



**Registro: 2023.0000131077**

## **ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 1071944-12.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARITUCS ALIMENTOS LTDA. e apelada AMENBRA ALIMENTOS LTDA.

**ACORDAM**, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nos termos do art. 942 do CPC, deram provimento ao recurso, vencidos o 2º Juiz, Des. Ricardo Negrão, que declara voto, e o 3º Juiz, Natan Zelinschi de Arruda.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente e 2º Juiz), NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA (3º Juiz), SÉRGIO SHIMURA (4º Juiz) e MAURÍCIO PESSOA (5º Juiz).

São Paulo, 24 de fevereiro de 2023.

**GRAVA BRAZIL**

**Relator**

Assinatura Eletrônica



**APELAÇÃO CÍVEL Nº: 1071944-12.2018.8.26.0100**

**APELANTE: MARITUCS ALIMENTOS LTDA.**

**APELADA: AMENBRA ALIMENTOS LTDA.**

**COMARCA: SÃO PAULO**

**JUIZ PROLATOR: LUÍS FELIPE FERRARI BEDENDI**

Ação de obrigação de não fazer c.c. indenizatória (suposta imitação do *trade dress* e concorrência desleal). Sentença de procedência, para condenar a ré se abster de utilizar o *trade dress* do produto amendoim crocante HITTNUTS, com reparação de danos materiais a serem arbitrados em liquidação e danos morais, no montante de R\$ 10.000,00. Inconformismo da ré. Acolhimento. As conclusões da prova pericial, em especial a identificação de imitação de média similaridade, estão substancialmente embasadas na identidade dos elementos cromáticos nas embalagens dos produtos comercializados pelas partes. Pertinência da impugnação do assistente técnico da apelante, destacando que parcela do mercado (amendoim crocante) utiliza as mesmas cores em suas embalagens. A distintividade na embalagem da apelada (figura de vagem de amendoim, na cor verde e formando a imagem de uma casa) não foi imitada. O conjunto-imagem dos concorrentes não pode ser desprezado, para fins de apuração da existência ou não de concorrência desleal. Precedentes do C. STJ. *In casu*, não há concorrência desleal, por aproveitamento parasitário do *trade dress* alheio. Sentença reformada. Recurso provido.

### **VOTO Nº 36294**

**1.** Trata-se de sentença que, nos autos de ação de obrigação de não fazer c.c. indenizatória (suposta imitação do *trade dress* e concorrência desleal), acolheu as pretensões, para "condenar a ré (1) a abster-se de utilizar o *trade dress* da embalagem do amendoim crocante HITTNUTS, adotando as providências necessárias para, no prazo de 180 dias, retirar de circulação os produtos contrafeitos e remover o conteúdo



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

do link <https://www.kuky.com.br/produto/kuky-nuts-tradicional-amendoim-crocante>, sendo-lhe permitido o uso do termo KUKYNUTS; (2) a indenizar pelos danos materiais, a serem arbitrados em liquidação de sentença; e (3) a pagar o montante de R\$ 10.000,00, a título de danos morais, sobre os quais deverão ser acrescidos correção monetária pelos índices da Tabela Prática do TJSP, a partir da publicação desta sentença [Súmula nº 362 do STJ], e juros moratórios de 1% ao mês, a contar do evento danoso [na falta de outro pretérito comprovado nos autos, 16/06/2018 - data de acesso ao endereço eletrônico da ré pela tabeliã que elaborou a ata notarial de fls. 79/81]". Confira-se fls. 567/573.

Inconformada, a ré destaca que a prova técnica apurou que as marcas de titularidade das partes (KUKYNUTS e HITTNUTS) não são idênticas. Além disso, apesar da indicação de predominância de mesmas cores, nas embalagens, o perito constatou que existem diferenças na forma utilizadas, tais como intensidade e quantidade de espaços preenchidos pelas cores. Em síntese, reproduz as conclusões do experto e assevera que, "da análise do laudo pericial e respectiva complementação verifica-se claramente que o 'Trade dress' que compõe o conjunto visual das embalagens dos produtos da Apelada (HittNuts) e da Ré (KukyNuts) não são idênticos, embora semelhantes, cuja similitude, entremostra-se em grau médio, como faz prova o quadro demonstrativo explicitado pela ilustre 'expert' às fls. 504". Também ressalta a fundamentação da decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso (agravo de instrumento) que interpôs contra decisão que concedeu tutela provisória (fls. 180/183). Sustenta que não há exclusividade no uso de cores, conforme indicado por seu assistente técnico e referendado pela perita judicial. Menciona



precedente favorável à tese defendida e reforça que "certas características visuais são comuns às embalagens de um mesmo segmento mercadológico, razão pela qual, por mais que incorporem o *trade dress* de uma embalagem de uma empresa, não podem ser objeto de proteção exclusiva, pois o consumidor já tem em mente que a embalagem de um produto de uma certa categoria apresentará certas características". Afirma que outros produtos, no mesmo ramo alimentício, têm embalagens com as cores amarelo, vermelho e verde predominantemente idênticas. Também afirma que seu produto é vendido exclusivamente em redes atacadistas, redes de lojas e supermercados, enquanto que o produto da autora é comercializado em pequenas lojas varejistas e lojas de conveniência, para público de baixa renda. Assim sendo, refuta a concorrência desleal, pois não disputam o mesmo mercado. Aponta a incerteza e a fragilidade do laudo pericial, afrontando o disposto no art. 473, IV, e § 1º, do CPC, o qual impõe respostas conclusivas do perito judicial, o que não ocorreu no caso, pois não houve afirmação de que os produtos certamente serão confundidos pelos consumidores. Impugna a ocorrência de danos materiais e morais, destacando que o seu produto está há mais tempo no mercado e que a mera alegação de que as embalagens têm características visuais próximas não é suficiente para configurar ilícito ou conduta desleal passível de indenização (fls. 580/602).

O preparo foi recolhido (fls. 603/604), sendo o recurso contrarrazoado (fls. 608/627).

É o relatório, adotado, quanto ao mais, o da sentença



apelada.

2. A apelada ajuizou a ação, em julho de 2018, alegando, em suma, que "constatou, recentemente, que o seu principal *trade dress* vem sendo utilizado de maneira indevida pela Ré" (fls. 6) e que a parte adversa, "com a adoção do padrão gráfico de sua marca e sua embalagem, busca provocar no consumidor as mesmas sensações táteis e visuais geradas pela identidade visual anteriormente adotada pela Autora, confundindo o consumidor e, invariavelmente, angariando clientela que não lhe pertence" (fls. 11), daí a pretensão de abstenção de uso das cores e símbolos vinculados ao *trade dress* da marca HITTNUTTS, além de reparação de danos.

A sentença apelada acolheu as pretensões, ante a conclusão de que "o laudo pericial, ao realizar a análise comparativa da identidade visual dos produtos, apontou inúmeras similaridades no que diz respeito ao formato das embalagens, tamanhos, padrão de cores, janela de visualização, fonte e disposição dos elementos, concluindo ocorrer imitação de média similaridade" e que "a Perita asseverou que 'o consumidor pode ser levado a adquirir ambos os produtos sem distinguir que haja diferença de marcas, HittNuts ou Kukynuts, pois o 'trade dress' é bastante similar' [fls. 387]". Além disso, o julgado observou que os danos materiais devem ser apurados por arbitramento, na fase de liquidação. Os danos morais foram arbitrados no montante de R\$ 10.000,00.

O inconformismo comporta acolhida.

Cinge-se a controvérsia à existência ou não de violação ao *trade dress* (conjunto-imagem) da embalagem do



produto HITTNUTS, fabricado e comercializado pela apelada, por semelhança com a identidade visual da embalagem do produto KUKYNUTS, produzido pela apelante

Em poucas palavras, o *trade dress* é a identidade visual do produto. Trata-se de um conjunto de características visuais (disposições, frases, sinais, desenhos, letras, gráficos etc) capaz de identificar determinado produto e diferencia-lo dos demais.

Embora o ordenamento jurídico brasileiro não contemple proteção ao instituto do *trade dress*, há consenso de que ele deve ser tutelado, tal como os direitos de propriedade industrial, como as marcas e patentes.

Assim, uma vez constatado o risco de confusão aos consumidores na distinção do *trade dress* dos produtos ou, até mesmo, desvio de clientela em razão do modo semelhante em que se apresentam, resta caracterizada a concorrência desleal, nos termos do art. 195, III, da Lei 9.279/96.

Esse entendimento é uníssono na jurisprudência pátria: "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. Incidência de normas de direito de propriedade industrial, de direito do consumidor e do Código Civil" (STJ, REsp n. 1.677.787-SC, 3ª T., Rel. Min. Nancy

Andrighi, j. em 26/9/2017).

Para a melhor compreensão do litígio, confirmam-se os registros fotográficos a fls. 377, do laudo pericial:



A distinção do elemento nominativo (nome dos produtos) não é o bastante para rechaçar o aproveitamento do conjunto-imagem alheio, visto que, nas comparações visuais de *trade dress*, deve-se levar em conta o todo, e não apenas os elementos visuais de forma isolada, uma vez que o consumidor, ao se deparar com o produto, não examina suas características isoladamente, mas, sim, sua integralidade.

No caso, a prova pericial esclareceu que adotou "tipologia para avaliação de similaridade de marcas e aspectos visuais propostas por Le Roux et al (2016)", para identificar imitação de média similaridade (fls. 377/378) e destacar a predominância das mesmas cores nas duas embalagens e a semelhanças das fontes utilizadas

para descrever as marcas, sendo que ambas as embalagens "apresentam praticamente os mesmos elementos na embalagem e distribuídos de forma muito semelhantes. As duas embalagens têm o nome da marca na parte central superior da embalagem, logo abaixo vem a descrição do produto 'amendoim crocante', sendo que na embalagem da autora a fonte utilizada para isso é um pouco maior e tem um fundo em degradê. Em seguida aparece a palavra 'tradicional' em fonte branca com fundo vermelho em formato retangular com bordas arredondadas. Na embalagem da requerida praticamente na mesma posição há também a palavra 'tradicional' em fonte branca com fundo vermelho que lembra uma pincelada. Há no topo da janela de visualização do produto da autora uma figura na cor verde que lembra duas vagens de amendoim, matéria prima do produto. Entretanto, na embalagem da requerida se observa a figura de um amendoim na casca semiaberto, como representação da mesma matéria prima" (fls. 378).

Não obstante, em resposta ao questionamento se há "*algum outro elemento nos produtos da Ré, capaz de distingui-los dos produtos da Autora, exceto pelo uso de marca com identidade visual semelhante (logotipo/fonte ornamental) mas como elemento elemento nominativo diverso*" (fls. 382), a perita respondeu sim: "no produto da autora a janela de visualização tem uma delimitação nas laterais e parte inferior com traçado na cor preta que lembram o formato de uma pequena casa, sendo que o 'telhado' da casa é representado pelo desenho na cor verde 'vagens de amendoim'. No produto da requerida a janela de visualização não tem delimitação e nada que lembre nenhum tipo de desenho. Adicionalmente na embalagem da ré aparecem na parte inferior mais dois símbolos que não constam na embalagem da autora, um deles é o símbolo de indicação de produtos transgênicos representado por um triângulo amarelo com a letra T ao centro. O outro é a representação figurativa da marca na parte inferior bem ao centro. A palavra



kuky é formada por letras com dimensões maiores em formato arredondado cada uma em uma cor diferente a saber: vermelho, pink, verde e azul" (fls. 382).

Em relação aos logotipos em destaque (HittNuts e Kukynuts), o auxiliar do juízo assim concluiu: "as semelhanças apresentadas nos logotipos das envolvidas podem causar confusão nos consumidores" (fls. 384). No entanto, nenhuma das partes possui registro de marcas mistas a garantir exclusividade dos signos utilizados na parte superior das embalagens: a apelada possui registro de marcas nominativas e de marca figurativa (fls. 392 e 466) e a apelante tem registro de marca nominativa e marcas mistas distintas da utilizada na embalagem (fls. 135/136 e 466/467).

Além disso, a perícia ressaltou a possibilidade do consumidor confundir marcas quando percebe evidências de elementos identitários de outras (resposta ao quesito 11, a fls. 384/386). Ainda, destacou que "a singularidade da embalagem da HittNuts, a vagem verde, formando uma imagem da casa, é distinta é específica" e que "a singularidade observada na embalagem da Kuky nuts, a imagem de um amendoim, é distinta da embalagem da HittNuts", mas pontuou que "estas singularidades perdem efeito pelo signo cromático do código de cores predominante nestas embalagens (princípio do fundo da imagem na Gestalt), amarelo e laranja, que envolve estes sin signos (as singularidades), confundindo a percepção de distinção das embalagens, tornando-as bastantes semelhantes" (resposta ao quesito 12, a fls. 386).

A semelhança entre as embalagens, sob o aspecto cromático, foi ressaltada na resposta do aludido quesito 12: "o consumidor pode ser levado a adquirir ambos os produtos sem distinguir que haja diferenças de marcas, HittNuts ou Kukynuts, pois o 'trade dress' é bastante similar, no aspecto cromático, e envolve (predomina como fundo da imagem total) sobre os sin signos que poderiam acentuar alguma diferença" (fls. 387), bem como na resposta ao quesito 16, item c" (fls. 390).

Acontece que não há exclusividade no uso de cores, de modo que carece de densidade jurídica a conclusão de que a predominância de mesmas cores, nas embalagens do mesmo tamanho e com logotipos similares, é suficiente para que se reconheça imitação do *trade dress*.

Aqui, vale destacar doutrina de Gustavo Piva de Andrade, ressaltando que a distintividade é elemento essencial para a constatação ou não de eventual imitação do conjunto-imagem alheio:

"Ao se deparar com determinado produto, o consumidor não examina cada elemento da embalagem de forma isolada ou faz um processo mental de separação entre os diversos elementos gráficos existentes. É o *trade dress* como um todo que se vê. O ponto nodal de qualquer disputa do gênero, portanto, não trata da adoção de um ou outro elemento, mas, sim, da impressão de conjunto resultante da reunião de todos elementos contidos na *trade dress*. Como resultado, tem-se que a conduta ilícita resulta não da imitação de um elemento

isolado, mas da lista de 'coincidências', que juntas fazem com que a vestimenta comercial do produto entrante não guarde suficiente distintividade em relação à vestimenta do produto original"<sup>1</sup>.

Outrossim, no julgamento de recurso interposto em face de decisão que, nestes autos, havia concedido tutela provisória, esta relatoria observou que: "É a distintividade (conjunto-imagem como sinal distintivo ou ativo intangível diferenciador) que justifica a proteção do *trade dress* sob o manto da concorrência desleal. Sem distintividade, aos olhos dos consumidores, não há que se falar em associação indevida ou confusão pelo consumidor nem, conseqüentemente, em desvio fraudulento de clientela" (AI 2188566-69.2018.8.26.0000, j. em 04.12.2018, acórdão copiado a fls. 214/223).

De acordo com os registros fotográficos contidos no laudo técnico divergente apresentado pela apelante, existe predominância das mesmas cores (amarelo e laranja) nas embalagens dos produtos comercializado por concorrentes (fls. 470 e 480), sendo certo que a singularidade, na embalagem da apelada, é a figura da vagem verde formando a imagem de uma casa, como foi destacado anteriormente pelo auxiliar do juízo.

Nos esclarecimentos prestados pela perita, à luz dos aludidos registros fotográficos de embalagens do mesmo produto (amendoim crocante) e do uso de cores semelhantes, consta a seguinte resposta: "De fato, a afirmação está correta, e quanto a isso devo

<sup>1</sup> O *Trade Dress* e a Proteção da Identidade Visual de Produtos e Serviços, in Revista ABPI nº 112, 2011, p. 10.

concordar com o Assistente Técnico, não cabe exclusividade no emprego de cores similares ou idênticas. No entanto, o que se avalia neste litígio não é o trade dress dos demais concorrentes, que não fazem parte desta ação. Contudo, observa-se que apenas a marca PinNuts, colocada ao lado da foto da autora, e a marca KukyNuts, colocada em certa distância da autora, adotam o mesmo padrão de cores, utilizados de forma muito semelhante, nos mesmos locais, quase que nas mesmas proporções, e mesmos sinais distintivos. Ou seja, se configura trade dresses semelhantes. Ainda, como já explicitado nos autos, às fls. 265 à 266, a detentora da marca PinNutts, ao receber notificação-extrajudicial concordou em deixar de usar tal embalagem. Assim, novamente devemos nos atentar ao que se discute neste litígio, as embalagens objeto de análise são somente HittNuts e KukyNuts" (fls. 515).

Com efeito, o conjunto-imagem dos concorrentes não pode ser desconsiderado, para verificação das eventuais distintividades e apuração da existência ou não de concorrência desleal.

Em outras palavras, conforme também destacado no precedente do C. STJ citado no recurso pretérito (fls. 214/223): "**A confusão que caracteriza concorrência desleal é questão fática, sujeita a exame técnico, a fim de averiguar o mercado em que inserido o bem e serviço e o resultado da entrada de novo produto na competição**, de modo a se alcançar a imprevisibilidade da conduta anticompetitiva **aos olhos do mercado**" (REsp 1.353.451-MG, STJ, 3ª T., Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 19.09.2017 - ênfase não original).

Portanto, considerando o padrão de cores usado por

grupo específico de marcas do mesmo produto (amendoim crocante), essa estratégia comum do mercado deveria ter sido considerada pela perita, como o foi pelo assistente técnico da apelante, que concluiu que "*o **trade dress** , ou seja, o conjunto de imagem da comunicação visual do produto da Autora, não foi copiado pela Ré, o que não pode se confundir com a prática de mercado utilizada nas embalagens para os produtos semelhantes e concorrentes na utilização das mesmas cores*" (fls. 479).

Em realidade, a conclusão da perita judicial, de que se verifica, em relação às embalagens das partes, imitação de média similaridade (fls. 377/378), está substancialmente embasada na identidade cromática que é adotada por parcela significativa do mercado.

Em julgado paradigma, o C. STJ rechaçou a tese de que a identidade cromática caracteriza aproveitamento do conjunto-imagem alheio:

"A simples cor da lata de cerveja não permite nenhuma relação com a distinção do produto nem designa isoladamente suas características - natureza, época de produção, sabor, etc. -, de modo que não enseja a confusão entre as marcas, sobretudo quando suficiente o seu principal e notório elemento distintivo, a denominação." (REsp 1.376.264-RJ, 3ª T., Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 09.12.2014)

Os irrepreensíveis fundamentos do voto condutor desse julgado, a seguir transcritos, ficam adotados como razão de

decidir:

"As cores dos recipientes - caixas, embalagens, etc. - usados na comercialização de produtos são elementos neutros no marketing próprio das empresas, não constituindo, como já foi dito, um diferenciador mercadológico ou um conjunto da imagem (*trade dress*) capaz de causar imitação e confusão em relação à origem do produto, com o objetivo de proveito próprio da notoriedade da marca do concorrente e evidente intenção de desviar o público consumidor, que possam atrair as vedações e condutas tipificadas na Lei de Propriedade Industrial.

Aliás, é plenamente possível a convivência de produtos comercializados por empresas diversas e concorrentes na hipótese em que utilizam embalagem da mesma cor, pois, conforme já assinalado, inexistente direito ao uso exclusivo de 'cores e suas denominações' (art. 124, VIII, da LPI).

Dessarte, não se pode, como pretendido na presente demanda, tratar, com excessivo rigor, a simples semelhança e coincidência de cores nas latas de cervejas, tendo em vista envolver situações extremamente habituais e ser facilmente previsível que os consumidores criem vínculos com outros elementos do produto 'cerveja' por eles já conhecidos, como a própria marca inscrita no recipiente, potencializada no mercado, em especial, pelo seu atrativo sabor."

Outrossim, verifica-se que, nas contrarrazões deste recurso, a apelada menciona precedente do C. STJ, que trata de produto (fármaco ENGOV) "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" (REsp 1.843.339-SP, 3ª T., Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 03.12.2019). Todavia, não há nos autos comprovação de que o produto (amendoim crocante) da apelada tem a mesma notoriedade no segmento que atua.

Em suma, diante dos elementos de convicção, em especial as consistentes impugnações externadas no laudo do assistente técnico da apelante, não se verifica a concorrência desleal, por aproveitamento parasitário do *trade dress* alheio, de modo que se impõe a reforma da sentença, para decreto de improcedência da ação, com inversão do ônus da sucumbência e verba honorária fixada em 15% do valor atualizado da causa.

**3.** Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso. É o voto.

**DES. GRAVA BRAZIL** - Relator



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Voto nº 43.903  
Apelação Cível nº 1071944-12.2018.8.26.0100  
Comarca: São Paulo  
Apelante: Maritucs Alimentos Ltda  
Apelado: Amenbra Alimentos Ltda.

**DECLARAÇÃO DE VOTO**

Voto divergente:

Divirjo do r. entendimento apresentado pelo DD. Relator Sorteado e o faço para manter a r. sentença por seus fundamentos.

A r. sentença proferida pelo Exmº Juiz de Direito, Dr. Luís Felipe Ferrari Betendi, encontra-se assim redigida:

Vistos.

Cuida-se de ação de rito comum ajuizada por AMENBRA ALIMENTOS LTDA. contra MARITUCS ALIMENTOS LTDA., na qual formula pedidos condenatórios.

Sustenta a autora ter constatado que a ré, ao produzir e comercializar o amendoim crocante KUKYNUTS, reproduz indevidamente o trade dress de seu produto HITTNUTS, violando também seu registro marcário.

Alegando, pois, violação a direitos de propriedade industrial e concorrência desleal, requer a condenação da parte requerida (1) à abstenção de utilização indevida do trade dress do amendoim crocante HITTNUTS, retirando do mercado físico e virtual os produtos contrafeitos; (2) ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, nos termos do art. 210 da Lei nº 9.279/96; (3) danos morais, no valor de R\$ 20.000,00; e (4) remoção do link <https://www.kuky.com.br/produto/kuky-nuts-tradicional-amendoim-crocante>, em que há reprodução do trade dress dos produtos HITTNUTS e violação à marca.

Juntou procuração e os documentos de fls. 34/81.

A tutela de urgência foi deferida a fls. 76/79 e posteriormente revogada em razão do provimento do Agravo de Instrumento



[fls. 214/231].

Citada, a ré ofertou a contestação de fls. 110/126, em que aduziu preliminar de incompetência territorial e, no mérito, alegou a anterioridade do registro da marca KUKY; inexistência de violação a direitos de propriedade industrial ou atos de concorrência desleal, já que os produtos não disputariam o mesmo mercado consumidor; distinção absoluta dos conjuntos visuais; inexistência de danos a serem indenizados. Procuração e documentos a fls. 127/152.

Réplica a fls. 190/204.

Em decisão de fls. 205/208, o feito foi saneado, com rejeição da preliminar e designação de perícia técnica.

A fls. 367/400 foi apresentado o laudo pericial da Sra. Perita e a fls. 498/520 houve apresentação do laudo técnico complementar.

Alegações finais a fls. 525/538 e 542/557.

Eis a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Os pedidos são procedentes. A controvérsia cinge-se à suposta usurpação, pela ré, do trade dress da embalagem do amendoim crocante HITTNUTS, da autora, no produto KUKYNUTS, da ré.

O instituto do trade dress [conjunto-imagem], embora não seja disciplinado pelo ordenamento jurídico brasileiro, tem sua proteção reconhecida pela jurisprudência:

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. [...] 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. [STJ; 3ª Turma; REsp 1.843.339 - SP; Rel. Min. Nancy Andrighi; j. 03/12/2019].

Como ensina Denis Borges Barbosa, “por trade dress podemos



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

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” [in 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)].

E é certo que o sistema concorrencial brasileiro reprime o aproveitamento indevido do trade dress, em especial ao vedar o emprego de meio fraudulento para desvio de clientela e o uso ou imitação de expressão ou sinal alheios de modo a criar confusão entre produtos ou estabelecimentos [art. 195, incisos III e IV, da Lei nº 9.279/96].

No presente caso, o laudo pericial, ao realizar a análise comparativa da identidade visual dos produtos, apontou inúmeras similaridades no que diz respeito ao formato das embalagens, tamanhos, padrão de cores, janela de visualização, fonte e disposição dos elementos, concluindo ocorrer imitação de média similaridade [fls. 378/379].

O argumento de que os produtos não competem no mercado não merece prosperar, pois ambos são amendoins crocantes e podem ser expostos lado-a-lado e vendidos ao consumidor final [ainda que não diretamente pela ré]. E a Perita asseverou que “o consumidor pode ser levado a adquirir ambos os produtos sem distinguir que haja diferença de marcas, HittNuts ou Kukynuts, pois o 'trade dress' é bastante similar” [fls. 387].

Melhor sorte também não encontra o argumento de que todas as embalagens de amendoim crocante são semelhantes, pois o laudo apontou que “os produtos do mercado da autora possuem ampla diversidade de identidades visuais” [fls. 389].

Em relação ao elemento nominativo das marcas HITTNUTS E KUKYNUTS, contudo, a Perita esclareceu não serem idênticas somente por conterem a palavra inglesa “nuts”, designativa de nozes e castanhas em geral, e que as expressões “kuky” e “hitt” são totalmente distintas, sem ao menos uma letra em comum [fls. 501]. Por essa razão, e considerando que o INPI não apreciou eventual imitação ou reprodução da marca da autora pela ré [até porque não houve depósito de KUKYNUTS], entendo ser possível que a requerida continue utilizando o termo, desde que promova alterações nos aspectos figurativos da marca.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Constatada a violação do direito, há necessidade de pagamento de indenização por danos materiais.

A previsão legal dos critérios para a sua determinação encontra amparo no art. 210 da referida Lei, segundo o qual:

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

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

E a apuração do quantum debeaturs deveria ocorrer pela fixação de um dos referidos critérios pela parte autora, mediante prova pericial. Contudo, a ausência de provas do termo inicial da violação, bem como a dificuldade ao acesso aos documentos contábeis da ré impossibilitam a sua definição, devendo ocorrer por arbitramento judicial na fase de liquidação de sentença.

Quanto aos danos morais, registro que, consoante pacífico entendimento da jurisprudência pátria, quando decorrentes da prática de concorrência desleal, com a contrafação de produtos protegidos, sem a ciência de seu titular, dispensa-se prova do prejuízo, pois são *damnum in re ipsa*.

Ao denominado *damnum in re ipsa*, basta apenas o resultado lesivo e sua conexão com o fato causador para que se origine o direito à reparação integral pelo simples fato da violação; trata-se de presunção absoluta sobre a ocorrência dos prejuízos à imagem, à honra e à psique, senão veja-se:

Ação cominatória (abstenção de uso da marca “CBF”). Sentença de procedência. Apelação da ré. Autora que logrou comprovar a titularidade da marca “CBF” e sua violação pela ré, mediante comercialização de produtos contrafeitos. Danos materiais e morais que se encontram “*in re ipsa*” quando se trata da exploração da propriedade industrial alheia. “A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente” (GAMA CERQUEIRA). Jurisprudência deste TJSP e do STJ. Valor danos morais. Os critérios de fixação dos danos morais “devem visar (...) à máxima eficácia do remédio jurídico, (...)”



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

asseguradas as garantias do devido processo legal” (DENIS BORGES BARBOSA). Arbitramento em quantia adequada, considerando-se a extensão dos atos praticados e a necessidade de se coibir o ilícito lucrativo. Manutenção da sentença recorrida, nos termos do art. 252 do RITJSP. Apelação desprovida. [TJSP; 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Apelação Cível nº 1043066-35.2018.8.26.0114; Rel. Des. CESAR CIAMPOLINI; j. 17/12/2020]

Definidas, pois, a conduta e o resultado, resta a fixação da extensão dos danos morais, que se dá por meio de arbitramento judicial.

A avaliação é feita de acordo com a perspicácia comum ministrada em situações análogas conforme os parâmetros razoáveis e equitativos traçados na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pelo Código de Processo Civil e Código Civil, na diretriz estabelecida pelas normas do art. 5º incisos V e X da Constituição Federal.

Outrossim, busca-se um valor de caráter retributivo-compensatório da dor e tribulação suportada. Porém, a fixação do valor deve ser pautada pela moderação afastando a indenização como forma de espoliação por enriquecimento injustificado.

Por tais razões, a meu ver, é adequado, justo e condigno o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), para compensar a parte autora pelo dano moral experimentado, bem como para desestimular que haja nova prática do mesmo ilícito.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial desta ação proposta por AMENBRA ALIMENTOS LTDA. contra MARITUCS ALIMENTOS LTDA., para, antecipando os efeitos da tutela, condenar a ré (1) a abster-se de utilizar o trade dress da embalagem do amendoim crocante HITTNUTS, adotando as providências necessárias para, no prazo de 180 dias, retirar de circulação os produtos contrafeitos e remover o conteúdo do link <https://www.kuky.com.br/produto/kuky-nuts-tradicional-amendoim-crocante>, sendo-lhe permitido o uso do termo KUKYNUTS; (2) a indenizar pelos danos materiais, a serem arbitrados em liquidação de sentença; e (3) a pagar o montante de R\$ 10.000,00, a título de danos morais, sobre os quais deverão ser acrescidos correção monetária pelos índices da Tabela Prática do TJSP, a partir da publicação desta sentença [Súmula nº 362 do STJ], e juros moratórios de 1% ao mês, a contar do evento danoso [na falta de outro pretérito



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

comprovado nos autos, 16/06/2018 – data de acesso ao endereço eletrônico da ré pela tabeliã que elaborou a ata notarial de fls. 79/81]. No mais, extingo a ação com resolução do mérito, fundamentado no art. 487, I, do CPC.

Sucumbente, condeno a ré ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como honorários advocatícios aos patronos da parte autora, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir da fixação em decisão que julgar a liquidação e juros moratórios de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado, conforme art. 85, §16, do CPC. P.R.I.

São Paulo, 29 de janeiro de 2021.

O Exmº Des. Relator entendeu que “o conjunto imagem dos concorrentes não pode ser desprezado, para fins de apuração ou não de concorrência desleal”, valendo-se da compreensão de que “não há exclusividade no uso de cores, de modo que carece de densidade jurídica a conclusão de que a predominância de mesmas cores, nas embalagens do mesmo tamanho e com logotipos similares, é suficiente para que se reconheça imitação do *trade dress*”.

Respeitado o entendimento exposto no voto, tenho por certo que as embalagens são quase idênticas e não sendo o consumidor um especialista como os i. peritos que atuaram nos autos, será conduzido a comprar um produto pelo outro.

As imagens juntadas nos autos evidenciam o uso parasitário da configuração visual (conjunto-imagem) da marca da autora:



E, com todo respeito, não há imitação apenas de cores, mas correspondência entre os dizeres “tradicional”, “amendoim crocante”, na ênfase sobre as marcas (bordas vermelhas, fundo branco, marca em cor preta, fonte e destaques similares).

Entendo, portanto, que os fundamentos de primeiro grau devem ser integralmente mantidos, dos quais destaco a análise sobre o laudo pericial:

No presente caso, o laudo pericial, ao realizar a análise comparativa da identidade visual dos produtos, apontou inúmeras similaridades no que diz respeito ao formato das embalagens, tamanhos, padrão de cores, janela de visualização, fonte e disposição dos elementos, concluindo ocorrer imitação de média similaridade [fls. 378/379].

O argumento de que os produtos não competem no mercado não merece prosperar, pois ambos são amendoins crocantes e podem ser expostos lado-a-lado e vendidos ao consumidor final [ainda que não diretamente pela ré]. E a Perita asseverou que “o consumidor pode ser levado a adquirir ambos os produtos sem distinguir que haja diferença de





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

marcas, HittNuts ou Kukynuts, pois o 'trade dress' é bastante similar” [fls. 387].

Melhor sorte também não encontra o argumento de que todas as embalagens de amendoim crocante são semelhantes, pois o laudo apontou que “os produtos do mercado da autora possuem ampla diversidade de identidades visuais” [fls. 389].

Em relação ao elemento nominativo das marcas HITTNUTS E KUKYNUITS, contudo, a Perita esclareceu não serem idênticas somente por conterem a palavra inglesa “nuts”, designativa de nozes e castanhas em geral, e que as expressões “kuky” e “hitt” são totalmente distintas, sem ao menos uma letra em comum [fls. 501]. Por essa razão, e considerando que o INPI não apreciou eventual imitação ou reprodução da marca da autora pela ré [até porque não houve depósito de KUKYNUITS], entendo ser possível que a requerida continue utilizando o termo, desde que promova alterações nos aspectos figurativos da marca.

Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.

**RICARDO NEGRÃO**

**2º JUIZ, COM VOTO DIVERGENTE**



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL QUE RECEBEU AS SEGUINTESS  
ASSINATURAS DIGITAIS:

| PG. INICIAL | PG. FINAL | CATEGORIA               | NOME DO ASSINANTE            | CONFIRMAÇÃO |
|-------------|-----------|-------------------------|------------------------------|-------------|
| 1           | 15        | ACÓRDÃOS<br>ELETRÔNICOS | PAULO ROBERTO GRAVA BRAZIL   | 1E5E9891    |
| 16          | 23        | DECLARAÇÕES DE<br>VOTOS | RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA | 1E695098    |

Para conferir o original acesse o site:

<https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do>, informando o processo 1071944-12.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.