



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2021.0000226124

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2066531-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Batatais, em que é agravante INDÚSTRIA MISSIATO DE BEBIDAS LTDA, é agravado DESTILARIA TARDIVO LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Deram provimento ao recurso. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.

São Paulo, 26 de março de 2021.

SÉRGIO SHIMURA

Relator

Assinatura Eletrônica

VOTO Nº 26069

AI Nº 2066531-39.2020.8.26.0000

Comarca: Batatais (2ª Vara Cível)

Agravante: INDÚSTRIA MISSIATO DE BEBIDAS LTDA.

Agravada: DESTILARIA TARDIVO LTDA.

Juíza: Dra. Maria Esther Chaves Gomes

Autos de origem: 1000445-87.2020.8.26.0070

**CONCORRÊNCIA - AÇÃO COMINATÓRIA
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO –
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA – DESENHO
INDUSTRIAL E “TRADE DRESS” –
“CACHAÇA CAMELINHO” -
Inconformismo da autora, que pleiteia
a concessão de liminar consistente na
proibição da ré de anunciar, expor e
comercializar, sob qualquer meio e
modo, o vasilhame (e correspondente
tampa) criado, protegido e registrado
pela autora – A pretensão também
envolve a determinação à ré que se
abstenha de engarrafar nos vasilhames
registrados pela autora, de utilizar as
tampas ou manter em estoque o
produto, tudo sob pena de multa diária
- Acolhimento – Tutela de urgência que
se mostra necessária nesse momento
inicial do processo – Presença dos
requisitos do art. 300, CPC – No caso
em discussão, existem elementos que
evidenciam a probabilidade do direito
da autora, quanto à alegação de
concorrência desleal – Na comparação
entre as embalagens, na visualização
do conjunto de cores e imagens (“trade
dress”) e na destinação dos produtos,
detecta-se a possibilidade de induzir o
consumidor a erro, especialmente o**

menos atento, adquirindo o produto da ré agravada (“Cachaça Gollin”), imaginando se tratar do produto da autora agravante (“Cachaça Camelinho”) – Arts. 187 e 188, LPI - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INDÚSTRIA MISSIATO DE BEBIDAS LTDA. contra a r. decisão que, em ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na proibição da ré de anunciar, expor e comercializar, sob qualquer meio e modo, o vasilhame (e correspondente tampa) criado, protegido e registrado pela autora; além de obrigar a ré a manter em estoque o produto (que leve consigo vasilhame e tampa registrados pela autora e/ou rótulo que reproduza aquele da Cachaça Camelinho) produzido; e se abstenha de engarrafar nos vasilhames registrados pela autora, bem como de utilizar as correspondentes tampas, ou, se acaso ela não os reutilize, que deixe de fabricar os aludidos vasilhames e correspondentes tampas, tudo sob pena de multa diária.

A autora recorrente sustenta, em resumo, que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, diante das provas de que a ré agravada está reutilizando indevidamente, ou comercializando cópias não autorizadas, de produto fabricado pela agravante (vasilhame da “Cachaça Camelinho”), do qual detém registro perante o INPI. Aduz que as provas dos autos atestam que a agravada está utilizando indevidamente de seu desenho industrial registrado, reutilizando o vasilhame cujo desenho industrial é característico da Cachaça

Camelinho, para vender produto análogo, prejudicando suas vendas e causando confusão no mercado.

Indeferido o pedido de tutela antecipada recursal (fls. 333), não sobreveio resposta recursal.

Não houve oposição ao rito de julgamento virtual.

É o relatório.

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização, com pedido de tutela de urgência, proposta pela agravante INDÚSTRIA MISSIATO DE BEBIDAS LTDA., com sede em Jandaia do Sul-PR, contra DESTILARIA TARDIVO LTDA, sediada em Batatais-SP.

Narra a autora que é fabricante e comerciante de bebidas alcólicas e que, dentre seus produtos mais conhecidos, está a “Cachaça Camelinho”, cuja marca encontra-se registrada no INPI sob o número 829503196, estando no mercado há mais de 15 anos.

Afirma que o vasilhame da Cachaça Camelinho abarca um distinto desenho industrial, registrado no INPI sob o número DI 6203404-9, que “remete a um pequeno barril envolto por uma manta de palha”, bem como sua tampa, cujo desenho é registrado no INPI sob o número DI 6500671-2. Dessa forma, o “trade dress” da Cachaça Camelinho, composto pelos desenhos industriais do vasilhame e da tampa, juntamente com o rótulo, é de indiscutível originalidade e que identifica o produto perante o

mercado.

A autora tomou conhecimento de que a ré, com o intento de “*pegar carona*” na fama de seu produto, vem reutilizando o vasilhame (e a tampa correspondente) da autora para comercializar produto análogo (“CACHAÇA GOLLIN”), numa clara intenção de induzir os consumidores a erro e desviar uma consolidada clientela.

Assim, diante da prática de concorrência desleal, ajuizou a presente ação, objetivando seja a ré impedida de comercializar seu produto nos vasilhames cujo desenho industrial é de propriedade da autora, bem como indenização por danos morais e materiais.

Formulou pedido de tutela de urgência consistente na proibição da ré de anunciar, expor e comercializar, sob qualquer meio e modo, o vasilhame (e correspondente tampa) criado, protegido e registrado pela autora; além de obrigar a ré a manter em estoque o produto (que leve consigo vasilhame e tampa registrados pela autora e/ou rótulo que reproduza aquele da Cachaça Camelinho) produzido; e se abstenha de engarrafar nos vasilhames registrados pela autora, bem como de utilizar as correspondentes tampas, ou, se acaso ela não os reutilize, que deixe de fabricar os aludidos vasilhames e correspondentes tampas, tudo sob pena de multa diária (fls. 01/23 dos autos de origem).

O MM. Juízo “a quo” indeferiu o pedido, nos seguintes termos: “*Extrai-se do art. 300 do Código de Processo Civil que o juiz poderá conceder a tutela de urgência quando*

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que a empresa autora atribui à requerida a utilização dos vasilhames e tampas, por ela registrados, além de sustentar que o rótulo utilizado se assemelha com aquele da marca denominada "camelinho". Contudo, em uma primeira análise dos documentos carreados ao presente feito, especialmente as fotografias juntadas às fls. 84/95, não é possível afirmar, com toda a certeza, que o vasilhame utilizado pela requerida é aquele que a parte autora alega fabricar e utilizar para envasamento do seu produto. Além disso, vê-se que, apesar de guardar certa semelhança, a ré utiliza de rótulo próprio para envasamento da sua aguardente, o que, a princípio, torna-se suficiente para afastar a "confusão" mencionada pela autora na exordial. Também não vislumbro, ao menos em uma análise perfunctória (que ora cabe fazer), a urgência do pedido, uma vez que não restou satisfatoriamente comprovado que a permanência do produto da requerida no mercado colocaria em risco a saúde dos seus consumidores ou inviabilizaria a comercialização do produto fabricado pela autora, o que não significa dizer que eventuais prejuízos financeiros, caso comprovados no decorrer da instrução processual, ficarão sem amparo. Por fim, cabe registrar que o pedido de tutela de urgência, na forma postulada pela parte autora, merece ser analisado com bastante prudência e cautela, posto que, caso fosse deferido, inviabilizaria a fabricação e comercialização do produto pela ré, acarretando-lhe severo prejuízo para sua continuidade e manutenção dos empregos gerados por ela. Diante do exposto, reputo ausentes as circunstâncias trazidas pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência formulado pela requerente na sua petição inicial, sem prejuízo de nova

análise posterior.” (fls. 169/171 dos autos de origem).

Nesse contexto, respeitado o entendimento do MM. Juízo “a quo”, o recurso comporta guarida.

Cumpre salientar que, para que seja deferida a medida liminar pleiteada na inicial, exige-se o atendimento aos requisitos do art. 300, CPC, quais sejam, a presença de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”.

No caso em análise, ao menos em sede de cognição sumária, e principalmente da prova superveniente anexada a fls. 312/332, verifica-se a presença de elementos suficientes para a deferir a tutela de urgência.

As provas dos autos, nessa fase cognitiva, evidenciam a similitude entre os signos visuais entre as embalagens de **Cachaça Camelinho** (da autora agravante) e **Cachaça Gollin** (da ré agravada), de modo a gerar confusão entre os consumidores.

Na comparação entre as embalagens, na visualização do conjunto de cores, imagem, formato (“trade dress”) e na destinação dos produtos (embalagem para destilado - cachaça), detecta-se a possibilidade de induzir o consumidor a erro, adquirindo o produto da ré agravada (Cachaça Gollin), imaginando se tratar do produto da autora agravante (Cachaça Camelinho).

É cediço que a prática da concorrência desleal

se dá por empresas que buscam o mercado consumidor, a visibilidade e o reconhecimento já conquistados por outras. Para tanto, elegem como meio a vinculação do seu produto ou serviço àquela marca ou nome empresarial que já estejam consolidados no mercado.

Esta relação pode reduzir o valor de uma marca ou denominação empresarial na respectiva classe de atuação, vez que vinculada a empresas de menor expressão ou reputação, não por uma ordem natural, mas por um elo parasitário (coercitivo).

Nesse contexto, existe a possibilidade de o consumidor leigo vincular uma e outra marca ou nome empresarial, ou mesmo produtos com imagens semelhantes, como se fossem do mesmo grupo empresarial ou fabricante.

Na análise do conjunto imagem (“trade dress”) utilizado pela ré em confronto com a embalagem da autora (fls. 12), vislumbra-se semelhança capaz de gerar confusão no mercado consumidor. Confira-se:



Destaque-se que as cores amarela e vermelha na tampa e no rótulo, aliada às faixas posicionadas exatamente da mesma maneira no rótulo, além do formato, altura e textura idênticos da garrafa, formam um conjunto imagem suficiente a gerar confusão, especialmente ao consumidor menos atento, na aquisição desse tipo de bebida alcoólica.

Uma última observação: a autora não pretende a proibição da venda do produto da agravada, mas sim que a ré se abstenha de utilizar embalagem ou vasilhame que imitem seus sinais gráficos ou rótulo.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Em conclusão, o recurso comporta provimento para conceder a tutela de urgência pleiteada, no sentido de proibir a ré de anunciar, expor e comercializar, sob qualquer meio e modo, o vasilhame (e correspondente tampa) criado, protegido e registrado pela autora.

Também fica deferida a tutela de urgência, à luz dos arts. 187 e 188, LPI, para determinar à ré que se abstenha de manter em estoque o produto (que leve consigo vasilhame e tampa registrados pela autora e/ou rótulo que reproduza aquele da Cachaça Camelinho) produzido, bem como de engarrafar nos vasilhames registrados pela autora, de utilizar as correspondentes tampas, ou, se acaso ela não os reutilize, que deixe de fabricar os aludidos vasilhames e correspondentes tampas, tudo sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00, limitada a R\$ 50.000,00.

Ante o exposto, pelo meu voto, **dou provimento** ao recurso.

SÉRGIO SHIMURA
Relator