



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

**Registro: 2019.0000847168**

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1025574-72.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA. EPP, é apelado HYPERA S/A.

**ACORDAM**, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U. Sustentou oralmente a Dra. Joana Mendes Maneschg.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AZUMA NISHI (Presidente) e FORTES BARBOSA.

São Paulo, 9 de outubro de 2019.

**ALEXANDRE LAZZARINI**  
**RELATOR**  
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

**Voto nº 23577**

**Apelação Cível nº 1025574-72.2018.8.26.0100**

**Comarca: São Paulo (1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM)**

**Juiz(a): Rogério Murillo Pereira Cimino**

**Apelante: Arte Nativa Produtos Naturais Ltda. Epp**

**Apelado: HYPERA S/A**

AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS. BIOTÔNICO FOUNTOURA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RÉ NA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REFORMA SOMENTE QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS DANOS MATERIAIS. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Preliminares de nulidade da sentença por vício de fundamentação e extrapolação dos pedidos afastadas.
2. Impugnação ao laudo pericial rejeitada. Análise objetiva da suposta violação de trade dress. Ausência de parcialidade.
3. Hipótese concreta em que resta configurada a violação do trade dress do produto da autora (“Biotônico Fontoura”), pelo produto da ré (“Bioforzam”). Concorrência desleal. Captação indevida de clientela.
4. Condenação da ré na obrigação de não fazer que deve ser mantida. Abstenção de imitar o trade dress do produto da autora, no prazo de 15 dias, sob pena de busca e apreensão, tornando definitiva a tutela antecipada.
5. Danos materiais configurados. Todavia, inexistentes documentos que amparem a base de cálculo postulada pela autora (25% do faturamento bruto da ré com o produto “Bioforzam”), a r. sentença deve ser parcialmente reformada, para determinar que os danos materiais sejam apurados em sede de liquidação, com base no art. 210, da Lei nº 9.279/96.
6. Danos morais in re ipsa. Quantum indenizatório arbitrado em R\$ 20.000,00. Manutenção. Ausência de recurso da autora.
7. Apelação da ré parcialmente provida.

A r. sentença (fls. 501/508), cujo relatório adota-se, julgou parcialmente procedente a “ação de abstenção de uso c/c indenização por danos



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

materiais e morais” movida por “Hypera S/A.” em face de “Arte Nativa Produtos Naturais Ltda.”, para:

- determinar que a ré se abstenha de imitar o *trade dress* do rótulo do produto “BIOTÔNICO FONTOURA”, seja em publicações, produtos, folhetos, placas, catálogos ou qualquer meio de publicidade na internet, notadamente nas redes sociais, bem como fabricar, manter em depósito, vender e expor à venda, determinando o recolhimento de quaisquer produtos em circulação no mercado, no prazo de 15 dias, sob pena de busca e apreensão, tornando definitiva a tutela antecipada deferida às fls. 145/149;

- condenar a ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes relativos ao recebimento de *royalties* no montante correspondente a 25% do faturamento bruto da ré com o produto identificado como “BIOFORZAN”, que deverão ser apurados por perícia judicial em sede de liquidação de sentença; e

- condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R\$ 20.000,00, com correção monetária da data da sentença e juros de mora a partir da citação.

Ônus da sucumbência com a ré, arbitrados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Os embargos declaratórios foram rejeitados (fls. 568).

Insurge-se a ré/apelante, sustentando, preliminarmente, vício na fundamentação da r. sentença (art. 93, IX, CF, e art. 11, NCPC), pois ora fala em “uso indevido de marca” e ora em uso indevido de “*trade dress* do rótulo”, questões totalmente diferentes, sendo que as marcas de ambas as partes são devidamente registradas no INPI.

Alega, ainda, que a sentença é *ultra petita*, ao afirmar que a marca “Biotônico Fontoura” é de “alto renome” ou “notoriamente conhecida”, pois sem qualquer conexão com os autos, e pelo fato de que, para ser considerada de “alto renome”, a marca deve passar por uma análise pelo INPI, em procedimento administrativo específico, impondo-se a anulação da sentença.

Por conseguinte, ressalta que a sentença é omissa quanto ao pedido de desconsideração do laudo pericial, eis que não analisada sua



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

impugnação, e que o perito extrapolou suas funções, ao emitir opiniões pessoais de forma eloquente e parcial, assumindo posição de julgador.

Com relação ao mérito, afirma que o rótulo do produto, separadamente ou não, não pode ser considerado *trade dress*, sendo este o conjunto-imagem que distingue o produto ou serviço; que a soma das características do produto “BIOFORZAN” faz com que seja diferente do produto “Biotônico Fontoura”; que as marcas são totalmente diferentes e ambas são registradas no INPI; que o sufixo “BIO” não pode ser considerado de uso exclusivo; que os frascos transparentes são comumente usados no mercado para os mais variados produtos; que a autora não conseguiu o registro do frasco transparente como marca tridimensional; que o uso das cores amarela, verde e branca resultam em características de produtos genuinamente brasileiros e são predominantes do logotipo da apelante; e que já alterou o rótulo de seu produto em cumprimento à tutela antecipada (fls. 600).

Destaca, também, que não há exclusividade no uso das cores; que o rótulo do produto “Biotônico Fontoura” vem se modificando de tempos em tempos, não havendo mais o *trade dress* do produto original; que a autora já emprega cores diferentes nas embalagens de “Biotônico” (fls. 602), sendo tal produto reconhecido pela marca e não pelo visual; que a condenação foi embasada em mera suposição; e que não há prova de danos a serem indenizados.

Ademais, sustenta que não foi justificada a fixação da indenização por lucros cessantes em 25% sobre o faturamento bruto da apelante; que tal percentual não tem fundamentação plausível; que o pagamento de lucros cessantes só poderia abarcar os lotes do produto “BIOFORZAN” que utilizaram o rótulo discutido na presente demanda; e que, ausente prova de confusão dos produtos, não há dever de indenizar.

Recurso regularmente processado.

Prevenção gerada pelo agravo de instrumento nº 2072191-82.2018.8.26.0000 (j. em 01/08/2018).

Contrarrazões às fls. 664/678.

Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 682).



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

**É o relatório.**

I) Através da presente demanda, ajuizada em 13/03/2018, a autora, que é fabricante do “Biotônico Fontoura”, alega que a ré viola o *trade dress* de seu produto, com a venda e fabricação do concorrente “BIOFORZAN”.

Pede, assim, a condenação da ré:

- a se abster de fabricar, manter em depósito, vender, expor à venda ou anunciar, inclusive na internet e nas redes sociais, o produto “BIOFORZAN” ou qualquer outro cujo rótulo reproduza ou imite os registros de marca 819.609.390, 819.609.404, 819.609.412 e 819.609.420 e/ou as características visuais da embalagem ('trade dress') do produto “BIOTÔNICO FONTOURA”;

- a se abster de fabricar, manter em depósito, vender, expor à venda ou anunciar, inclusive na internet e nas redes sociais, seu produto “BIOFORZAN” ou outro qualquer em rótulo com a cor verde e/ou amarela, ressalvado o direito ao uso do registro de marca 902.228.757, unicamente na extensão delimitada em dito registro, ou seja, com o uso das cores verde e amarela restritos à identificação da marca, sem se estender pelo restante do rótulo, como feito nos registros de marca ns. 819.609.390, 819.609.404, 819.609.412 e 819.609.420;

- nos termos do art. 210, da Lei 9.279/96, a indenizar os lucros cessantes a que deu causa, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, considerando um *royalty* de 25% sobre a receita bruta obtida pela Ré com as vendas dos produtos “BIOFORZAN” ou de outro qualquer que tenha violado os registros de marca 819.609.390, 819.609.404, 819.609.412 e 819.609.420 e/ou as características visuais da embalagem ('trade dress') do produto “BIOTÔNICO FONTOURA”; e

- ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R\$ 50.000,00.

II) O pedido de tutela antecipada foi deferido às fls. 145/149, sendo determinado à ré que se abstenha de “*fabricar, vender, expor à venda, manter em estoque e divulgar na internet o produto Bioforzan com a*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

*embalagem que se apresenta atualmente, pois absolutamente semelhante à do produto Biotônico Fontoura, ressalvado o uso do termo Bioforzan nas condições de registro de fls. 125/126, nos termos acima. E deverá cessar tais atividades no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de sanções processuais”.*

A tutela antecipatória foi confirmada por esta 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial no julgamento do AI nº 2072191-82.2018.8.26.0000 (j. em 01/08/2018).

**III)** A ré contestou às fls. 156/211, negando a violação de *trade dress* e de marca.

Réplica às fls. 219/235.

**IV)** Despacho saneador às fls. 238/240, sendo determinada a realização de prova pericial.

O laudo pericial foi apresentado às fls. 296/359, com complementação às fls. 420/424.

A autora concordou com a conclusão da perícia às fls. 495, e a ré impugnou o laudo às fls. 496/500, alegando imparcialidade.

**V)** Na r. sentença, o MM. Juiz *a quo* julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela antecipada, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de ação através da qual a autora pretende que a requerida deixe de utilizar sua marca, bem como que o indenize dos danos materiais e dos lucros cessantes suportados em decorrência do uso indevido da marca de sua propriedade.

A ação é procedente.

O Laudo Pericial de fls.296/359, com esclarecimentos às fls.420/424 procedeu à análise do 'conjunto-imagem dos produtos das litigantes, quanto ao respectivo destaque no mercado, seu grau de concorrência, além de ser considerado não apenas o formato das embalagens, mas, suas cores, as marcas registradas, o posicionamento de mercado, os elementos gráficos, e a possibilidade de confusão pelo



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

consumidor médio', ou seja, seu 'trade dress'.

O laudo, em sua conclusão (fls.511/512), indica expressamente que 'que as embalagens dos produtos BIOTÔNICO FONTOURA e BIOFORZAN são similares quanto as cores, elementos gráficos e disposição de informações, tornando-se patente a possibilidade de confusão entre os consumidores, possibilitando ainda o provável desvio de clientela e caracterizando a concorrência desleal'.

Ademais, ao simples exame visual da apresentação das embalagens dos produtos das partes, verifica-se que embora não sejam idênticos, a

utilização das cores verde, amarela, com textos na cor branca, com disposição similar na apresentação dos textos, tornam evidente a intenção de associação visual dos produtos, que caracteriza a concorrência parasitária e desleal.

(...)

Por seu turno, a alegação em contestação de tentativa da autora em se 'apropriar de todo o mercado de suplementos', não tem qualquer relação lógica com a presente demanda, pois não há qualquer questionamento na inicial acerca do conteúdo do produto da ré, limitando-se a demanda à concorrência parasitária efetuada pela ré, em razão das características do 'trade dress' utilizado pela ré em produto similar.

De efeito, restou incontroverso nos autos a utilização indevida pela parte ré do 'trade dress' do produto da autora, consistente na comercialização do produto 'BIOFORZAN', bem como a possibilidade de causar confusão ao público consumidor e, assim, a concorrência desleal, o que implica na procedência da ação.

Ademais, a autora demonstrou ser titular dos registros junto ao INPI sob os nºs 003.200.051, 002.896.923, 819.609.420, 819.609.390, 819.609.404, 819.609.412, 905.935.012 e 907.988.938, gozando assim da proteção de uso exclusivo previsto no artigo 129 da Lei 9.279/96.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Outrossim, verifica-se dos autos que a comercializa produto do mesmo segmento da autora, que possibilita a induzir o consumidor se tratar do mesmo produto, de notório conhecimento dos consumidores e, ainda, do mesmo ramo de atividade, caracterizando-se a hipótese prevista nos artigos 125 e 126 da Lei 9279/96, que assim dispõe: (...)

A autora formulou pedido de pagamento de danos emergentes e lucros cessantes decorrente do uso indevido da marca de sua propriedade pelo réu, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, indicando a pretensão de recebimento de royalties no montante correspondente a 25% do faturamento bruto da ré com o produto identificado como 'BIOFORZAN'.

É certo que o disposto no artigo 209, § 1º, da lei 9.279/96 autoriza o pagamento de indenização pelo uso indevido da marca.

Assim, caracterizada a conduta indevida da ré, de rigor o acolhimento do pedido, com sua apuração em sede de liquidação de sentença, com a realização de perícia contábil.

Quanto ao valor dos danos morais, exatamente porque não está lastreado em perda de patrimônio, provoca dificuldade em sua quantificação, mas com certeza não se presta para injustificado aumento patrimonial.

Contudo, também não pode ser fixado em patamar muito pequeno ou ínfimo, porque não cumpriria sua função educativa, ou seja, de coibir condutas como tal.

Portanto, a Autora tem direito à reparação pelos danos morais.

Neste passo, considerando compensável o abalo moral sofrido, tendo em vista o binômio compensação/punição, fixo o ressarcimento moral no montante total de R\$20.000,00 (vinte mil reais).”

**VI)** Feita essa breve síntese da demanda, deve ser desde logo rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença por vício de fundamentação.

Apesar de ter constado do primeiro parágrafo após o



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

relatório “*trata-se de ação através da qual a autora pretende que a requerida deixe de utilizar sua marca, bem como que o indenize dos danos materiais e dos lucros cessantes suportados em decorrência do uso indevido da marca de sua propriedade*” (fls. 502), observa-se que toda a fundamentação da r. sentença foi feita, em consonância com os pedidos e causa de pedir deduzidos, sobre a violação do *trade dress* do produto “Biotônico Fontoura”.

Tanto que, a r. sentença foi baseada no resultado do laudo pericial, que analisou a questão da violação de *trade dress*, e não marca, já que ambas as partes possuem suas marcas registradas no INPI.

E não houve imposição de qualquer obrigação de fazer ou não fazer com relação às marcas, mas apenas quanto à imitação do *trade dress*.

Daí que a menção à “violação de marca”, quando analisada com toda a fundamentação da r. sentença, constitui evidente erro material, e não retira a validade da decisão.

De qualquer modo, lembra-se que, nos termos do art. 1.013, §3º, II, e IV, do NCPC, “*se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando*” “*II- decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir*” ou “*IV- decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação*”.

Assim, e tendo em vista que a ré teve a oportunidade de se insurgir contra a sentença, exercendo amplo contraditório, através do presente apelo, não há óbice à regular análise das questões de mérito do presente feito.

**VII)** Por conseguinte, destaca-se que, apesar de ter feito menção aos arts. 125 e 126, da Lei nº 9.279/96, o MM. Juiz de origem não analisou, especificamente, ser a hipótese de marca de alto renome ou notoriamente conhecida, até porque, conforme já dito, o que foi analisado foi a violação de *trade dress* e não de marca.

O que foi dito pelo magistrado é que a ré “*comercializa produto do mesmo segmento da autora, que possibilita a induzir o consumidor se tratar do mesmo produto, de notório conhecimento dos consumidores e, ainda, do*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

*mesmo ramo de atividade*” (fls. 505).

Não há que se falar, portanto, em sentença *ultra petita*.

E não é demais lembrar que, nos termos do art. 504, I e II, NCPC, não fazem coisa julgada material “*os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença*”, bem como “*a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença*”.

**VIII)** Também não há que se falar em nulidade da perícia, eis que ausente a alegada imparcialidade.

Verifica-se do laudo pericial (fls. 296/359), com a complementação de fls. 420/424, que a perita analisou objetivamente a questão da suposta violação de *trade dress*, descrevendo as características das embalagens, rótulos, tampas, etc., inclusive mediante confrontação de imagens com outros produtos do mesmo ramo de mercado, bem como expôs as razões pelas quais concluiu pela violação do “conjunto-imagem” do produto “Biotônico Fontoura”.

Não se observa postura parcial da perita, nem emissão de opiniões pessoais, que maculem a validade da prova técnica.

Desse modo, ficam rejeitadas as preliminares suscitadas pela apelante.

**IX)** Com relação ao mérito, e conforme já exposto por este Relator quando do julgamento do AI nº 2072191-82.2018.8.26.0000 (j. em 01/08/2018), o *trade dress* constitui o “conjunto-imagem” identificador e distintivo dos produtos colocados no mercado, composto de elementos visuais e gráficos, como cores, forma da embalagem, tampa, disposição de letras e imagens, etc., justamente para distinguir esses produtos dos concorrentes.

A título de exemplo, destacou-se, naquele acórdão, que “*enquanto uma simples garrafa plástica transparente possa ser algo comum, sem qualquer proteção de exclusividade, quando utilizada com um rótulo vermelho, com letras brancas, em letras discursivas, combinada com a tampa vermelha, automaticamente remete à famosa embalagem do refrigerante Coca-Cola, distinguindo-se, assim, dos demais refrigerantes acondicionados em garrafas plásticas transparentes e com formato semelhante*”.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Embora o ordenamento jurídico não contenha previsão expressa acerca do *trade dress*, esse conjunto-imagem também encontra amparo na legislação, uma vez que a Constituição Federal, em seu art. 5º, XXIX, garante “*proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País*” (sublinhei).

Não se pode perder de vista, ainda, a proteção contra concorrência desleal estabelecida na Convenção da União de Paris, promulgada no Brasil pelo Decreto nº 75.572/75, e em dispositivos da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), como os arts. 2º, V, 195, III e 209, referidos pela Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.677.787/SC (j. em 02/10/2017):

“A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca do instituto em questão, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal. Senão vejamos.

Em primeiro lugar, destaque-se que a Convenção da União de Paris (promulgada no Brasil pelo Dec. 75.572/75) estabelece, em seu art. 10 bis, '1', que os países signatários devem se obrigar a assegurar 'proteção efetiva contra a concorrência desleal', naquele diploma compreendida como “qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial” (art. 10 bis, '2'). Preceitua, em seguida, que “todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente” devem ser especialmente proibidos (art. 10 bis, '3', 1º).

A Constituição de 1988, por seu turno, impõe ao legislador o dever de assegurar 'proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País’ (art. 5º, XXIX), sendo certo que, “como o conjunto-imagem possui a característica de distinguir determinado produto ou serviço dos seus competidores, [...] é perfeitamente aceitável incluí-lo na categoria dos 'outros signos distintivos' destacada pelo dispositivo' (Vinícius de Almeida Xavier, op. cit.).

No âmbito infraconstitucional, a Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) veicula normas específicas destinadas à inibição da concorrência desleal, dentre as quais releva mencionar: (i) o



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

art. 2º, V, segundo o qual a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial efetua-se, dentre outros meios, mediante repressão à concorrência desleal; (ii) o art. 195, III, que considera crime de concorrência desleal o emprego de meio fraudulento para desvio de clientela alheia; e (iii) o art. 209, que garante ao prejudicado o direito de haver perdas e danos decorrentes de danos causados por atos dessa natureza, mormente quando lesarem a reputação ou os negócios, criarem confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.”

Conforme pontua a Ministra Nancy Andrichi, por conseguinte, o princípio da livre concorrência estabelecido na Constituição Federal (art. 170, IV) não é absoluto, encontrando limites nos postulados da ética, lealdade, boa-fé e nos direitos dos demais concorrentes. Este, aliás, é o primado básico do instituto do abuso de direito (art. 187, CC).

Daí porque, deve ser coibido o aproveitamento indevido de conjunto-imagem alheio pela adoção de práticas parasitárias e que causem confusão no público consumidor, em prejuízo do titular dos direitos:

“O que o sistema protetivo concorrencial procurar 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. Outro ponto que merece ser destacado, principalmente porque se refere a fundamento adotado pelo acórdão impugnado e pela defesa da recorrida, é que a livre concorrência (estabelecida pelos arts. 170, , e , da Constituição da República) não constitui princípio absoluto, encontrando limites nos postulados da ética, lealdade e boa-fé, bem como nos direitos dos demais concorrentes. Acerca da matéria, vale lembrar da lição doutrinária de Gama Cerqueira:

'A livre concorrência econômica é consequência da liberdade de comércio e indústria, e age como elemento do progresso econômico de cada país. Mas degenera, transformando-se em agente perturbador desse progresso, quando os comerciantes e industriais, no afã de vencerem seus competidores, lançam mão de práticas e métodos ilícitos ou desleais. Daí a necessidade da intervenção do Estado para regulamentar a concorrência, coibindo os abusos da liberdade individual e mantendo a livre concorrência dentro de seus limites naturais.' (*Tratado da Propriedade Industrial* . São Paulo: Revista dos tribunais,



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

1982, p. 147)

A concorrência desleal, nesse contexto – embora encerre conceito de difícil delimitação objetiva, pois o adjetivo que integra a expressão é dotado de conteúdo moral, que varia subjetiva e temporalmente –, se caracteriza pela prática de atos tendentes a atrair ou desviar, indevidamente, provocando dúvida ou erro, público consumidor para determinados produtos ou serviços, lesando o respectivo titular.

Não se pode olvidar que também o Código de Defesa do Consumidor, ainda que sob ótica distinta daquela da LPI, constitui instrumento que alberga normas que podem ser aplicadas para proteção do *trade dress*, conforme se depreende da interpretação de seus arts. 4º, , , e .

Isso porque a confusão gerada pela utilização de signos distintivos alheios lesa os consumidores, ferindo seu direito de livre escolha e violando princípios consumeristas fundamentais.”

Ademais, quanto aos requisitos básicos a serem observados para a proteção jurídica do *trade dress*, destaca o julgado do Superior Tribunal de Justiça os seguintes: que o referido conjunto-imagem tenha por finalidade justamente a diferenciação do bem no mercado (e não por exigências inerentes à técnica ou funcionalidade própria), e que seja distintivo perante o público consumidor.

“Impõe-se ressaltar, contudo, que a distintividade extrínseca de determinado bem ou serviço não confere direitos absolutos a seu titular sobre o respectivo conjunto-imagem, sendo necessária a definição de determinados requisitos básicos a serem observados para garantia da proteção jurídica, como o que diz respeito à **funcionalidade**.

Esse pressuposto exige que os elementos que formam o conjunto-imagem não possam ter outra função ou propósito que não seja especificamente a diferenciação do bem no mercado onde está inserido. É dizer, quando as características gráfico-visuais estejam dispostas de determinada forma por exigências inerentes à técnica ou à funcionalidade precípua do produto ou serviço, não se lhe confere proteção jurídica.

Sobre o tema, Denis Barbosa é categórico ao afirmar que apenas 'têm

proteção contra a concorrência ilícita os **elementos não funcionais** das embalagens, estejam protegidos por registro de desenho industrial ou de marca tridimensional (quando a concorrência é ilícita por ser interdita), ou sejam simplesmente



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

objeto da criatividade concorrencial, antes ou prescindindo de qualquer registro (quando a concorrência é ilícita por ser desleal)” (*op. cit.*, sem destaque no original).

Outro elemento que deve estar presente para que o titular do direito possa reclamar tutela jurídica é sua **distintividade** frente aos concorrentes, valendo nota a inferência 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, 2011, p. 4).

Imprescindível, igualmente, para que se reconheça proteção ao conjunto-imagem, haver possibilidade de **confusão** ou **associação indevida** entre os produtos ou serviços, práticas anticoncorrenciais apta a ensejar desvio de clientela.” (destaques no original)

X) À luz de todas essas considerações, do que já foi exposto no acórdão do AI nº 2072191-82.2018.8.26.0000, quando, mesmo em sede de cognição sumária, já havia sido verificada a considerável similitude do *trade dress* dos produtos “Biotônico Fontoura” e “Bioforzan”, e das conclusões do laudo pericial (fls. 296/359 e 420/424), correta a r. sentença ao confirmar a tutela antecipatória, impor a obrigação de não fazer (abstenção de violação do *trade dress* do produto da autora), bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Isso porque, basta uma simples análise comparativa dos produtos em questão (“Biotônico Fontoura” e “Bioforzan”), conforme imagens de fls. 8, 297, 325 e 357, para se constatar a extrema semelhança do conjunto-imagem de um e de outro.

As embalagens possuem formatos bastante semelhantes, são transparentes (fls. 336), contêm o líquido com a mesma coloração (marrom) e, assim, possuem a mesma cor e aparência (marrom).

Além disso, ambas possuem rótulo vertical em sua parte central, deixando à mostra o produto nas partes superior, inferior e lateral. Ambos os rótulos possuem as cores verde e amarela, sendo o fundo predominantemente amarelo, e as marcas estão escritas em letras maiúsculas, na cor branca, na parte



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

superior, com fundo verde e circundadas na cor amarela.

Também há a indicação da quantidade do produto na parte de baixo da embalagem, em letras amarelas, circundadas pela cor verde, e em ambas há uma outra figura verde na parte de baixo, com letras nela inserida.

O formato das tampas também é exatamente o mesmo, e, embora a tampa da autora seja verde e a da ré branca, o conjunto-imagem das embalagens, visto como um todo, é bastante semelhante e suficiente para ensejar uma associação indevida pelo público consumidor.

Essa mesma conclusão foi obtida pelo perito:

“Observando as embalagens das partes, lado a lado, resta claro a similaridade entre elas. As cores utilizadas em ambas embalagens são semelhantes (verde, branco, amarelo e vermelho), os ornamentos gráficos, a divisão do texto, em suma, o *trade dress* utilizado nas embalagens é passível de causar confusão ao consumidor.

Outrossim, em que pese as alegações de que a roupagem da embalagem da Requerente vem sofrendo alterações ao longo dos anos (fls. 169/171), estas alterações foram objetos de registros perante o órgão competente – INPI.

Esta perícia constatou que a embalagem da Requerida é reprodução passível de causar confusão ao consumidor, pois é muito semelhante ao *trade dress* utilizado na embalagem da Requerente no produto BIOTÔNICO FONTOURA, após análise das semelhanças gráficas, ornamentais e das cores aplicadas em ambas as embalagens.

Portanto, esta Perita pode constatar que sim, o consumidor pode ser levado a erro no momento da compra, face a proteção conferida pelos registros apontados perante o INPI, a semelhança entre o *trade dress* das embalagens das partes, por serem os produtos comercializados para o mesmo público alvo, nos mesmos meios de comunicação e a coexistência destes no mesmo mercado.” (fls. 326/327)



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Destaca-se, por conseguinte, que o produto da autora (“Biotônico Fontoura”) é conhecido no mercado há anos, e que o produto da ré possui a mesma finalidade e é destinado ao mesmo público, de maneira que, no caso concreto, há evidente risco de confusão por parte dos consumidores.

E o fato da empresa apelada ter criado novas embalagens (fls. 602) com utilização de cores diferentes (roxo e vermelho) para os seus novos sabores (morango e uva) não afasta a proteção ao *trade dress* relativo à embalagem do produto em seu sabor original, que continua a ser regularmente comercializado e é objeto de análise no presente feito.

Além disso, o fato de a autora não ter conseguido o registro da garrafa como marca tridimensional também não afasta a proteção conferida pelo ordenamento ao *trade dress*, isto é, ao conjunto-imagem, como um todo, do produto da apelada.

Diante de todas essas circunstâncias, portanto, resta demonstrada no caso concreto a prática de concorrência desleal por parte da ré/apelante, mediante a violação do *trade dress* do produto da autora.

**XI)** Assim, deve ser mantida a condenação da ré não obrigação de não fazer, consistente em se abster de imitar o *trade dress* do produto 'BIOTÔNICO FONTOURA', seja em publicações, produtos, folhetos, placas, catálogos ou qualquer meio de publicidade na internet, notadamente nas redes sociais, bem como fabricar, manter em depósito, vender e expor à venda, inclusive sob pena de recolhimento de qualquer produto em circulação no mercado, no prazo de 15 dias, sob pena de busca e apreensão, tornando definitiva da tutela concedida.

Conforme art. 497, *caput*, do NCPC, “na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.

Desse modo, a possibilidade de busca e apreensão dos



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

produtos está dentro do poder geral de cautela do magistrado, e é prudente no caso concreto, tendo em vista a fácil disseminação dos produtos em questão no mercado de varejo, dificultando a total retirada de circulação pela própria ré/apelante.

Logo, não há que se falar em sentença *extra* ou *ultra petita* nesse aspecto.

É desnecessário acrescentar, ademais, que a medida cominatória refere-se, apenas, aos padrões de *trade dress* analisados no caso concreto.

**XII)** Por conseguinte, também deve ser mantida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, os quais são evidentes em virtude da concorrência desleal praticada pela ora apelada, e captação indevida de clientela.

**Todavia**, respeitado o entendimento adotado pelo MM. Juiz de origem, não há como se adotar o parâmetro indicado pela parte autora, correspondente a 25% do faturamento bruto da ré pela venda do produto “BIOFORZAN”, eis que ausentes documentos que corroborassem tal percentual e base de cálculo.

Assim, a indenização por danos materiais deverá ser calculada em sede de liquidação de sentença, conforme art. 210, da Lei nº 9.279/96.

Nesse sentido:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Trade dress – Demanda de obrigação de não fazer que pretende eliminar violação do trade dress explorado pelo suplemento alimentar "Biotônico Fontoura" – Comercialização de produto pela ré com mesmo padrão visual utilizado por empresa que explora conjunto-imagem bastante tradicional – Produtos destinados a idêntica finalidade – Possibilidade de indevida associação entre os produtos não descartada, e manifesta apropriação indevida da agravada sobre o investimento da empresa mais tradicional na



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

construção de sua marca – Ordem de abstenção pertinente – Cominatória procedente – Apelação improvida RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral e material – Trade dress – Imitação substancial do rótulo – Dano moral e material presumido – Indenizatória procedente – Apelação improvida DISPOSITIVO: negam provimento” (Apelação nº 1062444-19.2018.8.26.0100, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Ricardo Negrão, j. em 27/08/2019)

“AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Autoras, titulares da marca de whisky "Johnnie Walker" pedem abstenção das rés ao uso da marca "João Andante" na comercialização de cachaças, e reparar os prejuízos de ordem patrimonial e extrapatrimonial sofridos – Clara associação entre os elementos figurativos das duas marcas – Embora as partes comercializem bebidas destiladas distintas, voltadas a públicos diferentes (o que impede a confusão entre os consumidores), não se pode desconsiderar o evidente parasitismo da marca famosa das demandantes, e o risco de sua diluição – Ainda que a marca das rés tenha buscado inspiração em outras referências, constitui nítida paródia da marca das requerentes – Registro da marca "João Andante" que, ademais, foi anulado pelo INPI – Comportamento concludente das rés, que alteraram sua marca para "O Andante", modificando também o elemento figurativo dela constante, não pode ser desprezado – Dever das requeridas de se abster de usar a marca "João Andante" em seus produtos, e de utilizar a mesma expressão em seu domínio de Internet – Proteção que, contudo, não alcança o nome empresarial das requeridas, sujeito a regramento distinto – Dever de abstenção que tampouco abarca as variações da expressão "João Andante", pois impróprio impor restrições a comportamentos hipotéticos – **Indenização dos danos patrimoniais e morais sofridos pelas autoras, relativos ao período de utilização ilícita da marca "João Andante" – Prejuízos de ordem patrimonial *in re ipsa*, a serem liquidados por arbitramento, segundo o critério do artigo 210, II da LPI – Pessoa jurídica passível de sofrer prejuízos de ordem extrapatrimonial – Inteligência da Súmula 227 do STJ – Ilícito lucrativo que merece reprimenda, mediante fixação de indenização por danos morais, no valor de R\$ 90.000,00 – Ação parcialmente procedente – Redistribuição da sucumbência – Recurso das autoras parcialmente provido e recurso das rés não conhecido, por falta de interesse recursal.**” (Apelação nº 1029080-95.2014.8.26.0100, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Francisco



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Loureiro, j. em 31/05/2017 – g.n.)

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. TRADE DRESS. BEPANTOL. NEOPANTOL. TUTELA INIBITÓRIA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. O importante a ser notado é que os dois produtos concorrem diretamente no mercado. Neste cenário, não se pode entender que a ré, ao empregar em sua embalagem elementos visuais do conjunto-imagem da marca Bepantol não tenha buscado associação indevida com o produto das autoras, que ocupa posição de destaque no mercado. Ainda que a embalagem da ré tenha apresentado diferenças figurativas, a simples presença de elementos que evoquem o produto das autoras é suficiente ao reconhecimento da concorrência desleal pela reprodução indevida do trade dress. **Danos morais. O dano sofrido pelo titular da marca utilizada indevidamente alcança ainda outra dimensão. É que se coloca a marca em ambiente não adequado ao padrão de consumo desejado e praticado pelo seu titular, desvalorizando o signo no mercado. Não se cuida de admitir a indenização punitiva, mas, em face da realidade que se apresenta, deve-se admitir que o dano efetivamente ocorreu em virtude do uso indevido da marca. São atos que, pela sua natureza, ofendem direitos intangíveis da titular, independentemente da prova de qualquer diminuição patrimonial da vítima. Outra solução assegura o que a doutrina moderna denomina ilícito lucrativo. Danos materiais. As autoras pediram reparação por lucros cessantes, com fundamento no art. 210, da Lei nº 9.279/96. Diante da obrigação alternativa estabelecida no referido dispositivo legal, permite-se a escolha do critério para apuração da reparação por ocasião da apresentação da petição inicial da liquidação (REsp nº 1.316.149/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, dj 03.06.14). Recurso provido para julgar procedente o pedido inibitório, bem como para, em virtude da concorrência desleal, condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.” (Apelação nº 0102825-96.2012.8.26.0100, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. em 30/10/2017 – g.n.)**

**XIII)** Está configurado, ademais, o dano moral *in re ipsa* pela violação do *trade dress* do produto da autora, direito de cunho personalíssimo, lesado pelo uso indevido por parte da ré, com o intuito parasitário e de captação de clientela.

E com relação ao valor indenizatório, destaca-se que, além



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o magistrado deve levar em consideração a extensão do dano, as condições econômicas das partes, o grau de culpa do agente, etc., conforme exegese dos artigos 944 e 945, do Código Civil.

É relevante considerar, ainda, que a quantia fixada não pode ser um valor irrisório, de tal maneira que a relação custo/benefício para o agente causador do ilícito importe em sanção para este, como fator desestimulante.

Por outro lado, não se pode admitir que o valor arbitrado para fins de indenização caracterize o enriquecimento ilícito daquele que a sofre.

Assim, diante dos parâmetros do art. 944 do Código Civil, dos *princípios da razoabilidade* e da *proporcionalidade*, das circunstâncias do caso concreto e da capacidade econômica das partes envolvidas, e da ausência de recurso por parte da autora, é razoável a manutenção do *quantum* indenizatório em R\$ 20.000,00, já que a redução de tal valor equivaleria a uma cláusula de não indenizar.

**XIV)** Diante de todos esses fundamentos, portanto, o apelo da ré deve ser parcialmente provido, somente para determinar que a indenização por danos materiais seja calculada em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 210, da Lei nº 9.279/96.

No mais, fica mantida a r. sentença, inclusive os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (valor da causa sem atualização: R\$ 65.000,00 – fls. 22).

Isso posto, **dá-se parcial provimento à apelação da ré.**

**ALEXANDRE LAZZARINI**  
**Relator**  
**(assinatura eletrônica)**