e em mero juízo de cognição sumária, os elementos visuais apresentados devem permitir *icto oculi* e sem grandes esforços a constatação de similaridades ou semelhanças que qualquer homem-médio seria capaz de notar.

Não se desconhece a sábia lição de GAMA CERQUEIRA de que “*as marcas devem ser apreciadas tendo-se em vista não suas diferenças, mas as suas semelhanças*” e que no cotejo dos seus elementos visuais “*deve-se decidir pela impressão de conjunto das marcas e não pelo detalhes*”¹.

Nesse sentido, entendimento já consolidado nesta 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, no sentido de que a concessão da tutela de urgência, em casos como o presente, depende da demonstração de **flagrante contrafação**, em manifesto aproveitamento parasitário com o intuito de induzir o consumidor em erro e praticar concorrência desleal, o que não parece ser o caso, ao menos em análise perfunctória nesta sede

¹ *Tratado da propriedade industrial*, vol. II, 2ª ed., São Paulo: RT, 1982, p. 919.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

recursal, devendo ser aguardada regular instrução probatória.

Além disso, há perigo de irreversibilidade da tutela de urgência requerida, com risco de dano reverso, com o impedimento de a ré, aqui agravada, comercializar os produtos que se alega violar o *trade dress* da agravante.

Como aqui já se decidiu, casos como o presente não admitem “*solução liminar, já que eventual infração autoral ou de propriedade industrial resolver-se-á em perdas e danos – Recurso desprovido.*” (Agravado de Instrumento n. 2170276-06.2018.8.26.0000, Relator Desembargador Maurício Pessoa, j.19/12/2018).

Embora a agravante tenha instruído os autos com pesquisa de opinião sobre a similitude dos produtos, além da prova ter sido produzida unilateralmente, a pesquisa tem caráter informativo, não podendo presumir que os entrevistados, passando a condição de consumidores, não teriam maior atenção para aquisição dos produtos.

Assim, ao menos em análise perfunctória, a prudência recomenda a manutenção da decisão agravada, para melhor análise das circunstâncias narradas. Evidentemente, após regular instrução, o Juízo estará munido de elementos aptos à reapreciação da questão com mais segurança.

Posto isso e considerando todo o mais que dos autos consta, pelo meu voto, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso.

JORGE TOSTA
Relator vencido



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO



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	7	Acórdãos Eletrônicos	RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA	276496C7
8	15	Declarações de Votos	JORGE TOSTA	2766A12B

Para conferir o original acesse o site:

<https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do>, informando o processo 2002034-74.2024.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.