



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Registro: 2022.0000133233**

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2176191-31.2021.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HYPERA S.A, é agravado BIOFHITUS LABORATORIO NUTRACEUTICO LTDA..

**ACORDAM**, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido a 2ª julgadora que o provia e declara voto. Declara voto convergente o 3º juiz. Sustentou o Dr. Paulo Armando Innocente de Souza OAB/RJ 180.348", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FORTES BARBOSA (Presidente), JANE FRANCO MARTINS E J. B. FRANCO DE GODOI.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

**FORTES BARBOSA**

**RELATOR**

**Assinatura Eletrônica**



**Agravo de Instrumento nº 2176191-31.2021.8.26.0000**

**Agravante: Hypera S.A**

**Agravado: Biofhitus Laboratorio Nutraceutico Ltda.**

**Comarca: São Paulo**

**Nº na origem: 1068797-70.2021.8.26.0100**

**Voto nº 17.860**

EMENTA

“Trade dress” - Ação cominatória e indenizatória – Tutela de urgência – Indeferimento – Ausência de prova inequívoca da perpetração do ato ilícito anunciado – Utilização de cor amarela na embalagem inapta a conferir exclusividade à recorrente - Produtos comercializados em embalagens com formato comum – Tendência do mercado em vinculação com o produto comercializado - Marcas das partes que não se confundem – Ausência dos requisitos previstos no “caput” do art. 300 do CPC/2015 - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra decisão proferida pelo r. Juízo de Direito da 1ª Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem do Foro Central (Comarca da Capital), que, em sede de ação inibitória e indenizatória, indeferiu tutela de urgência requerida pela agravante (fls. 43/46).

A agravante sustenta, em suma, que a agravada pratica atos de concorrência desleal, utilizada uma imitação do “trade dress” da embalagem de seu produto “Epocler”, com o fim de desviar clientela, destacando se tratar de

“produto com idêntica finalidade comercial (medicamento ou produto com finalidade hepática)”. Aduz que a recorrida “faz uso das mesmas cores e tonalidades ou CONJUNTO DE CORES (amarelo com inscrições em azul) – não por acaso próprio ou característico do trade dress do EPOCLER - além de lettering, posicionamentos de elementos nominativos e figurativos e informações acerca do produto”. Afirma inexistir padrão de mercado, nem diluição do sufixo “ECLER” junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Alega estar sendo induzido o consumidor a uma confusão direta (produtos expostos lado a lado em gôndolas de farmácias e drogarias) ou a uma associação indevida (“ciente de que aquele conjunto-visual ou conjunto de cores identifica o medicamento, que é de seu interesse”). Relata haver ajuizado numerosas demandas para anular registros com o radical “ECLER (E+CLER)”, “inclusive contra a própria marca registrada “ECLER”, concedido no arrepio da lei pelo INPI”, esclarecendo que a presente demanda se restringe a obstar o uso do “trade dress” do produto “ECLER”. Sugere que a decisão agravada é equivocada quanto ao objeto da demanda, que recai somente sobre a “configuração visual das embalagens ou roupagens usadas pelas partes em seus produtos”, sendo o debate acerca do sufixo “E-CLER” objeto de demanda anulatória própria e de competência da Justiça Federal. Frisa que a decisão recorrida, “apesar de reconhecer as

*similitudes entre as os elementos visuais – até porque notórias e irrefutáveis – entendeu que o sufixo “CLER” aparenta ser de uso comum em outros tantos medicamentos do mesmo ramo”. Argumenta que “a imitação feita pela Agravada lesa não só a Agravante, mas, também, o consumidor e a saúde pública, pois o produto E-CLER, apesar de claramente se propor a mesma destinação (melhora do sistema hepático) não tem a mesma forma de atuação do EPOCLER e sequer contém os mesmos componentes. Assim, é possível que não fará o mesmo efeito se ingerido para tratar os sintomas aos quais o EPOCLER se aplica e o consumidor se habituou”. Informa que demais concorrentes não utilizam o mesmo conjunto de cores em seus flaconetes, colacionando imagens (fls. 12), além de terem sido concedidas tutelas de urgência em outras três demandas similares (“EPOCLER x BENECLER”, “EPOCLER x EPATIVAN” e “EPOCLER x ABCLER”). Assevera que a marca nominativa “Epocler” está há mais de cinquenta anos no mercado, e a mista há mais de dez anos. Requer a antecipação da tutela recursal, para que seja reformada a decisão recorrida e expedida ordem tendente a que a agravada “deixe, imediatamente, de comercializar, fabricar, manter em depósito, exportar, importar, expor à venda ou anunciar, inclusive na internet e nas redes sociais, o produto E-CLER, com as exatas características de sua ainda atual embalagem, devendo se abster do conjunto-visual que notadamente copia o produto*

*EPOCLER, além dos materiais de divulgação e publicidade atrelados a esse produto e que façam uso dos mesmos conjuntos-visuais, sob pena de multa diária em valor não inferior a R\$10.000,00 (dez mil reais), o que se entende absolutamente suficiente e compatível com a obrigação e urgência da situação”, e “de modo a tornar o pedido ainda mais certo e determinado, sobretudo esse requerido em sede antecipatória, requer-se providência para que a Agravada passe a utilizar, nas embalagens de seu produto E-CLER e eventuais outros, CONJUNTOS DE CORES absolutamente diversos do EPOCLER” (fls. 01/33).*

Foi indeferida a antecipação de tutela recursal (fls. 305/309).

A agravada, em sua contraminuta, afirma que a embalagem do flaconete do medicamento “EPOCLER” não apresenta singularidade alguma, sendo característica comum e habitual aos outros produtos concorrentes, além da cor amarela ser decorrente da composição e do sabor abacaxi, definido pelo mercado de “antioxidantes hepáticos”. Argumenta que “é certo que o conjunto imagem de produtos para finalidade que se prestam para tratar distúrbios hepáticos, já é concebido na mente do consumidor como um produto dotado de certas características relacionadas ao gênero, não à determinada marca” e alega que “se a agravada faz uso do dito conjunto imagem com a marca registrada E-CLER há mais de 10 anos, ao

que tudo indica, postular em juízo a questão somente agora revela uma manobra monopolizadora desprezível da autora”. Aduz que as cores azul e amarela são utilizadas pela marca “E-CLER” antes da marca “EPOCLER”. Sugere que a avaliação de concorrência de violação ao *trade dress* depende de perícia, inexistindo requisitos para concessão de tutela de urgência. Pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 323/352).

Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 313).

É o relatório.

A agravante ajuizou ação inibitória e indenizatória, narrando, em suma, que a agravada imita o “*trade dress*” de seu famoso produto “EPOCLER”, comercializado há mais de cinquenta anos. Aduz estar comprovada a violação de elementos distintivos do referido produto, reproduzidos em embalagens e materiais de divulgação do produto “E-CLER” pela ré, propondo serem produzidos prejuízos patrimoniais, além de ser colocada a integridade do consumidor em risco. Requereu o deferimento de tutela de urgência, para que a ré seja obrigada a cessar a proposta prática de concorrência desleal.

A decisão recorrida indeferiu a tutela de urgência e a agravante postula sua reforma.

No caso concreto, seria possível reconhecer a urgência de uma providência

judicial, apesar da recorrida anunciar o uso da mesma embalagem há mais de dez anos, se ficasse patenteado prejuízo ao exercício da atividade empresarial, indiciada deslealdade; porém, os produtos, apesar de similares e destinados ao mesmo ramo (“medicamento ou produto com finalidade hepática”), não provocam, num juízo imediato e de cognição sumária, a confusão anunciada pela recorrente, considerada a composição integral das embalagens e a diversidade dos vocábulos distintivos.

Ao contrário do afirmado pela recorrente, foi considerado, pelo r. Juízo “a quo”, o conjunto imagem de apresentação dos enfocados produtos em mercado (“trade dress”), não se reconhecendo, porém, neste momento processual inicial e frente aos elementos disponibilizados, o direito de uso exclusivo da exploração do mencionado “trade dress”, tendo sido afirmado que: “Ainda que se reconheça a proteção marcária do trade dress, neste estágio processual, sem uma análise técnica ou dilação probatória de todo o contexto que envolve os dois produtos, não extraio a presença dos elementos autorizadores da tutela pretendida”.

Foi considerado o conjunto-imagem de apresentação dos enfocados produtos em mercado (“trade dress”), não se constatando, no entanto, reiterar-se, feito um exame delibatório, a reprodução ou imitação, por parte da agravada, de

“roupagem” ou configuração visual estritamente ligada à utilizada pela agravante em seus produtos, não sendo dado afirmar uma imitação ou uma contrafação, mesmo considerando um sentido amplo e extensivo para estes termos.

E, de fato, não há como reconhecer a presença de prova inequívoca da perpetração do ato ilícito anunciado, o que impede estejam reunidos os requisitos para concessão da tutela de urgência, tal qual previstos no “caput” do artigo 300 do CPC de 2015.

A comparação feita a partir das fotografias ou imagens reproduzidas na minuta do agravo (fls. 11) indica, sem dúvida, uma proximidade entre as embalagens usadas, em particular diante da cor predominantemente amarela. As embalagens, contudo, são compostas com disposição gráfica e sinais diferentes, realçando as marcas “EPOCLER” e “E-CLER”, ambas realçadas conforme o anunciado nos autos. Além dos nomes utilizados para designar os produtos serem diversos e das fontes ostentarem tamanhos diversos, na embalagem do produto da recorrente, há uma tarja na parte inferior, enquanto que naquele da recorrida, a tarja é longitudinal.

Por outro lado, como demonstram as imagens reproduzidas a fls. 336/337, outros fabricantes também se utilizam de embalagens assemelhadas, o que, aparentemente, demonstra persistir uma tendência do ramo de mercado



enfocado, voltado para a produção e comercialização de “medicamentos hepáticos”.

A embalagem em “flaconete” é própria ao produto focado, sem variação relevante em nosso país, somando-se que a cor amarela é fartamente usada em embalagens no ramo.

Não é identificado, imediatamente, então, o aproveitamento de elementos criados e divulgados pela recorrente, o que se soma à notícia de que os produtos focados convivem por lapso temporal relevante e superior a uma década no mercado brasileiro e ser a recorrida a titular da marca “Eclair”, de maneira que não há respaldo efetivo para o deferimento do pleito de tutela provisória.

Assinala-se, inclusive, que a petição inicial está repleta de citações e referências à exclusividade gerada pela marca e à proteção decorrente, sendo incorretas as proposições feitas no sentido de ser feita uma avaliação inadequada ou indevida da demanda. E, o pleito de tutela provisória foi analisado sob um ponto de vista correto, apesar da mistura conceitual operada pela própria recorrente, que anuncia um potencial confusão da clientela, deixando de lado a conjuntura fática complexa gerada pelo decurso de anos e formulando afirmações dotadas de um certo subjetivismo.

É mais prudente, em suma, aguardar a



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

instrução e o amplo debate da causa, mostrando-se prematuro tomar as providências preconizadas, pois nada indica que a “simples tardança, oriunda do decorrer normal do processo” abalará a posição das partes (Carlos Augusto de Assis e João Batista Lopes, Tutela Provisória, Gazeta Jurídica, Brasília, 2018, p.121), não merecendo reparo a decisão recorrida.

Nega-se, por isso, provimento ao presente agravo.

Fortes Barbosa

Relator



Voto nº 51967  
Agravo de Instrumento nº 2176191-31.2021.8.26.0000  
Comarca: São Paulo  
Agravante: Hypera S.A  
Agravado: Biofhitus Laboratorio Nutraceutico Ltda.

### DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Pretende a agravante a concessão da tutela de urgência para que a agravada *"deixe, imediatamente, de comercializar, fabricar, manter em depósito, exportar, importar, expor à venda ou anunciar, inclusive na internet e nas redes sociais, o produto E-CLER, com as exatas características de sua ainda atual embalagem, devendo se abster do conjunto-visual que notadamente copia o produto EPOCLER, além dos materiais de divulgação e publicidade atrelados a esse produto e que façam uso dos mesmos conjuntos-visuais"*.

O Magistrado indeferiu o pleito por entender que o produto da agravante é dotado de genericidade, afastando a pretendida proteção.

Deve ser mantida a r. decisão agravada.

Para que seja passível de proteção *"...o trade dress deverá preencher certos requisitos fundamentais :i) Distintividade (originária e secundária); ii) Não-funcionalidade; iii) Risco de confusão ou associação"*  
**(PROPRIEDADE INDUSTRIAL - orgs. Eduardo Ribeiro**



**Augusto e Thays Leite Toschi - artigo de CRISTIANE MANSUETO – LiberArs - 2 016 - págs.44 e segs.)**

No tocante à distintividade, importante reproduzir o ensinamento de **GUSTAVO PIVA DE ANDRADE** segundo o qual “o escopo de proteção conferido ao 'trade dress' é diretamente proporcional ao seu grau de distintividade. 'Trade dresses' únicos e absolutamente distintivos são merecedores de um amplo escopo de proteção.” (**O TRADE DRESS E A PROTEÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS, in: Revista da ABPI, n. 112, p. 4**).

Pois bem, no caso em tela não se verifica no produto da autora-agravante a distintividade necessária para obter a proteção do 'trade dress'.

Isso porque a ré-agravada demonstrou uma infinidade de medicamentos similares com a mesma finalidade àquele produzido pela autora e que possuem exatamente o mesmo conjunto-imagem desta (fls. 336/337).

Assim, ao menos numa análise sumária dos autos não se vislumbram os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência.

Ante o exposto, pelo meu voto também nego provimento ao recurso.

**J.B. FRANCO DE GODOI**



**Voto nº 0536**

**Agravo de Instrumento nº 2176191-31.2021.8.26.0000**

**Comarca: São Paulo – Foro Central**

**Vara: 1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem**

**Agravante: Hypera S/A**

**Agravada: Biofhitus Laboratorio Nutraceutico Ltda**

**Nº na origem: 1068797-70.2021.8.26.0100**

**Juiz de Direito: André Salomon Tudisco**

### **DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE**

**1. Com o devido respeito, ousou divergir da posição do Eminentíssimo Relator sorteado, DES. FORTES BARBOSA, a quem manifesto profundo respeito, tomando a liberdade de adotar o relatório, que muito bem detalha os fatos envolvendo as partes, desde o que foi alegado por ambas as partes em relação à presente lide marcária no que tange ao *trade dress*.**

**2. A questão de fundo versa sobre a infração de *trade dress* da marca EPOCLER em que a ré, BIOPHITUS LABORATÓRIO NUTRACEUTICO LTDA, utilizou conjunto imagem muito próxima em seu farmacêutico E-CLER. A r. decisão de primeiro grau, proferida pelo respeitável juiz Doutor André Salomon Tudisco, indeferiu a tutela de urgência para que a ré fosse obrigada a cessar a prática de concorrência desleal.**

Pois muito bem.

**No Voto do Excelentíssimo DES. FORTES BARBOSA, se propôs que não haveria elementos o suficiente, em um juízo imediato e de cognição sumária, para se extrair a**

**existência de confusão e de infração concorrencial<sup>1</sup>. Entendeu o Relator que a comparação feita por fotografias indica, sem dúvida, uma proximidade entre as embalagens usadas, mas com grandes diferenças entre as marcas EPOCLER e E-CLER.** Ponderou que existem indicações de que se trata de tendência de mercado dos produtos hepáticos<sup>2</sup>. Assim, pelo raciocínio do Eminentíssimo Relator, ressaltando ser mais prudente se aguardar a instrução probatória, negar-se-ia provimento ao recurso da parte autora.

***Data maxima vênia, respeitado o entendimento do Douto DES. FORTES BARBOSA, entendo que seja o caso, entretanto, de provimento do recurso da parte autora.***

Explico.

Nesse momento de cognição superficial, onde não se produziram todas as provas que informarão o processo, cabe ao magistrado perquirir se estão presentes os requisitos autorizadores presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015<sup>3</sup>. Neste momento, repisa-se, **a análise desta segunda juíza versa sobre o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da medida liminar.**, uma vez que é inviável, sob penalidade de prejulgamento do mérito e supressão indevida do grau de jurisdição, analisar a questão subjacente de forma exauriente. **Nessa toada, apenas se delibera neste momento processual sobre a presença dos elementos prescritos no artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, não há declaração**

<sup>1</sup> Pag. 5 do voto de nº 17860, Relator Desembargador Fortes Barbosa.

<sup>2</sup> Pag. 6 do voto de nº 17860, Relator Desembargador Fortes Barbosa.

<sup>3</sup> Art. 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.



**exauriente acerca da eventual violação pela agravada, através de seu produto E-CLER do *trade dress* do produto da agravante EPLOCLER, o que deverá ser constatado após a devida dilação probatória (perícia, e outras provas que douro juízo "a quo" entender pertinentes), mas se, nesse primeiro momento de cognição, os elementos acostados aos autos permitem, *data maxima venia* ao entendimento em sentido diverso, a conclusão incontestada de que as referidas embalagens da agravada violam a propriedade industrial da agravante.**

Como cedo, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que em casos em que há indevida aproximação de embalagens, **pode ser reconhecida a violação ao *trade dress*, ainda mais quando se trata de embalagem vinda a *posteriori* e que se relaciona a produto já conhecido pelo público consumidor, da lavra da também Eminente Ministra Nancy Andrighi, a saber:**

*"RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS. AÇÃO COMINATÓRIA E DE REPARAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PROTEÇÃO DO CONJUNTO-IMAGEM. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FUNCIONALIDADE, DISTINTIVIDADE E CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. PRESSUPOSTOS. PREMISSAS FÁTICAS ASSENTADAS PELOS JUÍZOS DE ORIGEM. USO INDEVIDO RECONHECIDO. CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDAS. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA EXORBITÂNCIA.*

*1. Ação ajuizada em 14/7/2010. Recurso especial interposto em 15/3/2019 e encaminhado à Relatora em*

30/10/2019.

2. O propósito recursal é definir se a utilização da embalagem do medicamento POSDRINK, pela recorrente, viola o trade dress do fármaco ENGOV, fabricado pela recorrida.

**3. A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao trade dress, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal.**

**4. As premissas fáticas assentadas pelos juízos de origem autorizam a conclusão de que a embalagem do medicamento fabricado pela recorrente (POSDRINK) viola o conjunto-imagem daquele produzido pela recorrida (ENGOV). Os produtos competem no mesmo segmento específico de mercado, a comercialização do fármaco da recorrida é anterior ao momento em que o recorrente passou a fazer uso da embalagem impugnada e a forma de sua apresentação é bastante reconhecida pelo público consumidor. Os elementos que imitam a embalagem da recorrida não estão dispostos em virtude de exigências relacionadas à técnica ou à funcionalidade do produto fabricado pela parte adversa.**

**5. Não se trata de simples utilização de cores semelhantes, mas de imitação de todo o aspecto visual (original e distintivo) da embalagem criada pela recorrida.**

**6. A oposição das respectivas marcas nos produtos não é suficiente para desnaturar o ato de concorrência desleal caracterizado pela cópia do trade dress, mormente porque não se trata de pretensão fundada em contrafação de marca, mas**



*sim na imitação de elementos (tamanho, formas, cores, disposição) que compõem a percepção visual do invólucro do medicamento, que goza de tutela jurídica autônoma.*

**7. O fato de o ENGOV ser um fármaco que goza de notoriedade em seu segmento confere razoabilidade à conjectura de que, por se tratar de produto mais antigo, já consolidado e respeitado no mercado em que inserido, seus consumidores estejam habituados a escolhê-lo com base na aparência externa, relegando a marca estampada para um plano secundário. É justamente nesse ponto que reside a deslealdade do ato praticado, pois seu intuito é aproveitar-se da confiança previamente depositada na qualidade e na origem comercial do produto que se busca adquirir.**

8. A alteração da conclusão dos juízos de origem e o conseqüente acolhimento da tese recursal que pleiteia a redução do montante das astreintes demandariam o reexame dos fatos e das provas dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o teor da Súmula 7/STJ. Tal óbice, conforme assentado por esta Corte Superior, somente comporta temperamentos quando se trata de valor manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no particular. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS."<sup>4</sup>(grifei e sublinhei)

**Naquela mesma ocasião, a Ministra Nancy Andrighi definiu o conceito de *trade dress* nos moldes a saber:**

<sup>4</sup> REsp 1843339/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019

**"O trade dress (conjunto-imagem) é, portanto, a denominação conferida ao conjunto de características visuais que forma a aparência geral de um produto. Consoante ensinamento de Denis Borges Barbosa, 'por trade dress podemos entender o conjunto de cores, a forma estética, os elementos que compõem a aparência externa, como o formato ou apresentação de um produto, estabelecimento ou serviço, suscetível de criar a imagem-de-marca de um produto em seu aspecto sensível (Do trade dress e suas relações com a significação secundária. Novembro de 2011. Disponível em [www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade\\_dress.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade_dress.pdf). Consulta realizada em 6/11/2019)"<sup>5</sup>**  
(grifei)

**Ademais, aplicável aqui trecho da perícia realizada nos autos 1004786-22.2018.8.26.0008, onde, *permisa venia*, destacamos no acórdão de nossa relatoria a matéria afeta a impressão deixada no consumidor, no que tange ao *trade dress* e suas consequências quanto a violação e a confusão causada, a saber:**

"Ora, em exame a referida bolsa, a perita, Doutora Sônia Maria D'Elboux assim consignou:

**"2) Se os elementos figurativos utilizados pela ré são capazes de levar os consumidores a confundirem as marcas das partes;**

No caso da Bolsa, o elemento figurativo leva os consumidores a confundir as marcas, pois esse ornamento em forma de pingente é uma maneira de se destacar marcas e o consumidor está habituado a enxergar dessa maneira em função de um mecanismo de transferência. **O processamento de informações é feito em milésimos de segundo quando já há um conceito**

<sup>5</sup> REsp 1843339/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019 p. 9





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**associado a uma imagem, não é um raciocínio deliberado, trata-se de um resgate de algo que já foi aprendido e que está na memória.** Um exemplo de pensamento que ocorre neste tipo de situação seria 'A bolsa Chanel tem seu símbolo pendurado e essa bolsa também tem. Esse raio lembra o da Zoomp. Portanto essa bolsa é da Zoomp'. Independente de pertencer à empresa detentora da marca ou não, portanto, a conclusão desta perita é fundamentada por conceitos da sintaxe visual demonstrados no item 5 deste laudo e sua análise baseada, principalmente, em conceitos de percepção, aprendizagem e especialmente de transferência de significado." (grifei)

Incluem-se, portanto, **as cores (azul (das letras) e amarelo do líquido, com o mesmo gosto de abacaxi, e flaconete transparente), o mesmo local da disposição das marcas, as cores utilizadas na própria marca (azul (das letras) e amarelo do líquido, com o mesmo gosto de abacaxi, e flaconete transparente), e repita-se o mesmo tamanho dos flaconetes (nome da embalagem usada por ambas as partes, bem como sua fonte e impressão deixada no consumidor.** E no caso em comento, nesse momento de primeira cognição, na visão dessa segunda juíza e respeitado o entendimento diverso do Eminentíssimo DES. FORTES BARBOSA, **há elementos semelhantes e suficientes, com mesmo padrão de visualização que justifica, ao meu humilde entender, a tutela pretendida.**

**Vejam-se, abaixo, em fotos de aproximação de ambos os produtos, não havendo qualquer discussão sobre o fato de ser esse o *trade dress* das embalagens em tela, sendo as embalagens dos produtos EPOCLER, da agravante, à esquerda, e E-CLER, da agravada, à direita. Senão vejamos:**

Fls. 11 do Agravo de Instrumento

AGRAVANTE	AGRAVADA
	

Ora, aqui, respeitado o entendimento diverso esposado pelo Eminente DES. FORTES BARBOSA, da simples comparação "*prima facie*" entre os produtos EPOCLER da agravante, e E-CLER da agravada, verifica-se a utilização da fonte em cor azul com o fundo amarelo; servindo ambos os produtos à propósitos hepáticos (em última instância, tirar a gordura do fígado e aliviar a sensação de má digestão, após de uma hora da ingestão, sendo possível o uso de até três flaconetes por dia – irrelevante, portanto os fármacos neles incluídos se a finalidade última é a mesma); e o uso do sufixo "CLER" que em muito remete ao produto da agravante, ambos em letras azuis e ambos, repita-se com sabor (flavor) de abacaxi.

Ressalte-se, ademais, que se trata de produto comumente utilizado por ocasião de datas festivas, em que os consumidores, após a ingestão de bebidas alcólicas (no mais das

vezes) e muita comida também (Art.375 NCPC)<sup>6</sup>, procuram o remédio para obter alívio dos sintomas deixados pelo consumo de bebida alcóolica.

Outros flaconetes para a mesma finalidade existem, com outros fármacos, mas a disposição exterior, não ofende, em tese, o **trade dress** da agravante, com cores e disposições de letras e demais dados e mesmo que haja, em princípio, outra modalidade de dano marcário deve ser discutido pelas vias próprias, e sendo evidente que: **“um erro não justifica o outro”** (norma principiológica básica inspiradora de quaisquer ramo do Direito e não apenas do direito intelectual). Nessa linha de raciocínio, no que tange a tese referente aos demais produtos do mercado, como se vê às fls. 12 e 336 destes autos, se tem que, apesar de existirem alegações de que outros produtos do mercado exibem as mesmas cores e forma, não se infirma a conclusão dessa segunda juíza de que estão presentes, no caso concreto, os requisitos autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015.

**Embora a análise exauriente acerca da violação ou não do trade dress seja objeto de perícia a ser realizada no primeiro grau, não pode esta segunda julgadora ignorar que, ao consumidor médio há grande possibilidade de confusão**, que precisa analisar mais profundamente as embalagens para notar que se trata de produtos de marcas diferentes. Pode-se até imaginar que, aquele consumidor que realiza suas compras de maneira mais expedita, e acometido eventualmente dos efeitos da ingestão de álcool ou até mesmo do mal estar do consumo de

<sup>6</sup> Art. 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.

comidas indigestas, não notará qualquer diferença, ou ainda, até mesmo o homem médio, no dia a dia corrido das grandes cidades, não notará, “permissa venia” que adquiriu um produto pelo outro, apenas em momento posterior (e, ainda, eventualmente – porque em regra a pessoa toma esse medicamento e o dispensa no lixo diretamente).

**Em um juízo superficial, por conseguinte, tendo em vista essas semelhanças, em meu entender e respeitada a valorosa posição diversa do Ilustre DES. FORTES BARBOSA, verifica-se prova suficiente de que a as embalagens comercializadas pela agravada possuem muitos dos aspectos do “trade dress” das embalagens da agravante.**

Como cediço, **não é** necessária a cópia integral para que se reconheça a indevida reprodução de ‘trade dress’, comprovando captação de clientela da agravante, o que atrai os termos do artigo 195, inciso III, da lei nº 9.279/96<sup>7</sup>, exigindo medida para que se coíba o parasitismo marcário.

**Por conseguinte, ainda, já decidi essa Colenda 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial:**

*“Tutela antecipada antecedente em tema de concorrência desleal. Pretensão de descaracterização de estabelecimento, por violação de “trade dress” da autora. Decisão de indeferimento de pedido liminar. Agravo de instrumento. Posto de gasolina “Petrobrás”. **A semelhança visual entre os conjuntos-imagens dos elementos figurativos das fachadas de ambos os estabelecimentos comerciais evidencia, ao menos em cognição sumária, violação ao “trade dress” da autora, embora não haja reprodução integral do conjunto-imagem. Conduta da ré, em***

---

<sup>7</sup> Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

*aparente concorrência desleal, por meio da utilização da reputação e do prestígio alheios para obtenção de clientes, a configurar probabilidade do direito da autora. Risco de dano decorrente de potencial confusão do mercado consumidor. Doutrina de WALDEMAR FERREIRA, CELSO DELMANTO, LÉLIO DENICOLI SCHMIDT e ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA. Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte. **Determinação de retirada dos elementos característicos do estabelecimento da ré pela autora, mediante acompanhamento policial, neste momento, desnecessária, ante a determinação de abstenção deferida, cabendo à própria ré promover a descaracterização. Possibilidade de requerimento a respeito, na origem, em caso de desatendimento da ordem. Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento, com observação.**"<sup>8</sup> (grifei)*

As diferenças apontadas, mais uma vez datíssima venia ao entendimento do DES. FORTES BARBOSA, entre os *trade dress* do produto EPOCLER da agravante e do produto E-CLER da agravada, a meu ver, não afastam a aproximação constatada neste primeiro momento, repito, que considero indevida, não só por confundir o consumidor, mas também porque flagrantemente fere o *trade dress*.

**Pelo raciocínio exposto até aqui deverá o Poder Judiciário agir no sentido de cessar o aproveitamento parasitário de marca ou mesmo *trade dress*, ainda mais quando se trata de demanda que deverá ser objeto de perícia,**

<sup>8</sup> TJSP; Agravo de Instrumento 2032842-67.2021.8.26.0000; **Relator (a): Cesar Ciampolini**; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 05/03/2021; Data de Registro: 05/03/2021



**com tempo de tramitação e sujeita inclusive a múltiplos recursos antes mesmo da prolação de sentença ou finalização da perícia. O que se vislumbra, acima da dúvida razoável e em um juízo de cognição sumária, é que houve utilização do conjunto imagem da agravante de forma indevida em ambos os produtos objeto da demanda.**

Sobre o risco de dano reverso, assevero que a agravada não comprovou, de forma livre de dúvidas, que teria elevado prejuízo para fazer alguma modificação em sua linha de produção e nem mesmo gastos com propaganda. Ademais, o eventual dano reverso existiria para quaisquer das partes e sendo que a agravada assumiu esse risco ao utilizar-se de características, que alegou se tratar de tendência de mercado, em suas embalagens, assemelhando-se sobremaneira com as embalagens dos produtos da agravante, com risco de causar confusão para o consumidor médio. **Respeitado o entendimento do juízo "a quo" e do Eminente DES. FORTES BARBOSA, compreendo que estão, no caso concreto, especialíssimo, presentes os requisitos autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil, havendo indícios claros de violação do "trade dress" do produto da agravante pela agravada.** Em casos semelhantes a esse, já se pronunciaram essas Colendas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, sendo relevante o acórdão do Eminente Desembargador Alexandre Lazzarini, a saber:

**"AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. JOYSTICKS (CONTROLES DE VIDEOGAMES). VIOLAÇÃO DE MARCAS DE TITULARIDADE DAS AUTORAS. TRADE DRESS. ABSTENÇÃO DE USO DAS MARCAS REGISTRADAS PELAS AGRAVADAS ("DUALSHOCK" E DOS SÍMBOLOS QUADRADO, XIS, CÍRCULO E**



**TRIÂNGULO) E DE FABRICAÇÃO E  
COMERCIALIZAÇÃO DE CONTROLES DE  
VIDEOGAMES SIMILARES AOS DAS AUTORAS.  
MANUTENÇÃO. EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA,  
VERIFICA-SE A VIOLAÇÃO DAS MARCAS DE QUE  
SÃO TITULARES AS AUTORAS E A EXISTÊNCIA DE  
SEMELHANÇAS ENTRE OS PRODUTOS,  
SUFICIENTES PARA GERAR CONFUSÃO E  
ASSOCIAÇÃO INDEVIDA PELO PÚBLICO  
CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO  
PROVIDO.**<sup>9</sup> (grifei)

Com efeito, em minha visão, com a presença dos pressupostos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, entendo que deve ser reformada a decisão do juízo de primeiro grau, conferindo a tutela pleiteada para determinar que a agravada se abstenha de fabricar, comercializar, explorar e oferecer a venda o produto E-CLER em sua atual forma de apresentação ou em qualquer forma que se confunda ou se associe ao produto EPOCLER da agravante, no prazo de 30 dias, que terá como marco inicial, em caso de acolhimento de meu voto pela Colenda Turma Julgadora da Ínclita 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, a publicação do V. Acórdão, uma vez que se trata de mudança de produtos submetidos à legislação sanitária da ANVISA. Tudo sob penalidade de pagamento de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) limitado ao valor da causa indicado na origem (R\$ 70.000,00), obrigatoriamente, cujo montante poderá ser alterado pelo juízo de primeiro grau, nos termos do artigo 537, §1º, do Código de Processo Civil de

<sup>9</sup> TJSP; Agravo de Instrumento 2102757-43.2020.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 27/01/2021; Data de Registro: 28/01/2021



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**2015<sup>10</sup>.**

Assim, visão desta segunda juíza, está evidenciado, nesse momento de cognição superficial, o uso indevido da marca, sendo necessário que a parte ré se abstenha desse uso durante a instrução probatória.

**3.** Portanto, respeitado o entendimento do Ilustre DES. FORTES BARBOSA, sou pelo provimento do recurso.

**JANE FRANCO MARTINS**

2ª Juíza

---

<sup>10</sup> Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:

Pg. inicial	Pg. final	Categoria	Nome do assinante	Confirmação
1	10	Acórdãos Eletrônicos	MARCELO FORTES BARBOSA FILHO	18C0CF1A
11	12	Declarações de Votos	JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI	18DF2402
13	26	Declarações de Votos	JANE FRANCO MARTINS	19019036

Para conferir o original acesse o site:

<https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do>, informando o processo 2176191-31.2021.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.