



AMG
Nº 70039585534
2010/CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO USO DE MARCA MISTA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. USO INDEVIDO DE EMBALAGENS DE BALAS REGISTRADAS. TRADE DRESS. CONFUSÃO CARACTERIZADA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. PREJUÍZO MATERIAL CONFIGURADO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. POR UNANIMIDADE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA E NÃO CONHECERAM DO RECURSO ADESIVO.

APELAÇÃO CÍVEL

DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL

Nº 70039585534

COMARCA DE ERECHIM

BALAS BOAVISTENSE SA

APELANTE/RECORRIDO ADESIVO

INDUSTRIA DE BALAS FINAS RECORRENTE ADESIVO/APELADO
MUNARFREY LTDA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Décima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo da parte autora e não conheceram do recurso adesivo.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes Senhores **DES. VICENTE BARROCO DE VASCONCELLOS (PRESIDENTE E REVISOR) E DES. OTÁVIO AUGUSTO DE FREITAS BARCELLOS.**



AMG
Nº 70039585534
2010/CÍVEL

Porto Alegre, 13 de março de 2013.

DES. ANGELO MARANINCHI GIANNAKOS,
Relator.

RELATÓRIO

DES. ANGELO MARANINCHI GIANNAKOS (RELATOR)

Transcrevo o relatório da sentença (fls. 784/792):

“Adoto o relatório da r. sentença de fls. 650/664, verbis:

“PROCESSO Nº 013/1.03.0003681-9

BALAS BOAVISTENSE S.A., qualificada nos autos, intentou ação cominatória, cumulada com pedido de reparação de danos, contra INDÚSTRIA DE BALAS FINAS MUNANFREY LTDA.

Relata que há mais de quarenta anos atua no mercado de fabricação e comercialização de balas comestíveis, sendo pioneira no lançamento de novos tipos do produto e na inovação de apresentação de embalagens.

*Cita a bala “**Hollander Cream**”, cuja embalagem, cor e disposição dos elementos de seu rótulo foi objeto de pedido de registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).*

*Refere que a bala “Hollander Cream” vem sendo imitada pela ré, de forma abusiva, através da bala “Delicacy-Delícia”, cujos invólucros de **cor azul e vermelha** para a identificação de seus sabores (**chocolate e avelã ou castanha**), apresentam semelhanças nos padrões ornamentais das lâminas externas das embalagens, confundindo o consumidor, de modo a caracterizar a contrafação.*

Aduz que a requerida está violando os seus direitos de propriedade industrial e praticando concorrência desleal.

Assevera que tais condutas estão lhe causando prejuízos de ordem material e moral.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela, para que a demandada se abstenha de reproduzir, imitar e usar as marcas emblemáticas da autora, bem como, produzir, vender, expôr à venda e ter em depósito produto com as marcas reproduzidas ou imitadas pela ré, em relação ao produto “Hollander Cream”, apresentado sob a denominação de “Delícia”.

Ao final, pugna pela confirmação do pedido antecipatório e pela condenação da ré a reparar as perdas e danos suportados em decorrência da contrafação, a serem apurados em liquidação.

Acostou documentos (fls. 18/118).

O pedido de antecipação de tutela foi denegado (fl.52).

A ré contestou (fls. 56/109).

Suscita prefaciais de inépcia da inicial, carência de ação por ausência de certificado de registro das marcas, conexão e continência, e litispendência.

No mérito, refere que é sucessora da empresa Berbau Balas Finas Ltda, que atuava no mercado desde 1939 e possui registro da marca.



AMG
Nº 70039585534
2010/CÍVEL

Assevera que a bala “Delícia” vinha sendo produzida muito antes da fabricada pela autora, e embalada nas cores azul, verde, amarela e prata. Sustenta que foi a autora quem copiou as embalagens da ré, mencionando que, quando os rótulos “Hollander Cream” foram lançados no mercado, não eram novidade, os quais já vinham sendo utilizados pela Nestlé, Arcor, entre outros.

Afirma que a autora não possui registro e seu pedido se refere à marca e não a desenho industrial.

Cita as diferenças existentes nas embalagens e no conteúdo das balas, ressaltando que possui registro das linhas gerais de suas embalagens na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro.

Alega inexistência de concorrência desleal de sua parte e ausência de danos, impugnando o parecer técnico acostado aos autos.

Bate-se contra o deferimento do pedido de antecipação de tutela, requerendo a improcedência da ação.

Juntou documentos (fls. 110/216).

Houve réplica (fls.219/228).

Em saneador (fl.230), as prefaciais foram rejeitadas e os processos reunidos, para instrução e julgamento conjunto.

A ré acostou documentos (fls.244/249).

Adveio decisão para que os processos fossem desapensados (fl.251).

Durante a instrução foi realizada prova pericial, cujo laudo, apresentado às fls.280/293, apenas a parte autora manifestou-se a respeito (fls.295/299)

Foram acostados documentos (fls.362/505 e 546/549), e inquirida uma testemunha por carta precatória (fl.533/534).

Na audiência (fl.551), foi dispensada a produção de prova oral, concordando as partes com a utilização de prova emprestada, produzidas nos processos apensos.

Somente a parte autora apresentou alegações finais escritas (fls.558/574) .

A pedido do juízo, as partes juntaram documentos (fls.595/621 e 625/641).

Autos conclusos para sentença.

PROCESSO Nº 013/1.03.0002783-6

BALAS BOAVISTENSE S.A., qualificada, intentou ação qualificada, intentou ação cominatória, cumulada com pedido de reparação de danos, contra INDÚSTRIA DE BALAS FINAS MUNANFREY LTDA.

*Sob os fundamentos expostos no processo apenso, nº 103.0003681-9, já explicitados supra, só que em relação à embalagem de cor prata da bala com **sabor de coco**, requer a antecipação dos efeitos da tutela nos mesmos termos e, ao final, pugna pela confirmação do pedido antecipatório e pela condenação da ré a reparar as perdas e danos suportados pela autora em decorrência da contrafação, a serem apurados em liquidação.*

Acostou documentos (fls. 14/43).

O pedido de antecipação de tutela foi inicialmente concedido (fls.45/46), e denegado em grau de recurso (fls.246/253).

A ré contestou (fls. 106/140).

Suscita prefaciais de inépcia da inicial e carência de ação por ausência de certificado de registro das marcas.

No mérito, repisa os argumentos da contestação apresentada nos autos do processo nº 013/1.03.0003681-9, requerendo a improcedência da ação.

Juntou documentos (fls. 141/236).

Houve réplica (fls.219/222).



AMG
Nº 70039585534
2010/CÍVEL

*Em saneador (fl.223), as prefaciais foram rejeitadas.
A ré acostou documentos (fls.227/236).
Na audiência preliminar, as partes não conciliaram (fl.282).
Durante a instrução foram acostados documentos (fls.285/295, fls.303/306 e 450/603); realizada prova pericial, cujo laudo foi apresentado às fls.345/368, sobre o qual se manifestou apenas a parte autora (fls.374/385); e inquiridas cinco testemunhas (fls.410/414), uma delas por carta precatória (fls.612/613).
As partes apresentaram alegações finais escritas (fls.625/635 e 651/667).*

PROCESSO Nº 013/1.03.0010019-3

BALAS BOAVISTENSE S.A., qualificada, intentou ação cominatória, cumulada com pedido de reparação de danos, contra INDÚSTRIA DE BALAS FINAS MUNANFREY LTDA.

*Sob os fundamentos expostos no processo em apenso, nº 103.0003681-9, só que em relação à embalagem de **cor amarela da bala com sabor de leite condensado**, requer a antecipação dos efeitos da tutela nos mesmos termos e, ao final, pugna pela confirmação do pedido antecipatório e pela condenação da ré a reparar as perdas e danos suportados pela autora em decorrência da contrafação, a serem apurados em liquidação.*

Acostou documentos (fls. 17/56).

O pedido de antecipação de tutela foi denegado (fl.61).

A ré contestou (fls.73/124).

Suscita prefaciais de inépcia da inicial, carência de ação por ausência de certificado de registro das marcas, conexão e continência, e litispendência.

No mérito, repete os argumentos da contestação apresentada nos autos do processo em apenso, nº 013/1.03.0003681-9, requerendo a improcedência da ação.

Juntou documentos (fls. 125/252).

A ré juntou documentos (fls.261/266).

Na audiência preliminar, as partes não conciliaram (fl.288).

Durante a instrução foi realizada prova pericial, cujo laudo foi apresentado às fls.317/331, sobre o qual se manifestou apenas a parte autora (fls.337/342); e foram acostados documentos (fls.343/344, 359/506, 521/525).

Apenas a autora apresentou alegações finais escritas (fls.530/546).

PROCESSO Nº 013/1.03.0015335-1

BALAS BOAVISTENSE S.A., qualificada, intentou ação cominatória, cumulada com pedido de reparação de danos, contra INDÚSTRIA DE BALAS FINAS MUNANFREY LTDA.

*Sob os fundamentos expostos no processo apenso, nº 103.0003681-9, só que em relação à bala "**Bonna Fruta**", imitada pela ré e apresentada sob as embalagens "**Berbau Uva**", "**Berbau Abacaxi**", "**Berbau Morango**" e "**Berbau Laranja**", requer a antecipação dos efeitos da tutela nos mesmos termos e, ao final, pugna pela confirmação do pedido antecipatório e pela condenação da ré a reparar as perdas e danos suportados pela autora em decorrência da contrafação, a serem apurados em liquidação.*

Acostou documentos (fls. 14/36).

O pedido de antecipação de tutela foi denegado (fl.40).

A ré contestou (fls.45/90).



AMG
Nº 70039585534
2010/CÍVEL

Suscita prefaciais de inépcia da inicial, carência de ação por ausência de certificado de registro das marcas, conexão e continência, e litispendência. No mérito, defende-se no mesmo sentido dos autos do processo em apenso, nº 013/1.03.0003681-9, requerendo a improcedência da ação. Juntou documentos (fls. 91/203). Houve réplica (fls.207/212). A ré acostou documentos (fls.225/231). Durante a instrução foi realizada prova pericial, cujo laudo foi apresentado às fls.260/281, sobre o qual se manifestou apenas a parte autora (fls.287/288); e foram acostados documentos (fls.308/451 e 458/460). Apenas a autora apresentou alegações finais escritas (fls.473/489)". Acrescento que a r. sentença foi desconstituída, em sede de apelação (fls. 770/771 e 779/780). Autos conclusos."

Dispositivo sentencial assim redigido:

*"Nesse contexto, não há como se afirmar, estreme de dúvidas, tenha havido concorrência desleal, nem há como impedir a ré de comercializar seus produtos com marca aprovada pelo órgão a que legalmente cometida a atribuição de zelar pela Propriedade Industrial.
Do exposto, julgo improcedente o pedido.
Custas pela autora, que pagará honorários de R\$10.000,00 ao procurador da parte adversa, abrangendo todos os feitos."*

Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos por BALAS BOAVISTENSE S.A e INDÚSTRIA DE BALAS FINAS MUNARFREY LTDA., respectivamente, em face de sentença única (fls. 784/792) que julgou improcedentes as **ações de abstenção de uso de embalagem cumulada com pedido de reparação por perdas e danos** (processos nº 013/1.03.0003681-9, 013/1.03.0002783-6, 013/1.03.0010019-3 e 013/1.03.0015335-1) ajuizadas pela primeira recorrente e fixou os honorários advocatícios em R\$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do procurador da parte ré (recorrente adesiva), referente a todos os feitos.

Em razões de apelo (fls. 801/838), a autora faz breve resenha dos fatos, sustentando que a presente demanda versa sobre concorrência desleal, consistente em desvio de clientela e utilização de disposição tendente a causar confusão entre produtos postos no comércio (art. 209, da Lei 9279/96), e não a respeito de marcas, conforme concluiu a sentença.



AMG
Nº 70039585534
2010/CÍVEL

Deste modo, assevera que o caso em tela refere-se ao que a doutrina denomina de “*trade dress*”, também conhecido como “*conjunto-imagem*”, informações visuais pelas quais permite o consumidor identificar determinado produto por meio de sua apresentação externa, incapaz de confundi-lo com outro, tornando-o atento à marca de sua preferência. Alega ter introduzido no mercado brasileiro o uso de lâminas coloridas abaixo da embalagem plástica translúcida, associando cores a sabores (fls. 814/819), prática que veio a ser copiada pela apelada, fazendo com que seu produto – aos olhos do consumidor – fosse idêntico ao da autora. Aduz que esta conclusão se extrai das perícias realizada nos autos, que observou em seu laudo diversas semelhanças entre as embalagens dos produtos comercializados pela autora e a requerida, como identidade de cores, material das lâminas internas e externas, ornamentações geométricas, transparências, inscrições, etc. Menciona que tal atitude da demandada constitui prática de concorrência desleal (art. 195, III, da Lei nº 9279/96), vez que a essência do comércio é a livre busca da clientela, que enseja a reparação por perdas e danos, consoante a dicção do art. 209 da Lei em comento. Arrola extensa jurisprudência, destacando estar demonstrado o prejuízo da autora, decorrente da imitação de embalagens promovidas pela ré, as quais levam o consumidor à confusão, motivados pelo menor preço. Pede o provimento do apelo.

A parte requerida apresenta recurso adesivo (fls. 883/886) no qual pede a majoração dos honorários advocatícios fixados (R\$ 10.000,00), tendo em vista a complexibilidade da causa. Requer o provimento do recurso.

Com preparo (fl. 839) e contrarrazões (fls. 842/876 e 923/924), vieram-me os autos conclusos.



AMG
Nº 70039585534
2010/CÍVEL

Recebido o presente feito em 27/10/2010, os autos foram remetidos à origem, em diligência, para juntar o recurso adesivo interposto pela ré, via fax (fls. 883/886), vindo-me conclusos em 27/09/2011 .

Passo seguinte, em 31/09/2011 a recorrente adesiva foi intimada para comprovar o recolhimento do respectivo preparo, que veio a juntar a respectiva guia em 04/10/2011 (fls. 931/932).

Registro, por fim, que foi observado o previsto nos arts. 549, 551 e 552, do CPC, tendo em vista a adoção do sistema informatizado.

É o relatório.

VOTOS

DES. ANGELO MARANINCHI GIANNAKOS (RELATOR)

Recebo o recurso de apelação interposto pela parte autora, porquanto atendidos os requisitos de admissibilidade.

Todavia, **deixo de conhecer do recurso adesivo**, visto que não realizado o respectivo preparo no momento de sua interposição (**02/09/10**), mas somente em **03/10/11** (fls. 933/934), devendo ser considerado deserto.¹

A parte autora/apelante ajuizou quatro ações (013/1.03.0003681-9, 013/1.03.0002783-6, 013/1.03.0010019-3 e 013/1.03.0015335-1), todas elas visando compelir a parte ré/recorrente adesiva a se abster de utilizar o conjunto-imagem (*trade dress*) das balas comestíveis que fabrica (**Hollander Cream e Bonna Fruta**), cuja impressão visual, ao seu entender, é tão semelhante que confunde o consumidor e induz o mesmo em erro, prejudicando, assim, a comercialização do produto

¹ **Precedente:** Apelação Cível Nº 70046030961, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 28/03/2012.



AMG
Nº 70039585534
2010/CÍVEL

fabricado pela recorrente, que merece ser indenizada pelo desvio de clientela e concorrência desleal.

Em outras palavras, a autora alega que a ré copiou os rótulos de seus produtos para aplicar nas balas **Delícias Berbau e Berbau Frutas**, relacionando-os a sabores idênticos, com o intuito de aproveitar-se de sua clientela, razão pela qual deve ser condenada à abstenção de uso de tais embalagens e à reparação de danos sofridos pela Requerente, que possui provas e registros no INPI que demonstram sua utilização a longa data.

Instruídos os feitos, sobreveio sentença única que **julgou improcedentes as demandas.**

O juízo de origem entendeu que a parte ré utiliza tais embalagens desde a década de 70, destinando seus produtos a uma clientela mais exigente, que está atenta à marca de sua preferência, razão pela qual não há falar em concorrência desleal.

Efetivamente, a matéria discutida nos autos está tutelada pelos arts. 2º, III; 129, 195, III e 208 à 210 da Lei nº 9.279/1996, os quais abrangem não somente os efeitos do registro de marca nominativa, como também da figurativa (marca mista), que é o caso dos autos, denominada pela doutrina como "*trade dress*" – que é a impressão visual e geral dada a cada produto.

Os pedidos de abstenção de uso de marca mista e reparação por danos materiais são juridicamente possíveis, tendo sido objeto de inúmeros precedentes julgados por esta Corte.

Sem preliminares ou questões prejudiciais a serem analisadas, o mérito da questão passa, necessariamente, pela prova documental e pericial produzidas nos autos, capaz de revelar quem é o legítimo usuário de cada "conjunto-imagem" - conforme a **anterioridade do uso** e dos **registros** das embalagens das balas (chocolate, avelã/castanha, côco, leite



AMG
Nº 70039585534
2010/CÍVEL

condensado e frutas mistas), junto ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) apontadas na inicial, cuja proteção legal invocada proporciona exclusividade somente ao titular da nomenclatura e imagem comercial registrada. (grifei)

No caso dos autos, ambas as partes desenvolvem, regular e individualmente, há longa data, atividade empresarial relacionada ao comércio de balas, doces e pirulitos.

Contudo, *in casu*, os documentos trazidos aos autos, especialmente os constantes às fls. 636 à 642 e 578 à 582, revelam que a anterioridade do registro dos “conjuntos-imagens” das balas “**Hollander Cream**”, sabor chocolate (azul) e avelã/castanha (vermelha), bem como das balas de leite condensado (amarelo-ouro) demonstrados nas demandas nº 1.03.0003681-9 e 1.03.0010019-3 pertencem à autora, pois evidenciam que a demandante registrou os respectivos layouts impugnados em meados dos anos de 1996 e 1997, idealizando invólucros de lâminas coloridas abaixo de embalagens plásticas translúcidas (de forro e externa), associando cores aos sabores supra referidos.

Neste contexto, verifica-se que as “*roupagens comerciais*” supra referidas mudam conforme o recheio de cada bala - com o claro intuito de facilitar a identificação visual do consumidor - revelando-se “combinações exclusivas” que, todavia, permitem inúmeras probabilidades (chocolate com embalagem de cor vermelha, ou amarela, ou branca, ou verde...), razão pela qual não se mostra crível a ocorrência de tantas “coincidências” com os produtos comercializados pela ré, que deu a mesma “combinação” aos seus respectivos produtos.

Especificamente, cumpre observar os Certificados de Registro de Marca Mista fornecidos à autora, pelo INPI, em 25/02/2003 (fls. 577, 578, 579 – proc. nº. 103.0003681-9), referente aos pedidos realizados em



AMG
Nº 70039585534
2010/CÍVEL

14/04/1997, quanto ao conjunto de imagem das embalagens que utiliza para envolver as balas de **chocolate** (azul) e **avelã** (vermelha) que comercializa, os quais, à sociedade, dão conta exata acerca da anterioridade do registro efetuado pela requerente, cuja validade é de 10 (dez) anos.

Ainda, nota-se que o Certificado de Registro da embalagem relacionada à bala de **leite condensado** (amarelo-ouro) comercializada pela autora foi depositado no INPI em 24/10/1996 e concedido em 20/07/1999, o que confirma sua legitimidade também sobre esta embalagem comercial (fl. 548 – proc. nº. 103.0010019-3).

De forma semelhante, é o que se depreende do Certificado de Registro de fl. 48 (proc. nº. 103.0003681-9), relacionado ao conjunto-imagem da embalagem de produto na cor verde, o qual, embora não seja objeto da presente ação, demonstra as mesmas características relacionadas dos demais invólucros comerciais utilizados pela demandante, registrado em 15/06/1998, expedido em 24/04/2001, válido também por 10 (dez) anos.

Gize-se, o que se está analisando, no caso concreto, é o registro do “**conjunto de imagem**” de cada produto (cores, desenho e formato - registro misto) e não a “marca nominativa ou nome fantasia” de cada bala propriamente dita.

Tal destaque é pertinente exatamente para chamar atenção a respeito do catálogo de balas de fl. 163, juntado pela demandada (doc 19), e depósito de marca figurativa de fl. 183 (datado de 03/01/1978), para consignar que as cores das embalagens ali estampadas não dizem respeito às embalagens analisadas no presente feito.

Basta perceber, por exemplo, a roupagem da bala avelã apontada nos autos do processo nº 1.03.0010019-3, de propriedade da



AMG
Nº 70039585534
2010/CÍVEL

autora, que por sua vez é totalmente vermelha – fl. 23, e não “branca e vermelha”, conforme consta no portfólio supra referido.

Igualmente, verifica-se que o logotipo/embalagem de fl. 166/167, desenvolvido pela Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, em agosto de 2001, diz respeito apenas às características “geométricas” do invólucro comercial, sem fazer qualquer referência às cores que seriam utilizadas - quesito determinante para a identificação visual de cada produto/sabor no mercado de consumo - razão pela qual não deve ser considerado, no caso concreto.

Tais percepções permitem afirmar que, embora ambas as demandadas tenham comprovado ser comerciantes há longa data, no ramo de balas e doces, no caso dos autos, no que diz respeito unicamente às embalagens supra referidas, tenho que a ora requerida não se desincumbiu do ônus processual que lhe competia (art. 333, II, do CPC), referente à demonstração da pretérita utilização de tais embalagens – independentemente do registro no INPI - com boa fé e anterioridade - capaz de aproveitar o direito de precedência decorrente do sistema misto-atributivo que rege a matéria.

Neste aspecto, transcrevo a lição de Maitê Cecília Fabbri Moro² sobre a questão:

“No Brasil, de acordo com o art. 129 da LPI/1996, a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido. Isso significa dizer que o registro válido é atributivo de propriedade a seu titular.

Apesar disso, a mesma lei reconhece o direito de precedência ao registro para aquelas pessoas que já utilizavam a marca, idêntica ou semelhante, de boa-fé, referindo-se a produtos e serviços idênticos, semelhantes ou afins, no país, há pelo menos seis meses. Tem-se aqui uma típica manifestação de um sistema declarativo, numa verdadeira conjugação como sistema atributivo, na busca de uma disciplina mais justa.

Pode-se dizer então que, no Brasil, observa-se um sistema misto. Em regra, a aquisição do direito sobre uma marca se faz pelo registro, mas,

² *Direito de Marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.*



AMG
Nº 70039585534
2010/CÍVEL

excepcionalmente, a prova anterior do uso é suficiente. É, portanto, um sistema misto com predominância do sistema atributivo.” (p. 54)

Logo, não tendo a ré demonstrado o uso anterior das embalagens, tampouco provado o prévio registro dos invólucros utilizados pela parte autora, não há falar em legitimidade para utilizar os envoltórios empregados pela requerente nas balas de **chocolate (azul), avelã/castanha (vermelho) e leite condensado (amarelo-ouro)**.

Assim, inobstante o minucioso e qualificado trabalho realizado pela *expert* nomeado pelo Juízo (fls. 279/293; 316/331; 344/362), impende dizer que, a tamanha semelhança visual e gráfica existente entre as embalagens, cujos sabores comercializados por ambas as partes são idênticos, não deixa dúvida que houve plágio/imitação, por parte da ré, das embalagens referente às balas de **chocolate (azul), avelã (vermelha), e leite condensado (amarelo-ouro)** produzidas pela autora, capaz de induzir o consumidor em erro, e perpetuar a prática de concorrência desleal e enriquecimento ilícito, em razão do desvio de clientela.

Entretanto, ao contrário do sustentado pela autora, o mesmo não ocorre com as embalagens das balas *Delícia **Berbau Côco Delicacy*** (proc. nº 1.03.0002783-6), *Berbau **Laranja***, *Berbau **Morango***, *Berbau **Uva e Berbau **Abacaxi*****, tendo em vista que a requerida comprovou ser a titular dos “conjuntos de imagens” das referidas balas de fruta, porquanto os registrou em março e julho de 2001, conforme comprovam os Pedidos de Registro e Depósito de Marcas acostados às fls. 155, 228 e 232 do processo nº 1.03.0002783-6; Certificados de Registro anexados às fls. 458/460 do feito nº 1030015335-1, bem como dos documentos juntados às fls. 546, 598, 599, 600, 601 do processo nº 103.0003681-9.

Em suma, a situação apresentada nos autos, referente à estética, tamanho, cor, sabor e desenho das embalagens de cada produto,



AMG
Nº 70039585534
2010/CÍVEL

leva-nos a concluir - de acordo com os Pedidos e Certificados de Registro de Marca mista trazidos aos autos por ambas as partes – que enquanto a autora logrou demonstrar a titularidade e anterioridade do registro das balas de **chocolate** (azul), **avelã** (vermelha) e **leite condensado** (amarelo-ouro), a demandada demonstrou ter registrado o conjunto-imagem das balas de frutas Berbau (**Côco, Laranja, Morango, Uva, Abacaxi**)³.

Destarte, tenho que as demandas ajuizadas devem ser resolvidas com base em tais elementos, porquanto constituem certificados legítimos expedidos pelo órgão competente, possuindo força probante idêntica frente a ambas as litigantes, inclusive contra terceiros.

Neste sentido os precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINARES. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA MISTA TRIDIMENSIONAL. IMITAÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DANO MATERIAL. 1. PRELIMINARES. 1.1. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS E CONFISSÃO. É possível, em qualquer tempo, a juntada de novos documentos, desde que para fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Inteligência do art. 397, do CPC. Ao revés, não se destinando os documentos a fazer prova de fatos novos e deles podendo dispor a parte antes da prolação da sentença, não é admissível a sua juntada com as razões de apelação, impendendo o seu não conhecimento e desentranhamento dos autos. 1.2. Inocorrência, por outro, de confissão dos fatos alegados na inicial, dado que a locução "(...) o Carrefour também distribui produto igual ao da apelada, contida na petição objurgada, somente pode ser atribuída a equívoco do procurador da parte ré na exposição de sua argumentação, mesmo porque toda a linha defensiva da requerida vem calcada na ausência de similitude entre os produtos comercializados pelas partes. 1.3. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrente o alegado cerceamento de defesa, dado que a prova pericial requisitada se mostra despicienda à formação do convencimento acerca da questão posta nos autos, que não demanda maior dilação probatória. 2. Pedido de proteção de direito marcário. Os depósitos das autoras dizem com registros de

³ Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.



AMG
Nº 70039585534
2010/CÍVEL

marca mista ou composta, que se constitui pela combinação de elementos nominativos e figurativos, ou nominativos cuja grafia se apresente de forma estilizada. Ainda, um dos pedidos refere marca tridimensional, constituída pela forma plástica ou seja, a configuração ou a conformação física - de produto ou de embalagem, cuja forma tenha capacidade distintiva em si mesma e esteja dissociada de qualquer efeito técnico. Trata-se, pois, do que se denomina **trade dress** ou **conjunto-imagem, cuja proteção confere exclusividade não só de nomenclatura, mas principalmente - de apresentação visual.** 3. No caso, em que pese não tenha havido reprodução, houve evidente imitação. A peculiaridade do caso é a espécie e a **extensão da proteção conferida às autoras pelo depósito do pedido de registro de marca sob a forma mista e tridimensional, com reivindicação de cores, que lhes proporciona exclusividade de apresentação visual.** Muito embora o nome, as letras e o formato da embalagem não sejam idênticos assim como os preços, bastante diferenciados -, examinando os produtos nas prateleiras de mercado, lado a lado, verifica-se enorme semelhança em seu aspecto conjuntural. Ambos são produtos de limpeza do tipo tira-manchas em pó, com apresentação visual muito semelhante, sendo o produzido pelas autoras anterior no mercado de consumo, **situação de demonstra inequivocamente que não houve mera coincidência na escolha do conjunto visual da embalagem da ré.** Houve aproveitamento ilegal da criatividade do concorrente e do sucesso do outro produto. 4. Diante da imitação constatada, da similitude dos produtos e da identidade de público alvo, resta caracterizada a prática, pela ré, de concorrência desleal, conforme o que disposto no **art. 195, III, da Lei nº 9.279/96.** 5. A parte demandante sofreu prejuízos materiais em razão da violação de sua propriedade industrial e, evidenciados os prejuízos decorrentes da prática de concorrência desleal pela ré, sua apuração e quantificação dependem de fase de liquidação de sentença. À UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DA PETIÇÃO DE FLS. 272/274 E AFASTARAM AS PRELIMINARES. POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ADESIVO, VENCIDO O RELATOR, QUE DAVA PROVIMENTO AO APELO E JULGAVA PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO. (Apelação Cível Nº 70028865939, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 24/06/2009)

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO COMINATÓRIA DE USO DE MARCA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ARRANJO DE CORES SIMILARES. MIMETISMO VISUAL. CONFUSÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL x LIBERDADE DE MERCADO. CONTRAFAÇÃO DIAGNOSTICADA. PREJUÍZO



AMG
Nº 70039585534
2010/CÍVEL

*MATERIAL CONFIGURADO. REVÉS MORAL NÃO PROVADO. 1- Intempestividade da juntada de documento: a juntada de documentos em sede recursal somente se mostra possível nas hipóteses excepcionadas pelo art. 397 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada nos autos em apreço. 2- **Marca mista conjunto marcário** coincidência visual estilização contrafação diagnosticada: a similitude visual dos produtos, por meio da **justaposição de cores e estilização coincidente, conjugada com a identidade de público-alvo, promove inquestionável confusão**, porquanto desperta no consumidor a falsa idéia de estar adquirindo produto da autora. 3- Livre iniciativa x Concorrência desleal: o princípio da liberdade de concorrência pedra angular do impulso e desenvolvimento do mercado encontra baliza na lealdade negocial, dever decantado da boa-fé objetiva e que deve orquestrar o agir das empresas no âmbito comercial. **Com esteio no art. 195 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96)**, configura-se a concorrência desleal na hipótese de imitação de marca, passível de despertar confusão no consumidor. O cenário fático-jurídico de concorrência desleal reclama o desenho de um comportamento patrocinado por um operador econômico e diagnosticado no terreno negocial de certo produto ou serviço que contrarie a conduta-dever que necessita ser observada no duelo pela clientela, via expedientes que desafiem sua idoneidade no mercado e, efetivamente, ou em potência, causem danos ao concorrente. 4- **Danos Materiais: indenização por danos materiais, no caso em apreço, deve ser apurada a partir do lucro líquido auferido pela empresa ré com a venda do produto ELEGÊ BALANCE, a contar da ciência inequívoca da prática de contrafação** notificação extrajudicial manejada pela autora em 6/11/2006, até a publicação da presente decisão. Portanto, diagnosticada a **contrafação do produto da autora**, a aludida data representa o termo inicial para fins de apuração do revés patrimonial experimentado pela autora, montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Deve-se fixar o critério indenizatório a partir da simetria disposta na Lei nº 9.279/96, zelando-se, à double tranche, pela mensuração dos benefícios que o lesado empresa autora teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, sem se descuidar da vedação ao enriquecimento injustificado da empresa autora. Para tanto, cabe adotar os critérios fixados no art. 210 da lei especial, a saber: o benefício que a empresa autora teria auferido se a violação não tivesse ocorrido ou o benefício auferido pelo autor da violação do direito. 5- Danos Morais: malgrado a empresa não estar imune a expedientes que desafiem a sua honra objetiva, a reputação e o nome a zelar, no seu âmbito comercial, para a apuração de valor ressarcitório em tais circunstâncias, impende a prova do abalo experimentado. Incabível a condenação da ré em danos morais experimentados, por força da coexistência de produtos similares no mesmo nicho negocial, se não*



AMG
Nº 70039585534
2010/CÍVEL

comprovada a existência de mácula na imagem e idoneidade da empresa autora. Inteligência do art. 333 do CPC. Acolheram a preliminar contra-recursal. Deram parcial provimento ao apelo. (Apelação Cível Nº 70025756552, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 18/02/2009)

Deste modo, a consequência lógica do voto é no sentido de julgar **procedentes** as ações nº **013/1.03.0003681-9** e **013/1.03.0010019-3** relacionadas às balas de **chocolate (azul)** e **avelã (vermelha)** e **leite condensado (amarelo-ouro)**, para condenar à demandada à abstenção imediata do uso das respectivas embalagens utilizadas pela autora.

Em contrapartida, não merecem prosperar as demandas nº 013/103.0015335-1 e nº 1.03.0002783-6, referente às embalagens das balas "**Bonna Fruta**" (frutas mistas) e "**Hollander Cream Côco**", *respectivamente*.

Assim, caracterizada a ocorrência de plágio de (3) embalagens, que implica na confusão entre marcas e produtos, mostra-se evidente o prejuízo sofrido pela autora, referente ao comércio das balas de **chocolate**, **avelã e leite condensado**, que deve ser indenizada pelo desvio de clientela.

Para o alcance de tal desiderato, devem ser observados os critérios para a fixação da reparação por perdas e danos, decorrente do uso indevido do *trade dress*, consoante as regras dos arts. 208 à 210 da Lei nº 9.279/96, na fase de liquidação de sentença, senão vejamos:

"Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

*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*



AMG
Nº 70039585534
2010/CÍVEL

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.

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.”

Neste viés, transcrevo os precedentes deste Tribunal:

*APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO-ESPECIFICADO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS CONEXA COM CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. **CONTRAFACÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE ÓCULOS DE SOL. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.** Comprovada a contrafação e a concorrência desleal por parte da demandada, mostra-se pertinente a pretensão à indenização por **danos emergentes e lucros cessantes**, que deverá consoar com as balizas previstas no art. 210 da Lei nº 9.279/96. Apuração do quantum indenizatório a título de **danos materiais que deverá ocorrer em posterior liquidação de sentença**. Pertinente também a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, que envolvem, essencialmente, a recomposição dos prejuízos causados à honra objetiva da empresa autora, ou seja, à sua imagem comercial e de seus produtos, e a prevenção da prática ilegal veiculada pela ré. **DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA. UNÂNIME.** (Apelação Cível nº 70025750522, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, julgado em 11/12/2008).*

*APELAÇÃO CÍVEL. **RESPONSABILIDADE CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. VIOLAÇÃO DE PATENTE DE INVENÇÃO. CONTRAFACÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL.** LEI Nº 9.279/96. **DANO MATERIAL. LIQUIDAÇÃO. PARÂMETROS.**[...] Evidenciados os prejuízos decorrentes da prática de contrafação e concorrência desleal pela parte ré, sua apuração e quantificação*



AMG
Nº 70039585534
2010/CÍVEL

dependem de fase de liquidação de sentença. A Lei nº 9.279/96, em seus arts. 208 a 210, estabelece os critérios de aferição dos danos emergentes e lucros cessantes decorrentes de contrafação, determinando, como princípios ordenadores, o retorno ao status quo ante e a adoção do critério mais favorável ao prejudicado. Critérios de apuração do valor da indenização devem ser escolhidos quando da liquidação, obedecido o art. 210 da Lei nº 9.279/96.

DESPROVIDO O APELO DOS RÉUS. PROVIDO O APELO DOS AUTORES. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70026399196, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 08/10/2008)

Nessa mesma linha é a Jurisprudência do STJ:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA FIGURATIVA. REGISTRO. NULIDADE DECRETADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. CONTRAFAÇÃO RECONHECIDA. SUBSEQÜENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDA PELA EMPRESA LESADA. PERÍODO A SER CONSIDERADO. BOA-FÉ. AUSÊNCIA. MATÉRIA DE FATO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7-STJ. LEI N. 5.772/1971, ART. 59.

I. Ainda que obtido o registro de marca perante o INPI pelas empresas-rés, a cerrada oposição da autora que detinha marca anterior, consubstanciada por notificação e ações judiciais que culminaram com a decretação da nulidade do registro daquela pelo **reconhecimento de contrafação** geram, para a responsável, a obrigação de indenizar pelos prejuízos, com efeito retroativo à época em que configurado o ilícito.

II. Ausência de boa-fé das rés, na conclusão do acórdão estadual, que não tem como ser revista em sede especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

III. Em determinadas circunstâncias, caso dos autos, é possível se presumir, de logo, a **ocorrência de prejuízos** pela mera demonstração da **contrafação**, além do que alguns deles foram já referidos pelo aresto objurgado, remetida a apuração da extensão total dos danos para a **fase de liquidação por artigos.**

IV. Recursos especiais conhecidos em parte e improvidos.

(Resp 125694 / RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 25.10.05, DJ 28/11/2005 p. 291).

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECONHECIMENTO DA CONTRAFAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRECEDENTES DA CORTE.

1. Já assentou a Corte, nas Turmas que compõem a Seção de Direito Privado, que o reconhecimento da contrafação dá ensejo à indenização por perdas e danos, **apurada em liquidação de sentença.**

2. Recurso especial conhecido e provido.



AMG
Nº 70039585534
2010/CÍVEL

(Resp 646.911/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.06.2005, DJ 22.08.2005 p. 266).

Deste modo, a indenização por danos materiais deverá ser calculada com base no **lucro líquido auferido pela empresa demandada** com a venda dos produtos similares, a saber, balas chocolate (azul), avelã/castanha (vermelha) e leite condensado (amarelo-ouro), a contar da citação, até a data da publicação desta decisão, a ser apurada em sede de liquidação de sentença.

Pelo exposto, ante o conjunto probatório trazido aos autos e razões acima lançadas, **dou parcial provimento** ao apelo da demandante e não conheço do recurso adesivo interposto pela ré, para **julgar procedentes** as ações nº 1.03.0003681-9 e 1.03.0010019-3, condenando a demandada à abster-se de utilizar as embalagens translúcidas registradas pela autora junto ao INPI, referente às balas de chocolate (azul), avelã/castanha (vermelha) e leite condensado (amarelo-ouro), bem como ao pagamento de indenização por perdas e danos, a ser calculada com base no lucro líquido auferido pela empresa demandada sobre a venda dos referidos produtos similares comercializados, a contar da citação da presente ação, até a data da publicação desta decisão, a ser apurada em sede de liquidação de sentença.

Por conseguinte, **mantenho a improcedência** das ações nº 013/1.03.0015335-1 e nº 013/1.03.0002783-6.

Em razão da reforma da sentença e decaimento recíproco das partes, nos termos do art. 20, §3º e §4º, do CPC, **redimensiono os ônus da sucumbência**, condenando as litigantes ao pagamento da metade das custas para cada um, e honorários advocatícios no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da parte autora e R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a parte ré, em razão do êxito parcial da demanda – em sede recursal –



AMG
Nº 70039585534
2010/CÍVEL

observada a complexidade das ações ajuizadas, o trabalho desenvolvido pelos procuradores das partes e tempo de tramitação da lide, possibilitada a compensação, por força da Súmula nº 306 do STJ.

Por fim, **não conheço do recurso adesivo**, pois declarado deserto.

É o voto.

DES. VICENTE BARROCO DE VASCONCELLOS (PRESIDENTE E REVISOR) - De acordo com o Relator.

DES. OTÁVIO AUGUSTO DE FREITAS BARCELLOS - De acordo com o Relator.

DES. VICENTE BARROCO DE VASCONCELLOS - Presidente - Apelação Cível nº 70039585534, Comarca de Erechim: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA DEMANDANTE E NÃO CONHECERAM DO RECURSO ADESIVO. UNÂNIME."

Julgador(a) de 1º Grau: VICTOR SANT ANNA DE SOUZA NETO