

Os conflitos de *trade dress* e as recentes decisões de natureza provisória das eficientes varas empresariais da justiça paulista

Por Fábio Leme – Sócio da Daniel Advogados

Sumário:

O objetivo do presente trabalho é trazer uma reflexão para os operadores do direito de propriedade industrial de modo geral sobre decisões que vem sendo proferidas em conflitos em conflitos entre conjuntos-imagens (*trade dresse*), em sede de tutela de urgência, pelas competentes, eficientes e efetivas varas empresariais de São Paulo – Capital, baseadas em precedentes não vinculativos, específicos e isolados promovidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Summary:

The purpose of the present work is bringing a reflection for the industrial property law operators in general regarding the preliminary injunction decisions in in trade dress cases promoted by the competent, efficient and effective corporate lower courts of São Paulo based on non-binding precedents promoted by the Superior Brazilian Court in definitive, specific and isolated cases.

Palavras-chave:

Trade dress; tutela de urgência; sentença definitiva; STJ; varas empresariais

Kee-words

Trade dress; preliminary injunction; definitive lower decision; Brazilian Superior Court; corporate courts

I – INTRODUÇÃO

Como pensamos seja um consenso, as varas empresariais e (de) conflitos relacionados à arbitragem, situadas no Foro Central João Mendes Junior, desde sua criação pela Resolução nº 736/16¹, têm desempenhado com qualidade a função jurisdicional no campo da propriedade industrial, em total sintonia com os valores e princípios processuais atuais.

As decisões, como já tivemos oportunidade de dialogar com alguns dos magistrados dessas varas e alguns colegas na área, têm sido, em sua grande maioria, com propriedade, utilizando-se de doutrina abalizada e conceitos atuais e, assim, absolutamente bem fundamentadas, em harmonia com os comandos do artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 11, 371 e 489 do atual Código de Processo Civil (CPC-2015).

Da mesma forma, as varas empresariais têm se mantido atentas aos valores da efetividade e razoável duração de processo, claro, sem perder de vista ou corromper outros valores dentro do devido processo legal, como os princípios da isonomia e do contraditório, ainda que diferido no tempo como autoriza o artigo 9º, parágrafo único, I, do CPC-2015.

Não raras vezes nos deparamos com provimentos tanto antecipatórios, como definitivos (sentença), escorados em prestigiadas doutrinas, bons precedentes jurisdicionais e dentro de um prazo efetivamente razoável.

Já tivemos conhecimento de sentenças de mérito promovidas em apenas alguns meses, em casos de conflitos de marca e concorrência desleal, e em pouco menos de dois anos, em demandas patentárias com produção de prova pericial.

Para quem começou no campo da propriedade intelectual no início do ano 2000, esse tipo

¹ As Varas Empresariais e de Conflitos relacionados à Arbitragem da Comarca da Capital terão competência para as ações principais, acessórias e conexas, relativas à matéria prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil (artigos 966 a 1.195) e na Lei n. 6.404/1976 (sociedades anônimas), bem como a propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas especialmente na Lei n. 9.279/1996, a franquia (Lei n. 8.955/1994) e as ações decorrentes da Lei de Arbitragem (Lei nº 9.307/96), cessando, em relação às últimas, a competência das Varas de Falências e Recuperações Judiciais da Capital e de Conflitos relacionados à Arbitragem da Comarca da Capital, que passam a se chamar 1ª, 2ª e 3ª Varas de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital.

de prestação de tutela jurisdicional não só há de ser comemorado como bastante alardeado, de modo que não se volte ao cenário caótico existente há 20 (vinte) anos atrás, com decisões rasas, desmotivadas e na contramão de qualquer celeridade ou razoabilidade.

O presente trabalho, portanto, tem a modestíssima intenção de tentar contribuir para o que se entende seja um leve desvio, com todas as *venias* cabíveis e devidas, à boa técnica processual, no tocante às decisões em sede de tutela provisória de urgência (*mas, também, poder-se-ia se aplicar à tutela da evidencia!*), em conflitos envolvendo conjunto-imagem, o já popular *trade dress*.

II – DOS PRECEDENTES DO STJ

Como é já do conhecimento da comunidade da propriedade industrial/intelectual, dois precedentes, oriundos de Recursos Especiais julgados pelas 3ª e 4ª Turmas do STJ – Superior Tribunal de Justiça, envolvendo conflitos entre “*trade dresses*” ou conjuntos-imagens causaram e seguem causando alguma agitação e, *maxima concessa venia*, confusão.

O primeiro, sob o número 1.353.451/MG, datado de 19/09/2017, oriundo da Terceira Turma, e que integrou Informativo da respectiva Corte Superior de nº 612, publicado em 25 de outubro de 2017, envolvia o conflito entre os conjuntos-imagens apostos nas embalagens dos seguintes produtos:



Ainda sob a égide da lei processual anterior (CPC-1973), dispõe a decisão cujo voto foi elaborado pelo Ministro-Relator Marco Aurélio Bellizze, acompanhado por unanimidade pelos Ministros Moura Ribeiro, Nancy Andrichi, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva, que seria o caso de nulidade da sentença recorrida, em razão de cerceamento de defesa, pois a perícia não poderia ter sido rejeitada “*ao livre arbítrio do julgador da causa originária*”, mas apenas em situações excepcionais, conforme

prescrevia o parágrafo único do artigo 420 do CPC-1973 e ainda estabelece o §1º do artigo 464 do atual CPC-2015.

Na sequência, destaca a fundamentação do acórdão que, ainda que se esteja diante de manifesta similitude entre as embalagens, a questão extrapolaria o campo de atuação dos juízes, sendo necessária a realização de prova pericial.

Para Terceira Turma da Corte Superior, o magistrado *a quo* não poderia ter se valido apenas de seu “*íntimo*” para concluir pela possibilidade de confusão, sobretudo diante da inexistência de um registro próprio para a embalagem ou o conjunto-imagem nela aportado.

Ademais, pelo que se extrai da fundamentação da decisão, a existência de concorrência desleal em casos de conflitos entre conjuntos-visuais, tendo em vista a ausência de objetividade e taxatividade legal, não poderia ser resolvida sem uma análise técnica e apenas com base em “*máximas de experiência*” ou, quiçá, “*inexperiência*”.

Não se aplicaria aqui a disposição do artigo 335 do *Codex* revogado² (atual artigo 375³).

Por fim, o voto acolhido, por unanimidade, encerra a questão decretando a existência de vício - cerceamento de defesa - com uma citação extraída de autorizada doutrina processual, que aponta: “*o fato que requer conhecimento técnico não interessa apenas ao juiz, mas fundamentalmente às partes, que têm o direito de discuti-lo de forma adequada, mediante, se for o caso, a indicação de assistentes técnicos*”⁴.

Concluiu a 4ª Turma do STJ pela nulidade da sentença, com o retorno aos autos ao primeiro grau para realização de prova técnica pericial.

² CPC-1973: Artigo 335. Em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras da experiência técnica, ressalvado, quanto a esta, o exame pericial.

³ CPC-1975: Artigo 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.

⁴ MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Prova e convicção: de acordo com o CPC de 2015. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 850.

Ainda que não seja o cerne do presente trabalho cabe aqui alguns comentários e provocações, antes de passar à análise do próximo julgado da Corte Superior e que devem ser perseguidas pelos julgadores ou mesmo operadores do direito de modo geral quando do exame ou interpretação do precedente supra, como suporte jurídico para casos que também contenham como causas de pedir ou fundamento o conflito entre conjuntos-imagens.

O primeiro ponto que merece destaque é que, apesar de integrar o informativo de jurisprudência do STJ, o precedente acima notadamente sequer configura precedente qualificado do Superior Tribunal, tanto que julgado por uma das Turmas. Não há, portanto, qualquer tipo de vinculação à decisão.

Nada obstante, a análise realizada pelo relator em seu voto, apesar de alguns pontos genéricos que serviriam a toda e qualquer ação envolvendo conflito entre conjuntos-imagens, igualmente tomou em consideração, como não poderia ser diferente, aspectos jurídicos do caso concreto.

Nessa senda, chama-se a atenção, por exemplo, para o seguinte sopesamento feito exatamente no capítulo que discorria sobre a necessidade de prova técnica:

“Ainda que se esteja diante de uma notória semelhança entre os dois produtos – o que foi reconhecido pelo TJ/MG – a questão posta nos autos vai além, sendo imperioso determinar se esta similitude é aceitável do ponto de vista legal, como consectário de técnicas mercadológicas tendentes ao posicionamento de um determinado produto no mercado, ou se na realidade estamos diante de um ato abusivo, usurpador de conjunto-imagem alheio e passível de confundir o consumidor.”

Inegável, portanto, que o Ministro Marco Aurélio Bellizze concluiu pela necessidade de prova técnica também por conta do contexto fático-probatório que se apresentava no caso em questão, ou seja, do conflito entre as embalagens acima destacadas, que, com efeito, apresentam o mesmo conjunto de cores, mas trazem algumas dessemelhanças, o que pode ter causado dúvida na Turma.

Outro aspecto digno de nota é que, se por um lado é vedado pela lei processual aos juízes julgar causas com base em percepções pessoais escoradas em máximas de experiência quando poderiam ter determinado outras provas, incluindo a pericial (artigo 335 do CPC-1973 e artigo 375 do CPC-2015). Por outro, é atribuição dele, juiz, o dever de indeferir outras provas, incluindo, claro, a perícia, quando desnecessárias em vista das outras provas produzidas e tal exceção já se encontrava disposta no parágrafo único do artigo 473 do CPC-1973, sendo mantida no §1º do artigo 464 do CPC-2020, ambos, aliás, citados no acórdão ora analisado da Quarta Turma do Superior Tribunal.

Nessa senda, relevantíssimo trazer à discussão as idênticas disposições do antigo artigo 427 do CPC-1973, como do atual artigo 472 (CPC-2015), ao prever que: “*o juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes*”, lembrando que, apesar de julgado em 2017, tal recurso especial foi julgado sob a égide da lei anterior (CPC-1973), diante de sua interposição em 2012.

Portanto, ainda que não se permita ao julgador julgar com base em máximas de experiência quando a questão exigir prova técnica, de acordo com ambos regimes (CPC-1973 e CPC-2015), seria, sim, dever dele, magistrado, rejeitar a prova pericial quando as partes, por si só, apresentarem pareceres e documentos técnicos elucidativos.

Veja-se não se está aqui questionando se havia ou não outras provas que respaldassem os órgãos jurisdicionais ordinários para rejeitar a prova pericial, até porque isso mereceria uma análise mais aprofundada das decisões por eles proferidas no caso e essa não é proposta deste texto.

Apenas fica aqui o lembrete que importa para análise de casos futuros, de que o juiz não só pode como deve dispensar a prova pericial quando essa se verificar absolutamente dispensável tendo por base as outras provas produzidas nos autos, incluindo pareceres técnicos acostados pelas partes, e isso, claro, tomando por base não apenas a convicção pessoal/íntima dele juiz de primeiro de grau de jurisdição, mas o interesse de AMBAS

AS PARTES e até dos demais órgãos da Jurisdição, como bem leciona a autorizada doutrina do professores Marinoni e Arenhart,⁵ citada na decisão.

Já o segundo julgado, de número 1.778.910/SP, datado de 06/12/2018, e que igualmente integrou Informativo de Jurisprudência do STJ sob nº 0647, de 01 de março de 2019, foi julgado pela 4ª Turma do STJ, tendo como relatora a Ministra Maria Isabel Galloti, também foi julgado por unanimidade. Acompanharam o voto da Ministra-Relatora apenas os Ministros Marco Buzzi e Raul Araújo, estando ausentes os Ministros Luis Felipe Salomão e Antonio Carlos Ferreira.

Tal acórdão tinha como pano-de-fundo a alegação de conflito entre as configurações visuais das seguintes embalagens :



Tal qual como no caso anterior - *aliás*, a Ministra Maria Isabel Galotti citou e aproveitou grande parte da fundamentação do precedente *supra* – entendeu-se equivocada a rejeição da prova pericial pelas instâncias ordinárias.

Destacou a Ministra Maria Isabel, certamente aproveitando-se da posição anterior do Ministro Marco Aurélio Bellizze, que, em razão a inexistência de tipificação legal e registro próprio para o conjunto-imagem, a constatação da confusão e concorrência desleal deveria ser feita “*caso a caso*”, sendo indispensável o auxílio de um Expert, para que possa verificar “*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*”.

⁵ MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Prova e convicção: de acordo com o CPC de 2015. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 850.

Para a Ministra-Relatora, a prova técnica poderia ter contribuído para análise desses aspectos, o que, concluímos pelo teor de sua análise, teria contribuído para uma prestação da tutela jurisdicional mais próxima da verdade real.

A seguir, a Ministra Maria Isabel apenas transcreve trechos do voto do Ministro Marco Aurélio Bellizze no caso já comentando acima, o que traria ainda maior clareza a questão.

Tal como realizado acima, importa aqui tecer alguns comentários sobre essa última decisão.

O primeiro é que, assim como no anterior, essa decisão, além de não qualificada ou vinculante, foi proferida por apenas três Ministros, haja vista as ausências justificadas dos Ministros Salomão Luis Felipe Salomão e Antonio Carlos Ferreira.

Importante, ainda, chamar a atenção para a boa observação da Ministra Maria Isabel Galotti de que a aferição dos casos de conflitos entre conjuntos-imagens, com vista a inspecionar a possibilidade de confusão e ato de concorrência desleal, deveria ser feita, de fato, no “caso a caso”.

Claro, portanto, que, ainda que a Ministra-Relatora, acompanhada pelos dois integrantes e votantes da Quarta Turma do STJ, tenha decidido pela nulidade da sentença mantida pelo Tribunal *a quo*, para realização da prova pericial, para ela os exames envolvendo conjuntos-visuais devem ser feitos de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Ademais, fica aqui novamente o lembrete de que é possível que as decisões das instâncias ordinárias não tenham se válido de percepções pessoais ou máximas de experiência, mas em outras provas apresentadas pelas partes, incluído pareceres técnicos unilaterais, o que tornaria possível a dispensa da prova pericial, de acordo com a lei processual vigente e até a anterior revogada.

Ainda acerca dessa posição da Ministra Maria Isabel Galotti cabe apenas um esclarecimento, mesmo que sem relação com o tema central deste trabalho, mas que deve sempre estar na mente dos operadores do direito no momento de análise de conflitos entre *trade dresses*.

O artigo 195, inciso III, da Lei da Propriedade Industrial, onde encontram guarida os casos de reprodução ou imitação de conjuntos-imagens, na medida em que constituem, sim, meio fraudulento (fraude) para desviar clientes, em nenhum momento assevera que o ato fraudulento em si deve ou deveria obrigatoriamente gerar uma confusão direta para ocorrência do ilícito.

Nessa senda, é amplamente defendida e admitida na doutrina e parte da jurisprudência a possibilidade de confusão por associação indevida, ou seja, a chamada concorrência parasitária, onde não há propriamente confusão direta, mas um aproveitamento do alto reconhecimento de um signo distintivo visual (*trade dress*), o que, obviamente, se dá em razão dos diversos investimentos feitos pelo seu titular na consolidação daquele padrão.

Para concluir este primeiro capítulo e o que mais interessa para este trabalho é que ambos os casos acima decidiram pela nulidade de sentenças, prestadas em primeiro grau de jurisdição e, portanto, em cognição exauriente.

Por outras palavras, entenderam as Terceira e Quarta Turmas que as instâncias ordinárias andaram mal ao não determinar a prova pericial para o advento de sentenças de mérito em juízo de certeza, o que, a rigor, impediria a rediscussão sobre o assunto, com o advento de coisa julgada material⁶.

III – A PROTEÇÃO AO *TRADE DRESS* NO SISTEMA JURÍDICO – QUESTÃO PACIFICADA

Apesar da inexistência de um registro próprio ou típico para a figura *do trade dress* ou conjunto imagem, ninguém questiona – *incluindo doutrina e jurisprudência* – sua

⁶ Artigo 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

(...)

Artigo 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexactidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

proteção no ordenamento da propriedade industrial, mais particularmente entre os sinais distintivos.

E nem poderia ser diferente, haja vista a previsão do artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal que 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.*”

Diversos são os conceitos formulados na doutrina e, posteriormente, citados ou integrados à jurisprudência.

Tomamos emprestado aqui a definição empregada por Denis Allan Daniel, em artigo escrito exatamente sobre o tema. Para Denis Daniel, o *trade dress* pode ser conceituada como um:

“Conjunto de características, que pode incluir, entre outras, uma cor ou esquema de cores, forma, embalagem, configuração do produto, sinais, frases, disposição, estilização e tamanho de letras, gráficos, desenhos, emblemas, brasões, texturas e enfeites ou ornamentos em geral, capazes de identificar determinado produto e diferenciá-lo dos demais.”⁷.

Maitê Cecília Fabri Moro acrescenta a esse conceito de conjunto-imagem ou *trade dress* o local ou fachada onde a pessoa física ou jurídica desenvolve seu negócio, a decoração, a aparência interna e externa, e até um cheiro, música e cor característica do negócio de modo geral.⁸

Veja-se nenhum desses autores, logicamente, defende uma proteção, com exclusividade, para uma cor em particular que tenha relação com um o produto ou serviço a ser distinguido, como vermelho, para molho ou extrato de tomate, ou amarelo, para amido de milho.

7

DANIEL, Denis Allan. Litígios envolvendo conjunto-imagem (trade dress) no Brasil, in Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: nº 87, p. 37-42, mar/ abr. 2007.

⁸ MORO, Maitê Cecília Fabri. A marca tridimensional, sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada com outros institutos da propriedade intelectual. Tese de Doutorado em Direito defendida pela PUC/SP, 2005, p. 51.

Notadamente, esse tipo de reivindicação deporia contra à concorrência, ao franquear a propriedade de uma cor isolada, com relação a um determinado produto ou negócio, para uma única pessoa.

Tal situação, ademais, esbarraria, por analogia, em proibição da própria LPI - Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/96, em seu artigo 124, inciso VIII⁹. Aliás, tal analogia à proibição contida no artigo 124, VII, da LPI aos conflitos entre conjuntos-imagens já foi efetuada algumas vezes na jurisprudência.¹⁰

Todavia, não há como negar a proteção a conjuntos-particulares de cores, absolutamente dissociados dos produtos, serviços ou negócios a serem identificados por esses signos visuais distintivos.

IV – DAS RECENTES DECISÕES PROMOVIDAS PELAS VARAS EMPRESARIAIS E CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM EM COGNIÇÃO SUMÁRIA – JUÍZO DE PROBABILIDADE OU APARÊNCIA

Como já apontado na breve introdução deste singelo texto, é nosso entendimento de que as varas empresariais e conflitos relacionados à arbitragem têm desempenhado excelente trabalho no campo do direito da propriedade industrial.

Realça-se a existência de sentenças de mérito justas e motivadas dentro de período inferior a seis meses, algo utópico para quem já milita no ramo há duas décadas, além de prestações de tutelas provisórias igualmente bem fundamentadas, em alinhamento aos seus requisitos e ínsitos princípios, como é o caso, inclusive, da proporcionalidade, quando há necessidade de um sopesamento entre o risco ao direito (*periculum in mora*) e

⁹ Artigo 124. Não são registráveis como marca: (...)

VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

¹⁰ “Por força do artigo 124, VIII, da Lei n. 9.279/1996 (LPI), a identidade de cores de embalagens, principalmente com variação de tons, de um produto em relação a outro, sem constituir o conjunto da imagem ou trade dress da marca do concorrente - isto é, cores "dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo" -, não é hipótese legalmente capitulada como concorrência desleal ou Parasitária” (Recurso Especial 1376264/RJ. Relator: Ministro João Otavio de Noronha da Terceira Turma do STJ – Superior Tribunal de Justiça. DJe: 04 de fevereiro de 2015).

o risco de irreversibilidade na concessão do provimento antecipatório (*periculum in mora reverso*).

No entanto, recentemente notamos que alguns pedidos de tutela provisória, em sede de urgência e cognição sumária, em casos envolvendo conflitos entre conjuntos-imagens têm sido indeferidas por essas efficientíssimas varas empresariais, exatamente com base nos precedentes supracitados do Superior Tribunal de Justiça.

Dispõem essas decisões, algumas vezes como único fundamento para indeferir a antecipação de tutela de urgência, que o STJ teria estipulado genericamente a necessidade de perícia para aferição dos casos em que se alega reprodução ou imitação de conjuntos-imagens, mencionando-se mais especificamente o primeiro precedente da Terceira Turma comentado acima, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze.

De acordo com a posição dessas varas: “*se há necessidade de realização de perícia para constatação do trade dress, carece a matéria da probabilidade do direito necessária para a concessão da tutela de urgência.*”

É curioso que, na grande maioria das decisões inspecionadas por essas varas empresariais, o magistrado chega até a reconhecer “grande semelhança” entre os produtos ou embalagens, mas acaba por negá-las sob o fundamento da “posição” do STJ sobre a “questão”.

Assim, passaremos a realizar alguns comentários e sugestões, não de *lege ferenda*, que, cremos, possam úteis para os próximos exames dessas varas e demais órgãos jurisdicionais, quando de pedidos de tutela provisória antecipada de urgência, em matéria de concorrência desleal e contrafação de *trade dress*.

O primeiro, já antecipado acima, é que as decisões do STJ não configuram precedentes qualificados, mas de decisões simples das Terceira e Quarta Turmas. Não há vinculação aos juízes e tribunais ordinários.

Portanto, não se trata, ainda, do posicionamento pacificado do STJ sobre o tema.

No mais, as decisões da Corte Superior, que anularam as decisões das instâncias ordinárias com foco em cerceamento de defesa e, assim, entendendo como obrigatória a realização de prova pericial, levaram em conta, como não poderia ser diferente, às peculiaridades do caso concreto.

Por fim, e o ponto mais relevante a ser considerado, é que as decisões das Terceira e Quarta Turmas do STJ entenderam ser necessária a realização de perícia para decisões de mérito com natureza definitiva no processo, ou seja, sentenças com cognição exauriente.

A sentença de mérito ocorre após uma cognição exauriente, ampara-se em juízo de certeza jurídica (verdade formal), com aptidão para formar coisa julgada material, tornando-a imutável e irrecorrível, impedindo a rediscussão da matéria em ação posterior (intangibilidade da coisa julgada material), claro excetuadas as hipóteses de cabimento da ação rescisória¹¹.

Nesse ínterim, cristalina é a disposição do artigo 494 da lei processual (CPC-2015) de que, uma vez publicada a sentença, o juiz só pode alterá-la para corrigir erros materiais e de cálculos ou por meio de embargos de declaração, que visam sanar omissão, obscuridade e contradição, além do próprio erro material¹².

Sem adentrar no velho e modorrento embate da doutrina processualista se decisão interlocutória faz ou não coisa julgada material, fato é que a decisão, em sede de tutela antecipatória de urgência e antes da abertura do contraditório (*inaudita altera parte*), conta com a chamada cognição sumária.

Dessa forma, deferida ou não a tutela antecipatória *inaudita altera parte* pelo magistrado, sobrevindo a contestação pela parte contrária, a cognição do magistrado é ampliada, o que torna possível sua própria revisão ou reforma, o que não ocorre quando da sentença de mérito.

¹¹ NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo na constituição federal. 13ª Edição. São Paulo: RT, 2017, pags. 78 e 83.

¹² Artigo 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexactidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

Pelos menos é isso que abstraímos da leitura do artigo 296 do CPC-2015, que pedimos licença para transcrever abaixo, em razão de sua relevância para o fim do presente trabalho:

“Artigo 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.”

As decisões que resolvem, portanto, tutelas de provisória de urgência são promovidas com base em juízo de probabilidade ou aparência.

De acordo com a classificação desenvolvida pelo professor Alexandre Freitas Câmara, com base na obra de Piero Calamandrei, o juízo de probabilidade – *exigível para as tutelas provisórias de urgência* - seriam as alegações e provas que demonstram a razoabilidade do direito do pretendente ou “*aquilo que demonstra grandes motivos para fazer crer que corresponde à verdade*”¹³.

De acordo com a doutrina do professor Alexandre, para o juízo de probabilidade, em cognição sumária, basta a parte convencer o magistrado, por meio de suas alegações e provas, que “*é provável a existência do direito, ou seja, que há fortes indícios no sentido de sua existência*”¹⁴.

Ainda que se possa eventualmente discutir sobre alguns graus de probabilidade para concessão de uma tutela de urgência ou mesmo fazer uma distinção entre probabilidade e verossimilhança como propõe o professor Alexandre Freitas Câmara, inspirado na obra de Calamandrei¹⁵, fato é que, se os fatos e provas apresentados demonstrarem, em juízo de aparência, que o autor detém o direito que afirma possuir, o juiz não só pode como

¹³ CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. 22ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 281-282.

¹⁴ CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. 22ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 281-282.

¹⁵ CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. 22ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 281-282

deve conceder a tutela antecipada pretendida, na melhor forma do artigo 300 do CPC-2015¹⁶.

Não há discricionariedade ou escolha ao ao juiz ¹⁷!

Ora, se o magistrado, quando do exame de pedido de tutela de urgência em sede de cognição sumária, em casos envolvendo violação de *trade dress*, entende que há grande semelhança entre as produtos ou embalagens que se apresentam, nos parece que, minimamente, já exista potencialidade para se cogitar a probabilidade do direito do autor, se é que ela, de fato, já não está configurada, sobretudo se houver emprego de características bem específicas do *trade dress* anterior, corroboradas por pareceres técnicos acostados pelas partes.

Nas palavras do professor Alexandre Câmara, haveria motivos para fazer crer que o alegado pelo autor corresponde, de fato, à verdade.

De toda forma, remanescendo dúvidas ao juiz de que aquela semelhança se limitaria a um padrão, aspecto próprio do mercado ou algo assim, pode ele postergar o exame da tutela de urgência para momento posterior ao contraditório, mas não já colocar uma pá-de-cal na questão, em juízo de provisoriedade, simplesmente porque o STJ possui decisões simples para casos concretos de conflitos entre conjuntos-imagens, em que entendeu ser exigível a prova pericial antes de se proferir sentença, essa notadamente em cognição exauriente.

Exemplificando para tornar mais fácil, se, no caso envolvendo as embalagens dos produtos retro referido e novamente destacadas abaixo:

¹⁶ Artigo 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

¹⁷ “A propósito, convém salientar que, presentes os requisitos exigidos pela lei para concessão de liminar ou tutela provisória cautelar ou antecipatória (em ação de conhecimento pelo rito comum, ação cautelar, mandado de segurança, ação civil pública, ação popular ou ação possessória, e.g.), o juiz fica obrigado a concedê-la. Não há discricionariedade como alguns enganadamente têm apregoado ou entendido, pois discricionariedade implica possibilidade (de) livre escolha, com dose de subjetividade, entre dois ou mais caminhos a serem seguidos, mencionados pelo que a lei confere o poder discricionário.” (NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo na constituição federal. 13ª Edição. São Paulo: RT, 2017, pg. 282).



Independentemente do que tenha ocorrido no caso concreto que teve a sentença anulada pela Terceira Turma do STJ, pendesse pedido de tutela provisória de urgência *inaudita altera parte* e o magistrado tivesse dúvida se o conjunto de cores azul e branco, com a marca disposta na cor vermelha, constituísse um padrão de mercado em embalagens de algodão, talvez o melhor a fazer seria aguardar o contraditório, para que a parte adversa pudesse fazer prova desse suposto padrão.

No entanto, não se provando esse padrão, mesmo após o advento das razões da parte contrária, deveria, ao nosso ver, ser deferida a tutela, e aqui com foco tanto na urgência, como na evidência (artigo 311, inciso IV, do CPC-2015¹⁸), posto que não há qualquer justificativa plausível para o réu se utilizar daquele conjunto, que não de tomar carona no conjunto anterior.

Agora, repisa-se, isso se o conjunto fático-probatório, com os comparativos entre as embalagens, efetivamente, tivesse aptidão para deixar dúvidas sobre a existência de um eventual padrão do mercado.

Do contrário, em se desde logo verificando tratar de manifesta reprodução ou imitação de um conjunto-visual anterior, inclusive com emprego de algumas características específicas, de acordo com reconhecido critério sugerido pelo mais citado autor no campo propriedade industrial, o saudoso professor João da Gama Cerqueira¹⁹, pensamos estará

¹⁸ Artigo 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: (...)

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

¹⁹ “as marcas devem ser apreciadas tendo-se em vista não suas diferenças, mas as suas semelhanças.” e; “finalmente, deve-se decidir pela impressão de conjunto das marcas e não pelos detalhes.” (GAMA CERQUEIRA, João da. Tratado da propriedade industrial. 2ª Edição. Vol. 2. São Paulo: RT, 1982, p. 919).

demonstrada a probabilidade, devendo a tutela ser concedida, claro, se igualmente presentes os demais requisitos²⁰.

Expomos isso pois, ao menos em dois dos casos analisados, cuja tutela antecipatória foi indeferida pelas varas empresariais e conflitos relacionados à arbitragem, era nítida a tentativa de usurpação pela parte ré, não só pelo uso dos mesmos conjuntos de cores, mas, também, pelo emprego absolutamente injustificável de outras características bastante peculiares dos conjuntos anteriores.

Não à toa a decisão foi reformada em sede de tutela antecipada recursal, o outrora chamado efeito ativo.

Como já exposto, o intuito deste trabalho é contribuir para uma melhor prestação da tutela jurisdicional pelos órgãos jurisdicionais, sobretudo pelas varas empresariais paulistas que, conforme também já colocado, vêm realizando um trabalho excelente e de vanguarda nos casos de propriedade industrial.

Até por isso cuidou-se de coletar um outro julgado promovido por uma dessas varas empresariais de São Paulo, resolvendo pedido de tutela provisória de urgência em caso de *trade dress* em momento anterior e que, para nossa surpresa, pela contradição e não pela boa-técnica, teve desfecho diverso.

Nesse ínterim, o respeitável magistrado de uma dessas varas bem deferiu o provimento antecipatório que envolvia as embalagens dos produtos ora recortados:



Na ocasião, o competente juiz não só decidiu, de forma irrepreensível, pela concessão do provimento antecipatório de urgência, como se aprofundou no comparativo entre as

²⁰ Artigo 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

embalagens, de acordo os fundamentos da petição inicial e, assim, antes mesmo de qualquer opinião ou parecer técnico imparcial (perícia).

Aliás, não deixa de ser paradoxal, pois pouquíssimas vezes observamos decisões tão bem fundamentadas, sob aspectos comparativos, em litígios envolvendo *trade dress*. Vejamos:

“E demonstrou, ademais, que a embalagem do produto da parte ré – Relaxmed – é absolutamente semelhante à da autora, com os seguintes sinais distintivos parecidos [transcrição de fls. 08]:

- a) o mesmo tom BRANCO e AZUL como cor base de fundo;*
- b) a mesma cor VERMELHA para grafar a marca do produto;*
- c) a mesma disposição da marca no centro da embalagem do produto;*
- d) o mesmo termo RELAX , que integra tanto a marca Miorrelax como a marca Relaxmed;*
- e) a mesma barra superior com a informação analgésico e relaxante muscular, com o mesmo fundo azul e os mesmos dizeres na cor branca;*
- f) a mesma figura de curva azul na parte inferior esquerda;*
- g) as mesmas figuras de quadrados inseridos na faixa curvilínea;*
- h) a mesma curva azul na parte inferior direita; e*
- i) os mesmos princípios ativos do medicamento grafados na mesma cor azul.*

A somatória desses elementos, ainda que isoladamente não sejam exclusivos, torna a embalagem de um e outro praticamente idênticas, de forma a causar confusão no consumidor.

Assim, esse, ao se deparar com analgésicos musculares numa prateleira de farmácia [já que ambos são vendidos sem receita médica], pode tranquilamente adquirir o produto Relaxmed pensando ser o Miorrelax.”²¹

Com todo o respeito que merece as decisões atuais das varas empresariais e conflitos relacionados à arbitragem, mas é este tipo de decisão que deveria perseverar nos julgamentos em sede de tutela provisória de urgência e não esse juízo mais restrito com base, ao nosso ver, em uma visão equivocada, *data venia*, do que restou decidido em decisões simples por duas Turmas do Superior Tribunal, levando em consideração os conjuntos fáticos-probatórios dos casos concretos, ambos em sede de cognição exauriente ou juízo de certeza.

²¹ Processo nº 1124478-64.2017.8.26.0100. Magistrado: Dr. Luis Felipe Ferrari Bedendi da 1ª Vara Empresarial E Conflitos De Arbitragem. Data da decisão: 12 de janeiro de 2018.

Para encerrar este trabalho, insta citar decisão irrepreensível da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, de relatoria do competente e estudioso desembargador Azuma Nishi, dando provimento, por unanimidade, a agravo de instrumento, para conceder a tutela antecipada de urgência que havia sido indeferida por uma dessas duas varas empresariais e conflitos relacionados à arbitragem, justamente com foco na jurisprudência simples do STJ²².

A questão, posta ao exame da 1ª Câmara Reservada envolvia as embalagens dos produtos:



O desembargador-relator Azuma Nishi foi absolutamente preciso ao decidir, em consonância ao *mutatis mutandis* defendido por nós acima, que “a cognição exercida pelo juiz na análise da tutela de urgência, do ponto de vista da profundidade, é superficial, porque não se decide com base na existência do direito, mas com base em probabilidade.”.

Bem compreendeu o conspícuo desembargador que “ao proferir a decisão, o juiz não está afirmando a existência do direito invocado, mas sim sua aparência.”

Dessa forma, bem sinalizou, em sua fundamentação, a existência da probabilidade do direito, inclusive a partir de uma análise *ictu oculi*, ainda que ambas as partes tenham apresentado pareceres técnicos unilaterais.

²² Agravo de Instrumento nº 2039133-54.2019.8.26.0000. Relator: Desembargador Azuma Nishi da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Data do Julgamento: 22 de maio de 2019.

Nessa senda, o eminente desembargador chamou a atenção para algumas peculiaridades comuns entre as duas embalagens, o que avocou de conjunto de elementos compostos por ambos conjuntos-visuais, incluindo tipografia e disposição dos elementos nominativos, sem, ademais, perder de vista, até porque exercido o contraditório, os conjuntos-visuais dos demais concorrentes.

Para arrematar, o ínclito desembargador ainda afastou o risco de irreversibilidade da medida, em razão dos eventuais prejuízos que poderiam ser causados à ré, mesmo ela estando em recuperação judicial.

Para o relator, não foram apresentadas provas do risco de falência mediante a alteração das embalagens, como “*informações sobre a quantidade de embalagens em estoque, o impacto junto aos fornecedores das embalagens, custo de retirada do produto de circulação, custo de formulação de novo trade dress etc.*”. Ademais, bem emendou que o prazo assinalado de sessenta dias para alteração e noventa dias para remoção se mostravam absolutamente razoáveis e incapazes de gerar o tal risco de irreversibilidade.

Ainda lembrou que eventuais prejuízos suportados pela ré (irreversibilidade jurídica²³), na hipótese de equivocada a tutela antecipada de urgência, após uma cognição exauriente, poderiam ser compensados por meio de indenização, tendo sequer sido questionada pela parte a capacidade da autora em compensar tais danos.

Para finalizar caberia, ainda que desnecessário diante da farta e precisa motivação, a crítica de autorizada e já citada doutrina de que esse requisito negativo para concessão de tutelas de urgência, o chamado risco de irreversibilidade²⁴, acaba por ir na contramão do próprio direito provável.²⁵

²³ *Aqui existe a irreversibilidade de fato, que impede a concessão da medida. Quando houver irreversibilidade de direito, ou seja, quando puder resolver-se em perdas e danos, a medida pode, em tese, ser concedida* (NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria. Comentários ao Código Processo Civil. São Paulo: Editora RT. 2015, p. 859.)

²⁴ CPC-2015: Artigo 300, § 3º - A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

²⁵ “*Irreversibilidade. No exato momento em que o artigo 300, §3.º, CPC, veda a concessão de antecipação de tutela quando “houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, ela vai na contramão da lógica do provável que preside a tutela provisória. Justamente por essa razão, tendo a técnica antecipatória o objetivo de combater o perigo na demora capaz de produzir um ato ilícito ou um fato danoso – talvez irreparável – ao direito provável, não há como não admitir a concessão dessa tutela sob o simples argumento de que ela pode trazer um prejuízo irreversível ao réu. Seria como dizer que o direito provável*

V – CONCLUSÕES

As decisões de nulidade do STJ, em ações em que discute possíveis infrações de conjuntos-imagens, entendendo como indispensável a realização de prova pericial, além de não qualificadas e escoradas em alguns aspectos fáticos e jurídicos dos casos concretos, tinham natureza de sentença, após cognição exauriente, de modo a impedir a preclusão máxima do processo (coisa julgada).

Doutrina e jurisprudência são uníssonas ao reconhecer a proteção no sistema pátrio ao já popular *trade dress* de produtos, embalagens, negócios, fachadas etc., reconhecendo, ademais, que tal conjunto pode consistir em um conjunto distintivo de cores e não cores isoladas.

Em nosso sentir, as recém-criadas varas empresariais e conflitos relacionados à arbitragem têm desempenhado excelente e vanguardista trabalho em ações voltadas ao campo da propriedade industrial.

No entanto, apesar de já terem mostrado altíssima competência e eficiência, incluindo em casos de *trade dress*, recentemente passou-se a rejeitar tutelas provisórias de urgência em conflitos dessa natureza, com base nessa jurisprudência simples do STJ, mesmo presente, ao nosso ver, seus requisitos ensejadores.

Concessa venia, há um equívoco hermenêutico, posto que os entendimentos isolados do STJ tinham como fim impedir a formação da coisa julgada ou a imutabilidade dos efeitos das sentenças, em sede de cognição exauriente.

As decisões do magistrado dessas varas empresariais, no entanto, são tomadas em cognição sumária, devendo ser deferidas quando presentes e demonstrados os requisitos, quais sejam: probabilidade do direito, risco ao direito ou ao resultado do processo e

deve sempre ser sacrificado diante da possibilidade de prejuízo irreversível ao direito improvável – o que obviamente é um contrassenso.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado. São Paulo: RT, 2015, p. 313).

ausência de risco de irreversibilidade. No caso de conflito entre esses dois últimos – (i) *risco ao direito ou ao resultado do processo* e (ii) *ausência de risco de irreversibilidade provimento* – deve o magistrado, com base na proporcionalidade, privilegiar um em detrimento do outro (“*mal menor*”) e, nesse momento, a própria probabilidade tende a funcionar como um bom termômetro.

A expectativa despretensiosa do presente trabalho, portanto, é de o(s) nobre(s) magistrado(s) reveja(m) o posicionamento sobre essa questão, voltando a decidir com primor e farta fundamentação tutelas provisórias de urgência em ações focadas em conflitos entre *trade dresses*, como, aliás, era feito até pouco tempo atrás e pôde ser aqui demonstrado.

O desembargador Azuma Nishi da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo demonstrou excelente compreensão sobre o assunto e ao que ora defendemos, em voto de acórdão unânime, para reformar decisão das varas empresariais paulistas, deferindo, portanto, a tutela provisória de urgência, com base nas provas apresentadas pelas partes, em cognição sumária e antes de qualquer exame técnico imparcial.

VI – BIBLIOGRAFIA

ASSUMPCÃO NEVES, Daniel Amorim. Manual de Direito Processual Civil, 11ª edição. Salvador: JusPodivm, 2019.

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. 22ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 281-282.

DANIEL, Denis Allan. Litígios envolvendo conjunto-imagem (*trade dress*) no Brasil, in Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: nº 87, p. 37-42, mar/ abr. 2007.

GAMA CERQUEIRA, João da. Tratado da propriedade industrial. 2ª Edição. Vol. 2. São Paulo: RT, 1982

MORO, Maitê Cecília Fabri. A marca tridimensional, sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada com outros institutos da propriedade intelectual. Tese de Doutorado em Direito defendida pela PUC/SP, 2005.

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Prova e convicção: de acordo com o CPC de 2015. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado. São Paulo: RT, 2015.

NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo na constituição federal. 13ª Edição. São Paulo: RT, 2017.

NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria. Comentários ao Código Processo Civil. São Paulo: Editora RT. 2015.