



PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

**Registro: 2022.0000115030**

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2274334-55.2021.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRF S/A, é agravado SEARA ALIMENTOS LTDA..

**ACORDAM**, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentação dos Drs. Rafael de Souza Queiroz OAB/RJ n.º 209.713 e Vanessa Ribeiro OAB/SP n.º 430.594.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente) E GRAVA BRAZIL.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2022.

**JORGE TOSTA**

**RELATOR**

**Assinatura Eletrônica**



PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

**Agravo de Instrumento nº 2274334-55.2021.8.26.0000**

**Agravante: Brf S/A**

**Agravado: Seara Alimentos Ltda.**

**Origem: Foro Central Cível/1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM**

**Juiz de 1ª instância: Andre Salomon Tudisco**

**Relator(a): JORGE TOSTA**

**Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial**

**Voto nº 1281**

*Agravo de instrumento - Ação inibitória de abstenção de uso de conjunto visual (trade dress) – Decisão que indeferiu tutela de urgência objetivando compelir a ré, aqui agravada, a deixar imediatamente de comercializar, fabricar, manter em depósito, exportar, importar, expor à venda ou anunciar, em meios físicos e digitais, o produto hambúrguer tradicional com a nova embalagem e o produto hambúrguer de frango com a nova embalagem, além de eventuais outros, afastando-se suficientemente das características ou conjuntos-imagens (trade dresses) das embalagens dos produtos SADIA, sob pena de multa diária – Inconformismo – Violação ao "trade dress" que necessita de dilação probatória, inclusive com prova técnica – Precedentes do STJ e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Marcas tradicionais, já estabelecidas e consolidadas no mercado, com públicos consumidores bem definidos e cativos – Consumidor que dificilmente seria induzido em erro ou optaria pela compra de um produto de uma ou outra marca apenas pelo conjunto-imagem que se lhe apresenta - Perigo de dano reverso irreversível ou de difícil reparação, decorrente do inevitável recolhimento dos produtos*



PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

*que já estão em circulação no mercado consumidor, que não recomenda a concessão da tutela provisória, em mero Juízo de cognição sumária - Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.*

Trata-se de agravo de instrumento interposto em ação inibitória de abstenção de uso de conjunto-visual/*trade dress* em embalagem de produto, cumulada com indenização, em trâmite perante a 1ª Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem, contra decisão proferida a fls. 128/131 dos autos de origem, copiada a fls. 175/178 deste agravo, a qual indeferiu pedido de tutela de urgência objetivando compelir a ré, aqui agravada, a deixar imediatamente de comercializar, fabricar, manter em depósito, exportar, importar, expor à venda ou anunciar, em meios físicos e digitais, o produto hambúrguer tradicional com a nova embalagem e o produto hambúrguer de frango com a nova embalagem, além de eventuais outros, afastando-se suficientemente das características ou conjuntos-imagens (*trade dresses*) das embalagens dos produtos SADIA, sob pena de multa diária em valor não inferior a R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pleiteou a agravante a concessão de efeito ativo, em antecipação de tutela recursal, para que seja deferida a tutela de urgência, negada pelo Juízo *a quo*.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por este Relator (fls. 233/236).



PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Recurso tempestivo e preparado, vieram aos autos as contrarrazões (fls. 249/322).

Oposição ao julgamento virtual a fls. 238.

**É o relatório do essencial.**

**VOTO.**

O recurso não comporta provimento.

Está consolidado junto ao Superior Tribunal de Justiça 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).

Nesse sentido:

*PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO AFIM. EMBALAGENS ASSEMELHADAS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. ART. 209 DA LEI N. 9.279/1996 (LPI). PERÍCIA TÉCNICA NÃO REQUERIDA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO PROVADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

1. *O conjunto-imagem (trade dress) é a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva de apresentação do bem no mercado consumidor.*
2. *Não se confunde com a patente, o desenho industrial ou a marca, apesar de poder ser constituído por elementos passíveis de registro, a exemplo da composição de embalagens por marca e desenho industrial.*
3. *Embora não disciplinado na Lei n. 9.279/1996, o conjunto-imagem de bens e produtos é passível de proteção judicial quando a utilização de conjunto similar resulte em ato de concorrência desleal, em razão de confusão ou associação com bens e produtos concorrentes (art. 209 da LPI).*
4. *A caracterização de concorrência desleal por confusão, apta a ensejar a proteção ao conjunto-imagem (trade dress) de bens e produtos, é questão fática a ser examinada por meio de perícia técnica.*
5. *No caso dos autos, a recorrida (autora da demanda originária) não promoveu a dilação probatória necessária à comprovação do fato constitutivo de seu direito - a existência de conduta competitiva desleal -, devendo, por isso, suportar o ônus estático da prova (art. 333, I, do CPC/1973).*
6. *Recurso especial conhecido e provido.*  
(REsp 1.591.294/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 06.03.2018).

Outro não é o entendimento desta 2ª Câmara Reservadas de Direito Empresarial:

*Agravo de instrumento - Discussão sobre violação de uso de marca e concorrência desleal - Decisão de origem que concedeu tutela antecipada para que a ré se abstinhasse de comercializar produtos que*



PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

*violem o conjunto-imagem (trade dress) dos produtos do autor - Inconformismo da ré – Acolhimento - O caráter provisório da tutela de urgência admite que a análise da suposta violação de conjunto-imagem (trade dress) seja por comparação visual - O aprofundamento sobre a ocorrência de violação, ou não, dependerá de prova técnica, conforme entendimento do C. STJ - Em exame de cognição superficial, os elementos de convicção ora existentes não manifestam que o conjunto-imagem do produto do autor é dotado de distintividade suficiente, passível de exclusividade e proteção - Embalagens dourada e preta, e signos relacionados a cavalos, que também são usados em outros produtos para cabelo, comercializados por outras empresas - Embalagens dos produtos em discussão que possuem formato notoriamente diferente, e a posição dos signos "CAVALO FORTE" e "CAVALO DOURADO" também é diferente, circunstâncias que excluem a hipótese de cópia nítida - Isto é, neste momento processual, além da coincidência entre os produtos não ser tão estreita de modo a evidenciar cópia, sequer se sabe quão distintivo é o conjunto-imagem do autor no mercado de cosméticos capilares, de modo a justificar a imediata impossibilidade da ré comercializar seus produtos - Decisão reformada - Recurso provido.*

(Agravado de Instrumento nº 2146669-56.2021.8.26.0000, Relator GRAVA BRAZIL, j. 23/11/2021).

Somente em casos excepcionais, havendo reprodução ou imitação **flagrante** de conjunto-imagem de marca registrada e já consolidada no mercado, como é o caso da marca da agravante, pode o juiz, à luz do disposto no art. 209, §§1º e 2º, da Lei



PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

9.279, de 14.5.1996<sup>1</sup>, deferir tutelas de urgência, ainda que *inaudita altera parte*, necessárias à efetiva proteção da propriedade industrial.

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"*

<sup>1</sup> Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

§1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

*das marcas e não pelo detalhes*”<sup>2</sup>.

*In casu*, em mero juízo perfunctório de cognição sumária, não se vê semelhanças flagrantes que, pela impressão de conjunto das marcas das partes, ambas amplamente conhecidas no mercado, seja capaz de causar confusão no público consumidor e diluir a tradicional marca da agravante.

Senão vejamos:



A rigor, o que se vê são simples imagens de hambúrgueres, encontradas em qualquer lugar, havendo apenas identidade de cores (amarela e vermelha), elementos visuais que, à evidência, não são suficientes a causar confusão no público consumidor, ainda mais em se tratando de marcas tradicionais e consolidadas no mercado, com públicos consumidores bem definidos e, por que não dizer, até mesmo cativos.

<sup>2</sup> *Tratado da propriedade industrial*, vol. II, 2ª ed., São Paulo: RT, 1982, p. 919.





PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Difícilmente um consumidor seria induzido em erro ou optaria pela compra de um produto de uma ou outra marca apenas pelo conjunto-imagem que se lhe apresenta...

As imagens colacionadas pela agravada a fls. 270 deste agravo mostra que outros *players* da indústria de hambúrguer também utilizam conjunto-imagens semelhantes ao utilizado pela agravante, inclusive nas cores.

Não parece razoável, pois, obstar a agravada de *"comercializar, fabricar, manter em depósito, exportar, importar, expor à venda ou anunciar, em meios físicos e digitais, o produto hambúrguer tradicional com a nova embalagem e o produto hambúrguer de frango com a nova embalagem, além de eventuais outros"*, com características ou conjuntos-imagens (*trade dresses*) que se diz semelhantes às embalagens dos produtos da agravante, em mero juízo de cognição sumária.

Como bem ressaltado pelo douto Juízo *a quo*, *"É certo que existem semelhanças entre as embalagens de uma e outra; contudo, também existem elementos que os destacam e diferenciam, sendo o principal deles o símbolo das marcas em si, completamente distintos ("S" da marca Sadia e o nome Seara, com o símbolo minimalista de um sol, envolto em um círculo vermelho). Diante disso é que se tem fundada dúvida acerca da confusão dos consumidores e*



PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

*desvio de clientela, tornando-se necessária a produção de provas na fase instrutória, especialmente a pericial, demonstrando que houve a efetiva infração ao trade dress da autora"* (fls. 129 dos autos de origem e 176 deste agravo).

De se registrar, por oportuno, que o "*parecer semiótico-jurídico*" de fls. 145/172, subscrito pelos Professores Doutores Sérgio Bárion e Sonia Maria D'Elboux, não fora apresentado ao Juiz de primeira instância, tratando-se de documento novo juntado apenas nesta sede recursal, o que, à evidência, não pode ser considerado no reexame da decisão agravada.

Seja como for, tratando-se ambas as partes de empresas sólidas no mercado em que atuam e que, portanto, podem perfeitamente responder por eventuais danos decorrentes da demanda, não se justifica qualquer medida drástica nesta fase processual, com evidente risco de dano reverso, de difícil ou incerta reparação, decorrente do recolhimento dos produtos que já estão em circulação no mercado consumidor.

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

**JORGE TOSTA**  
*Relator*