

Apuração de imitação de trade dress exige análise de perito, diz STJ

Apenas a comparação de fotografias pelo julgador não é suficiente para verificar a imitação de *trade dress* capaz de configurar concorrência desleal, sendo necessária perícia técnica para apurar se o conjunto-imagem de um estabelecimento, produto ou serviço conflita com a propriedade industrial de outra titularidade.

A decisão é da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça ao julgar um caso envolvendo duas fabricantes de geleias. Na ação, a Queensberry acusou a Ritter de concorrência desleal por causa do pote utilizado. Segundo a Queensberry, o vasilhame adotado pela Ritter era bastante similar ao seu, o que trazia prejuízo ao consumidor.

Em sua defesa, a Ritter sustentou que o *trade dress* de seu produto não se confunde com aquele dos produtos comercializados pela Queensberry. Requereu, ainda em primeiro grau, a produção de prova pericial, o que foi indeferido.

Além de entender a perícia desnecessária, a sentença julgou procedente a ação e condenou a Ritter a se abster de utilizar o pote. O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a sentença.

A relatora do recurso no STJ, ministra Isabel Gallotti, entendeu que o indeferimento da perícia requerida caracterizou cerceamento de defesa. Para ela, a prova pericial era necessária, uma vez que o acórdão do TJ-SP confirmou decisão baseada apenas na observação de fotos das embalagens dos produtos alvo de questionamento.

“O conjunto-imagem é complexo e formado por diversos elementos”, disse, assinalando que a ausência de tipificação legal e a impossibilidade de registro exigem que eventuais situações de imitação e concorrência desleal sejam analisadas 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”, afirmou.

A ministra citou diversos precedentes da 3ª Turma no sentido de que, para caracterizar concorrência desleal em embalagens assemelhadas, é fundamental a realização de perícia capaz de trazer ao juízo elementos técnicos imprescindíveis à formação de seu convencimento.

Processo anulado

Segundo Isabel, a questão em análise é jurídica, pois o recurso não buscou o reexame de provas, mas um pronunciamento do STJ a respeito da necessidade ou não da prova pericial.

“Pede-se, isso sim, pronunciamento a respeito da admissibilidade do meio de prova de que se valeu a corte a quo, mera comparação visual de fotografias das embalagens. A errônea valoração da prova sindicável na via do recurso especial é aquela que ocorre quando há má aplicação de norma ou princípio

no campo probatório, o que ocorre no caso”, explicou.

De acordo com a relatora, ao decidir com base em comparação feita a partir das fotos, o TJ-SP dispensou os subsídios que a perícia poderia trazer a respeito dos elementos probatórios que auxiliariam no julgamento.

Ao dar provimento ao recurso, a 4ª Turma anulou o processo desde a sentença e deferiu o pedido de produção de prova técnica, determinando o retorno dos autos à origem. *Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.*

REsp 1.778.910

Date Created

07/02/2019