



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1726804 - RJ (2018/0018687-8)

RELATOR : **MINISTRO MOURA RIBEIRO**
RECORRENTE : J&F INVESTIMENTOS S.A
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS VAZ E DIAS - RJ147683
THIAGO LOMBARDI CAMPOS DA COSTA - RJ174834
RAPHAEL FALCÃO ARGÔLO - RJ160755
RECORRIDO : DRAGAO QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : ELIANE YACHOUH ABRÃO - SP028250
PEDRO PEREIRA DE ALVARENGA NETO E OUTRO(S) -
SP275935

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO MANEJADO SOBRE A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INIBITÓRIA. VIOLAÇÃO A DIREITO DE MARCA. IMITAÇÃO DE *TRADE DRESS*. CONCORRÊNCIA DE DESLEAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INEDITISMO, CONFUSÃO AO CONSUMIDOR OU DESVIO DE CLIENTELA. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL CARIOCA. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7, STJ. *SUPRESSIO*. PERDA DO DIREITO DE APROPRIAR-SE DA ROUPAGEM, POR CARÊNCIA DE ÂNIMUS. CONVIVÊNCIA HARMÔNICA ENTRE AS MARCAS, HÁ MAIS DE QUARENTA ANOS. RECURSO IMPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, NCPC.

1. Recurso interposto na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: *Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.*

2. Para a caracterização da infringência de marca, não é suficiente que se demonstrem a semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades. É necessário que a coexistência das marcas

seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, configurando concorrência desleal. Precedentes.

3. A doutrina criou parâmetros para a aplicação do 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 ao caso concreto, listando critérios para a avaliação da possibilidade de confusão de marcas: a) grau de distintividade intrínseca delas; b) grau de semelhança entre elas; c) legitimidade e fama do suposto infrator; d) tempo de convivência delas no mercado; e) espécie dos produtos em cotejo; f) especialização do público-alvo; e g) diluição.

4. Com base nos elementos fático-probatórios dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela inoccorrência de concorrência desleal pela marca TRATEX em relação a marca NEUTROX, já que convivem desde os anos 70.

5. Falta de originalidade/pioneirismo e vulgarização das roupagens utilizadas, que seguiram as tendências de mercado, como outras tantas marcas do mesmo segmento, não havendo se falar em confusão ou má-associação entre os consumidores.

5. A revisão do entendimento firmado na instância ordinária atrai a incidência da Súmula nº 7 do STJ.

6. Hipótese que se subsume a *supressio*, por carência de *animus* na defesa do *trade dress*. Inércia que culminou na perda do próprio direito de apropriação do conjunto-imagem.

7. Convivência harmônica entre as marcas há mais de quarenta anos, sem notícias de litígio ou conflito, no período. Ausência de concorrência real entre as marcas.

8. Não provimento do recurso, com majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11 do NCPC, não sendo aplicável, no caso, o limite previsto no § 2º do mesmo artigo porque a verba honorária foi fixada com base em equidade (art. 20, 4º do CPC/73).

RELATÓRIO

A questão aqui tratada pode ser assim emoldurada: a dona da marca NEUTROX não quer mais que a da marca TRATEX continue a usá-la, apesar do tempo decorrido, diante da concorrência desleal perpetuada.

Por isso, J&F PARTICIPAÇÕES S. A. (J&F) ajuizou ação inibitória por violação a direito de marca e prática de concorrência desleal, cumulada com indenização por perdas e danos e antecipação de tutela contra DRAGÃO QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (DRAGÃO), a fim de compelir esta última a se abster

de usar os produtos e materiais informativos ou publicitários que contenham o sinal TRATEX, idênticos ao produto NEUTROX, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes do uso indevido da marca.

Os pedidos foram julgados procedentes (e-STJ, fls. 650/654).

DRAGÃO interpôs apelação que foi parcialmente provida, conforme a seguir ementado (e-STJ, fls. 796/811):

DIREITO EMPRESARIAL. TRADE DRESS. PARASITISMO COMERCIAL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE IMITAÇÃO SERVIL A CONFIGURAR ATO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. TENDÊNCIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE INEDITISMO E DE DIREITO À EXCLUSIVIDADE NA UTILIZAÇÃO DOS SINAIS/ELEMENTOS QUE FORMAM O CONJUNTO VISUAL DOS PRODUTOS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

As partes opuseram embargos de declaração que foram rejeitados (e-STJ, fls. 861/866 e 861/866).

Irresignada, J&F interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, violação aos arts. 130, III e 195, III, da Lei nº 9.279/96 e ao art. 373 do NCPC, ante a comprovação, nos autos, da notoriedade e anterioridade no uso da marca e *trade dress* de NEUTROX, a autorizar a proteção legal contra a concorrência desleal praticada por DRAGÃO, em relação ao uso e exploração comercial da marca TRATEX (e-STJ, fls. 868/892).

DRAGÃO ofertou contrarrazões alegando, preliminarmente, **(1)** prescrição da pretensão de obrigação de não fazer (não utilização do *trade dress*) e da pretensão indenizatória; e **(2)** perda superveniente do objeto, tendo em vista que, no curso da lide, J&F alterou a embalagem do produto, ora *sub judice*. No mérito, arguiu, em resumo, **(3)** litigância de má-fé; **(4)** ausência de pré-questionamento do art. 130, III, da Lei 9.279/96; **(5)** incidência da Súmula 7 do STJ ao caso; **(6)** inocorrência de violação da marca e, conseqüentemente, **(7)** do dever de indenizar (e-STJ, fls. 930/977).

O recurso foi inadmitido na origem (e-STJ, fls. 981/983), sobrevivendo o presente agravo em recurso especial, ao argumento da desnecessidade de reanálise da matéria fático-probatória para o conhecimento do apelo excepcional (e-STJ, fls. 1.004/1.020).

Para melhor examinar as controvérsias suscitadas, conheci do agravo para determinar a sua autuação como recurso especial (art. 253, II, d, do Regimento Interno do STJ – e-STJ, fls. 1.082/1.083).

É o relatório.

VOTO

De plano, vale pontuar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

Nas razões deste recurso, J&F sustentou *violação ao artigo 130, III da Lei 9.279/96, na medida em que o Tribunal 'a quo' exigiu, para a configuração da prática de concorrência desleal, requisitos que o legislador brasileiro não previu* (e-STJ, fls. 879).

Salientou que o fato de outras marcas possuírem conjunto-imagem semelhante a NEUTROX, no passado, não significa um *aval eterno* para violações, especialmente, em razão da relevância que vem sendo dada ao direito de propriedade industrial, ao longo dos tempos.

E concluiu que a *notoriedade da embalagem foi devidamente reconhecida nas instâncias ordinárias, assim como reconhecido o uso (indevido) das mesmas características da embalagem NEUTROX – corpo cilíndrico amarelo e a tampa vermelha - pelo produto TRATEX. Apesar disso, em razão de interpretações incorretas dos dispositivos elencados, não se reconheceu a existência de concorrência desleal no caso sob-análise* (e-STJ, fl. 879).

A pretensão recursal reside em aferir: **(1)** se os critérios utilizados na análise do conjunto-imagem dos produtos TRATEX e NEUTROX, pertencentes, respectivamente, a DRAGÃO e J&F, violaram a legislação federal apontada (art. 130, III e 195, III, da Lei de Propriedade Industrial e art. 373, NCPC); e **(2)** a existência de comprovação dos atos ilícitos atribuídos a recorrida.

(1) Da alegada concorrência desleal

Inicialmente, relevante ponderar que a proteção jurídica que se dá ao *trade dress* decorre da necessidade de se combater a utilização indevida de elementos e caracteres que, adstritos a marca, personalizam e distinguem produtos e serviços ofertados no mercado, a exemplo de embalagens, cores, *designs*, desenhos, decorações, dentre outros – os quais, por vezes, não integram o registro dessa marca, mas possuem alto poder de influência na liberdade volitiva dos consumidores.

E a finalidade precípua de tal amparo legal é coibir confusão e má associação por parte do público consumidor, garantindo, por outro lado, o exercício da

livre concorrência.

Conforme leciona o em. Min. Waldemar Zveiter:

*Ao tratar da questão concorrencial, temos que atentar para o fato de que a livre-concorrência, erigida à categoria de princípio constitucional balizador da ordem econômica, não representa, necessariamente, uma ameaça aos princípios norteadores da ordem jurídica; ou seja, **quando se fala em concorrência, há que se distinguir o ato concorrencial praticado no âmbito da livre-iniciativa, daquele praticado ilicitamente, sem o respaldo do ordenamento jurídico.***

O livre mercado proporciona competitividade, fator relevante na formação dos preços, do dinamismo tecnológico, do uso adequado da economia de escala.

De um lado, os agentes econômicos competem, isto é, são rivais, mas, de outro, dentro da concorrência, produzem também comportamentos estimulantes da criatividade humana que repercutem tanto no campo científico, quanto no campo artístico.

(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Doutrina: edição comemorativa: 30 anos do STJ. Brasília: STJ, págs. 137/138, fonte: bdjur.stj.jus.br – sem destaque no original)

Sob essa ótica, o art. 124, em seu inciso VIII, da Lei de Propriedade Industrial dispõe que não são passíveis de registro de marca: *cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo* – sem destaque no original.

E o inciso XIX da referida norma, estabelece que também não são passíveis de registro de marca, a *reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.*

Trazendo para o campo do conjunto-imagem, pois, como dito, tais componentes, muitas vezes, nem sequer constam do registro da marca, JOÃO DA GAMA CERQUEIRA, ensina:

*Na falta de registro, a imitação ou reprodução de invólucro ou recipiente pode constituir fundamento de ação por concorrência desleal tendente a criar **confusão entre os produtos, salvo quando o invólucro ou o modo de embalagem ou acondicionamento é comum**, como acontece em certas indústrias. É o que se verifica, por exemplo, com os pacotes de velas, as caixas e pacotes de fósforos, os papéis de agulhas, as latas de azeite, e outros artigos. Essas embalagens, geralmente, imitadas de artigos importados, quando sua fabricação se introduziu no país, vulgarizaram-se de tal modo, que se tornaram comuns a todos os comerciantes ou industriais do ramo. **A proteção legal, nesses casos, não pode ser invocada senão para os característicos que distingam as embalagens de cada fabricante.***

(Tratado da Propriedade Industrial, vol. I, Rio de Janeiro: ed. Lumen Juris, 2012, 3ª edição, 2ª tiragem, p. 308 – sem destaque no original).

Dessa forma, para a caracterização da infringência de marca, por usurpação ou arremedo de sua “roupagem”, não é suficiente que se demonstrem a mera semelhança de cores, embalagens, sinais, sobreposição ou afinidade das atividades.

É necessário que o ato apontado como desleal seja de tal relevância que a coexistência das marcas, em decorrência da identidade de suas trade dresses, cause confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, a impor uma ação do Estado a fim de reprimir a conduta.

A esse respeito, o STJ já se posicionou:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. COLISÃO DE MARCAS. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. CONVIVÊNCIA DE MARCAS ADMITIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7-STJ.

I. Com base nos elementos fático-probatórios dos autos o Tribunal local concluiu que "as marcas apresentam-se distintas e inconfundíveis", de sorte que a revisão dessa conclusão atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte. Precedentes.

II. "Segundo o princípio da especialidade ou da especificidade, a proteção ao signo, objeto de registro no INPI, estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros" (REsp 333.105/RJ, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO).

III. Recurso especial não conhecido.

(REsp 900.568/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Quarta Turma, julgado em 21/10/2010, DJe 3/11/2010 – sem destaques no original)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. COMERCIALIZAÇÃO DE CERVEJA. LATA COM COR VERMELHA. ART. 124, VIII, DA LEI N. 9.279/1996 (LPI). SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS COMO MARCA. PRÁTICA DE ATOS TIPIFICADOS NO ART. 195, III E IV, DA LPI. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DESCARACTERIZAÇÃO. OFENSA AO DIREITO DE MARCA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Por força do art. 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.

2. 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.

3. Para que se materialize a concorrência desleal, além de visar à captação da clientela de concorrente, causando-lhe danos e prejuízos ao seu negócio, é preciso que essa conduta se traduza em manifesto emprego de meio fraudulento, voltado tanto para confundir o consumidor quanto para obter vantagem ou proveito

econômico.

4. O propósito ou tentativa de vincular produtos à marca de terceiros, que se convencionou denominar de associação parasitária, não se configura quando inexistente ato que denote o uso por uma empresa da notoriedade e prestígio mercadológico alheios para se destacar no âmbito de sua atuação concorrencial.

5. A norma prescrita no inciso VIII do art. 124 da LPI - Seção II, "Dos Sinais Não Registráveis como Marca" - é bastante, por si só, para elidir a prática de atos de concorrência desleal tipificados no art. 195, III e IV, do mesmo diploma, cujo alcance se arrefece ainda mais em face da inexistência de elementos fático-jurídicos caracterizadores de proveito parasitário que evidenciem que a empresa, por meio fraudulento, tenha criado confusão entre produtos no mercado com o objetivo de desviar a clientela de outrem em proveito próprio.

6. Descaracterizada a concorrência desleal, não há falar em ofensa ao direito de marca, impondo-se o afastamento da condenação indenizatória por falta de um dos elementos essenciais à constituição da responsabilidade civil - o dano.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.376.264/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe de 4/2/2015 – sem destaques no original)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA DESLEAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZATÓRIA. PEÇAS DE VESTUÁRIO ÍNTIMO FEMININO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDÊNCIA DA LEI 9.610/98. DIREITO AUTORAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. **ORIGINALIDADE NÃO CONSTATADA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS. DISTINTIVIDADE. AUSÊNCIA. CONFUSÃO NO PÚBLICO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA.** SÚMULA 211/STJ. SÚMULA 284/STF. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação ajuizada em 11/5/2017. Recurso especial interposto em 11/3/2021. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 22/6/2021.

2. O propósito recursal consiste em definir se a recorrida deve se abster de comercializar peças de vestuário que se assemelham à linha de produtos fabricada pelas recorrentes, bem como se tal prática é causadora de danos indenizáveis.

3. São passíveis de proteção pela Lei 9.610/98 as criações que configurem exteriorização de determinada expressão intelectual, com ideia e forma concretizadas pelo autor de modo original.

4. O rol de obras intelectuais apresentado no art. 7º da Lei de Direitos Autorais é meramente exemplificativo.

5. O direito de autor não toma em consideração a destinação da obra para a outorga de tutela. Obras utilitárias são igualmente protegidas, desde que nelas se possa encontrar a exteriorização de uma "criação de espírito". Doutrina.

6. Os arts. 95 e 96 da Lei 9.279/96 não foram objeto de deliberação pelo Tribunal de origem, de modo que é defeso o pronunciamento desta Corte Superior quanto a seus conteúdos normativos (Súmula 211/STJ).

Ademais, as recorrentes sequer demonstraram de que modo teriam sido eles violados pelo acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.

7. 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 imitação encontra óbice na repressão à concorrência desleal. Precedentes.

8. **Para configuração da prática de atos de concorrência desleal derivados de imitação de trade dress, não basta que o titular, simplesmente, comprove que utiliza determinado conjunto-imagem, sendo necessária a observância de alguns**

pressupostos para garantia da proteção jurídica (ausência de caráter meramente funcional; distintividade; confusão ou associação indevida, anterioridade de uso).

9. Hipótese concreta em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conteúdo probatório, concluiu que (i) há diferenças significativas entre as peças de vestuário comparadas; (ii) o uso de elementos que constam da linha estilística das recorrentes revela tão somente uma tendência do segmento da moda íntima feminina; e (iii) não foi comprovada a prática de atos anticoncorrenciais que pudessem ensejar confusão no público consumidor.

10. Não sendo cabível o revolvimento do acervo fático e das provas produzidas nos autos em sede de recurso especial, a teor do entendimento consagrado na Súmula 7/STJ, é de rigor o desacolhimento da pretensão recursal.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(REsp n. 1.943.690/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 22/10/2021 – sem destaques no original)

A possibilidade de associação indevida e confusão entre as marcas deve ser analisada diante de cada caso concreto, cujos parâmetros a doutrina buscou definir, de forma a viabilizar a interpretação da norma legal.

FILIPPE FONTELES CABRAL e MARCELO MAZZOLA, em estudo que teve como base o direito comparado, a doutrina e a jurisprudência, listaram sete critérios para a avaliação da possibilidade de confusão de marcas, por eles denominado “Teste 360º”:

- I. Grau de distintividade intrínseca das marcas;
- II. Grau de semelhança das marcas;
- III. Legitimidade e fama do suposto infrator;
- IV. Tempo de convivência das marcas no mercado;
- V. Espécie dos produtos em cotejo;
- VI. Especialização do público-alvo;
- VII. Diluição.

(O Teste 360º de Confusão de Marcas, Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, nº 132, set/out de 2014, p. 14/22).

Segundo os autores, nenhum desses elementos deve se sobrepor aos demais, sendo certo que o resultado da avaliação de um critério isoladamente não confirma nem elimina a colidência das marcas sob exame. (...) **O grau de relevância de cada item do teste só poderá ser sopesado pelo examinador diante do caso concreto** (op. cit., pág. 17 – sem destaques no original)

Aqui se verifica que o Tribunal carioca utilizou a metodologia acima referida, conforme trecho a seguir transcrito (e-STJ, fls. 796/811):

Se nos utilizarmos dos sete critérios indicados no Teste 360º, podemos concluir que:

1. As marcas possuem alto grau de distintividade, tendo em vista o alto renome da marca da apelada, Neutrox, que não se diluiu no tempo mesmo após diversas cessões de uso; e, por outro lado, embora não goze do mesmo renome, a **marca da apelante se**

encontra consolidada em algumas regiões do mercado nacional há quase quarenta anos;

2. Embora possuam semelhanças quanto ao formato e a cor, as embalagens possuem altura e largura distintas, reentrância exclusivamente na embalagem da apelante; tamanho da tampa também distinto; e, enquanto a embalagem atual da apelada é opaca e possui rótulo destacado, a da apelante é translúcida e seu rótulo impresso diretamente na embalagem;

3. Considerando tudo quanto foi demonstrado nestes autos, não se pode afastar a legitimidade da apelante em continuar utilizando a embalagem na forma atual, pois não se verifica ausência de boa-fé em quem apenas seguiu uma tendência de mercado em seu surgimento e que se manteve ao longo de algumas décadas, ainda que a maioria dos concorrentes tenha modificado definitivamente suas embalagens, como a própria apelada o fez nas outras linhas do produto Neutrox, e a apelante nas suas outras sete linhas de produtos Tratex;

4. O tempo de convivência das marcas é relevante ao deslinde do presente, pois, o uso concomitante de roupagem similar ao longo das décadas revela que o consumidor está acostumado com ambas as marcas, tornando inimaginável qualquer suposta confusão, seja ela direta, indireta, por associação ou mesmo no pós-venda;

5. Embora se trate de produtos da mesma espécie, o mercado interno é reconhecido como um dos maiores consumidores de produtos de higiene pessoal, principalmente aqueles para cuidado com os cabelos, o que permite a convivência harmônica de centenas de condicionadores em embalagens das mais variadas formas e cores, muitas similares, como algumas do produto Neutrox, que é similar aos produtos da marca Elseve6, que não se confundem em razão de sua marca nominativa, independentemente dos sinais que carregam (...);

6. No quesito público alvo, não se pode negar que ambas as marcas atendem às classes C, mas a apelada não tem inserção em todo o mercado nacional, apenas em algumas de nossas regiões;

7. Considerando que não há qualquer evidência de enriquecimento ilícito da apelante, que comercializa sua marca de condicionador de cabelo há quase quarenta anos com a mesma roupagem, e que não há qualquer evidência de violação à unicidade ou reputação da apelada, não há falar em diluição da marca/ trade dress objeto da demanda.

Ponderando os critérios de avaliação do Teste 360° considerados acima, não há falar em concorrência desleal por violação de “trade dress”!

Dito isso, quer pela ausência de prova de uso exclusivo, ineditismo/pioneirismo e distinção, quer pela vulgarização da roupagem, quer pela falta de identidade visual da embalagem dos litigantes, que não pode conduzir à confusão e desvio de clientela, a recorrente faz jus ao atendimento parcial de sua pretensão recursal, de modo a ser reconhecida a inexistência de contrafação de “trade dress” – sem destaque no original.

Assim, com amparo no contexto fático-probatório e nos mencionados critérios legais (art. 124, VII e XIX, da Lei 9.279/96) e doutrinários já expostos, o TJRJ decidiu que, apesar das características de notoriedade e similaridade entre os produtos comercializados pelas partes, **não houve prática de concorrência desleal por parte da DRAGÃO em relação a J&F**, seja por falta de originalidade e pioneirismo seja pela própria vulgarização da roupagem utilizada, **não havendo se falar em confusão ou**

má-associação entre os consumidores.

Alterar esse entendimento implicaria a análise do acervo fático e probatório dos autos, o que se mostra inadmissível diante do óbice contido na Súmula nº 7 desta Corte.

Isto porque, *é preciso fazer uma distinção entre a verificação da ocorrência do fato e o exame dos efeitos jurídicos do fato certo ou inconteste. Saber se ocorreu ou não, ou como ocorreu certo fato, é matéria própria da análise da prova; é o que tecnicamente se denomina 'questão de fato', que não se inclui no âmbito do recurso especial. Quando, porém, a controvérsia gira não em torno da ocorrência do fato, mas da atribuição dos efeitos jurídicos que lhe correspondem, a questão é 'de direito', e, portanto, pode ser debatida no especial* (THEODORO JÚNIOR, Humberto, Curso de Direito Processual Civil, vol. III, Forense, 55ª ed., págs. 967/968).

A propósito, confirmam-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE ABSTENÇÃO DE USO DE OBRA ARQUITETÔNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PLÁGIO DE PROJETO ARQUITETÔNICO. PROVAS VALORADAS ADEQUADAMENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). INOCORRÊNCIA.

1- Ação distribuída em 25/9/2009. Recurso especial interposto em 18/11/2013 e atribuído à Relatora em 25/8/2016.

2- Controvérsia que se cinge em definir se houve cerceamento ao direito dos recorrentes de produzir as provas que entendiam necessárias à comprovação de suas teses, bem como se houve reprodução indevida de obra arquitetônica apta a ensejar o pagamento de indenização.

3- A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema.

4- **O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.**

5- No que se refere à atividade do arquiteto, este Tribunal tem entendido que a proteção ao direito autoral abrange tanto o projeto e o esboço confeccionados por profissional legalmente habilitado como a obra em si, materializada na construção edificada (REsp 1.562.617/SP, Terceira Turma, DJe 30/11/2016).

6- A reprodução de obra substancialmente semelhante a outra preexistente é vedada pelo ordenamento jurídico.

7- A Lei de Direitos Autorais, contudo, permite que sejam reproduzidos pequenos trechos, ou mesmo a obra integral, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e não prejudique a exploração normal da obra reproduzida ou cause prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores (art. 46, VIII).

8- **Hipótese em que a Corte de origem, soberana no exame do conteúdo fático-probatório, apesar de reconhecer a identidade parcial de dois elementos arquitetônicos - dentre os 19 analisados -, concluiu que eles traduzem leituras singulares de concepções comuns à arquitetura moderna, inserindo-se no contexto de um projeto inteiramente diverso e que segue uma**

linguagem de inspiração própria, não causando confusão no público consumidor.

9- Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.645.574/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 16/2/2017 – sem destaques no original)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INIBITÓRIA - PROTEÇÃO DA MARCA E CONCORRÊNCIA DESLEAL - PRELIMINARES - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NÃO OCORRÊNCIA - MÉRITO - COLIDÊNCIA ENTRE AS MARCAS - CONFUSÃO NO PÚBLICO CONSUMIDOR - VIOLAÇÃO AO DIREITO DE MARCA - NÃO OCORRÊNCIA - MARCAS GRÁFICA E FONETICAMENTE DISTINTAS INSERIDAS NO MESMO SEGUIMENTO MERCADOLÓGICO - VERIFICAÇÃO - TRADE DRESS - PROTEÇÃO DESTINADA A EVITAR A CONCORRÊNCIA DESLEAL - APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS - DISTINÇÃO - ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO REUNIDO NOS AUTOS - REEXAME - IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DESTA CORTE - ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - Na hipótese dos autos, ainda que se considerasse possível, nessa via especial, proceder ao cotejo entre as marcas 'vanish' e 'vantage', cujos respectivos produtos encontram-se inseridos no mesmo seguimento de alvejantes, tal inferência redundaria exatamente na mesma conclusão a que chegou as Instâncias ordinárias.

Efetivamente, seja no que diz respeito à grafia, seja no que se refere à fonética dos vocábulos em confronto, não se constata qualquer similaridade, apta a induzir a erro o consumidor;

II - No ponto, as ora recorrentes, apegam-se ao fato de que os vocábulos em cotejo possuem as três primeiras letras iguais, o que, em sua compreensão, gráfica e foneticamente em muito os aproximaria.

Esta tênue identidade, entretanto, não tem a abrangência perseguida pelas recorrentes. Primeiro, é certo que a propriedade da marca 'vanish', não confere ao seu titular o domínio de qualquer outra palavra que, igualmente, inicie-se com as três letras 'van', notadamente se forem nitidamente distintas, como é o caso dos autos.

Além disso, os vocábulos em cotejo, ambos de origem inglesa, possuem significados incontroversamente diversos ('vantage' = benefício, ganho, vantagem; 'vanish' = sumir, desaparecer), com a grafia (remanescente), bem distinta, não se podendo, por conseguinte, antever, por parte das recorridas, a intenção de relacionar os produtos entre si. Aliás, decompondo-se em sílabas os vocábulos, percebe-se que as três primeiras letras, no vocábulo 'vantage', integram a primeira sílaba, enquanto na palavra 'vanish', diversamente, a primeira sílaba é composta apenas pelas duas primeiras letras 'va'. Tal constatação, é certo, tem relevância na própria fonética dos vocábulos, cuja distinção, da mesma forma, revela-se bem evidenciada na compreensão deste Relator, quando se pronuncia: "VÉNICHI" e "VÂNTAGE".

III - as Instâncias ordinárias deixaram assente, sempre com esteio nos elementos de prova reunidos nos autos, que o conjunto de elementos que identificam o produto da marca 'vantage', distinguem-se daquele que individualiza o produto da marca 'vanish', não conduzindo, por conseguinte, o consumidor a erro. Reconheceu-se, como visto, a diversidade de cores das respectivas embalagens, em acolhimento, portanto, a tese sustentada pelas recorridas, no sentido de que, na linha 'vantage', predomina o roxo em tom escuro e, na

linha vanish, predomina a cor rosa em tom claro. Assentou-se, também, a irrelevância, para o efeito de colidência das marcas confrontadas, a forma como o logotipo encontra-se disposto na embalagem que, é certo, não é isoladamente passível de registro.

Nesse contexto, a incidência do retrocitado óbice sumular (Enunciado n. 7 da Súmula do STJ), é, na compreensão deste Ministro, incontornável;

IV - Recurso especial improvido.

(REsp n. 1.284.971/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Terceira Turma, DJe de 4/2/2013 – sem destaques no original)

(2) Da supressio

De outra parte, percebe-se que as questões trazidas nestes autos se conjugam perfeitamente ao instituto da *supressio*, pela qual o não exercício de certo direito, por parte de seu titular, em considerável lapso temporal, infunde a crença real e efetiva de que esse direito não mais será perseguido, criando na outra parte um verdadeiro sentimento de confiança de que não há sequer interesse daquele em pleiteá-lo.

Segundo o autor alemão WERNER FLUME, *o conceito de ‘supressio’ pode ser sintetizado por meio da ideia de que ninguém pode fazer valer um direito ou uma posição jurídica quando, em razão da sua conduta anterior, o exercício deles se mostra contrário à boa-fé e, com isso, contrário ao Direito* (El Negocio Jurídico – Parte general del Derecho Civil, Tomo II, 4ª edição, Tradução espanhola de José Maria Miquel González e Esther Gómez Calle, Fundacion Cultural del notariado, Madrid, 1998, p. 158 e 160).

Se assim não for, então o caso é de protraimento desleal do exercício de um direito que FERNANDO NORONHA, secundado na lição do doutrinador patricio MENEZES CORDEIRO, chama de *supressio: a situação do direito que não tendo sido, em certas circunstâncias, exercido durante um determinado lapso de tempo, não possa mais sê-lo, por, de outra forma, contrariar a boa-fé* (O Direito dos Contratos e seus Princípios Fundamentais, São Paulo: Saraiva, 1994, p. 185).

Ou como nos ensina JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES, remetendo-se a SHAKESPEARE, em sua obra “O Mercador de Veneza”:

Ao ver que a garantia não presta, Shylock deseja retroceder em sua escolha, no que é impedido por Pórcia. Aqui, Pórcia aplicou um conceito conhecido no Direito inglês: o “Estoppel”. Tendo previamente recusado um direito, manifestando-se de determinada forma, Shylock fica impedido de reclamar esse mesmo direito, impedindo-se uma conduta contraditória (Medida por Medida – O Direito em Shakespeare, Rio de Janeiro: 2013, ed. GZ, 2ª edição, p. 132).

Dessa forma, ao contrário do que alegou J&F, o fato de no passado as marcas se valerem de *trade dresses* similares, sem apresentação de óbices, não

lançou um *aval eterno* para a prática ilícita, mas a própria generalização da vestimenta indevida e implicou, conseqüentemente, a extinção do direito a sua apropriação.

No caso, a ausência de defesa, embaraço ou irresignação na utilização da *trade dress*, por décadas – **frise-se, o TJRJ consignou que desde os anos 70 as referidas marcas utilizam tais conjunto-imagens** (e-STJ, fls. 800/802) – importou o falecimento do interesse na defesa desse direito, por carência de *animus* por parte da J&F.

Segundo leciona DENIS BORGES BARBOSA:

Como já mencionamos, ao tratar da diluição de marcas não notórias, o artigo 130, III, da Lei 9.279/96 dá ao titular da marca o direito de zelar pela sua integridade física e moral. A função social desse tipo de propriedade leva em consideração o interesse coletivo de livre expressão com o uso dos signos; ressurge, assim, o interesse do titular confrontado com o interesse coletivo.

Assim como ocorre na exurgência de interesse privado contratante com o de um titular, na posse de coisas, com a eventual prevalência do usucapiente, aqui o contraste de interesses, ambos com respaldo constitucional, exige do titular a ação em defesa; não temos a simples faculdade de agir, mas um dever positivo em face do interesse coletivo.

(...)

Quando os titulares das marcas tiverem conhecimentos de que suas marcas estão sendo utilizadas pelos concorrentes de forma indevida, como se referindo à marca como sendo o próprio produto (ex. recipiente de isopor), o titular deverá imediatamente tomar providências para evitar o uso inadequado da marca. Estas providências poderão ser extrajudiciais, como notificações, judiciais como ações, ou esclarecimentos em âmbito geral para o público.

(Proteção das Marcas – Uma perspectiva semiológica, Rio de Janeiro: 2017, ed. *Lumen Juris*, pág. 111).

E, conforme assentado no acórdão recorrido (e-STJ, fls. 804/805):

*Destas observações e das provas trazidas aos autos, tanto pela autora quanto pela ré, podemos concluir que a roupagem defendida pela proprietária da NEUTROX carece de ineditismo e de caráter distintivo da marca. Isso ocorre porque **restou demonstrada a existência concomitante de diversas marcas de condicionador de cabelo que utilizavam, ou ainda utilizam, embalagem cilíndrica com corpo ou conteúdo amarelo, carregando nome, sinais e tampa na cor vermelha, anterior e concomitantemente a ré, bem como aos seus antecessores** (...).*

*Como dito antes, em que pese a maioria dos documentos trazidos se refira à publicidade em língua estrangeira, também constam nos autos propagandas desde a década de 80 do produto Restarex, da antiga Niasi (fls. 273), cuja reputação não se discute diante de seu alto renome, e ainda a fotografia da década de 90 (fls. 373, acautelada em cartório), que demonstra embalagem da própria apelante com o mesmo “trade dress” que se discute (fls.262). **Assim, restou demonstrada a vulgarização do “trade dress” objeto da presente demanda, em razão de seu uso concomitante por outras marcas ao longo das décadas.***

(...) o Sr. Nelson Cápua, da Cápua Assessoria de Vendas, que afirmou conhecer o condicionador Tratex no mercado nacional, desde os anos 70, sempre com as mesmas características de embalagem (fls. 361 e 747, índice eletrônico); ou, ainda, do Sr. Emanuel Paulo Rodrigues de Faria, representante dos empresários fornecedores das embalagens, que narrou toda a trajetória de ambas as marcas, in fine:

(...) Na época os produtos mais conhecidos e fabricados no mercado brasileiro, era o Creme Rinse e como ele mesmo dizia, seria apenas mais um se fabricasse Creme Rinse, que tinha como grande produtora, líder de mercado, a BOZZANO de São Paulo com quem não tinham como competir, assim seguindo a tendência da Wella com o produto WellaMed, nasceu no Rio de Janeiro, o Neutrox e o Kolene que nessa época era branco mas em pouco tempo ficou também amarelo. Segundo ele mesmo não podia registrar o produto (cor e embalagem) pois ele seguiu a tendência da WellaMed desde 1958, com embalagem de mercado. (...) Mais ao menos na mesma época 1978 (+ou-) baseado na mesma tendência internacional, WellaMed, apareceu em São Paulo o produto Tratex com a mesma embalagem de mercado 30, 100ml, praticamente sem se cruzarem, pois a Neutrox começou no Rio de Janeiro e o Tratex em São Paulo, ambos procurando evitar confronto com a grande na época, a grande Bozzano com o Creme Rinse, mas seguindo a WellaMed, que não se incomodou nem com um nem com outro. (...) Fornecemos durante todos estes anos os dois grupos, sem qualquer problema de parte a parte. Durante todos estes anos, vários produtos surgiram e se seguiram na mesma tendência como RESTAUREX, JOJOTROX, VIGOREX, HENNATROX e tantos mais que no momento não me recordo. Nunca existiram confrontos ou incômodos entre as duas empresas, Coper e Dragão, pois eram bem conhecedoras das suas origens e que em momento nenhum se prejudicariam, antes pelo contrário, o Diretor da Dragão foi convidado para alguns eventos da Coper e vice-versa, nem muito menos se as embalagens de mercado, que eram produzidas pelos mesmos transformadores – se, destaques no original.

Depreende-se do aresto que tanto a NEUTROX como a TRATEX adotaram em suas “roupagens” as tendências de mercado ditadas pela empresa líder da época, mantendo tais características em seus produtos, desde os anos 70, sem litígio, desvio de clientela ou confusão por parte do público consumidor – até porque tais marcas não se destinavam ao mesmo público, pois NEUTROX se estabeleceu no Rio de Janeiro e TRATEX, em São Paulo.

Sobre concorrência desleal, DENIS BORGES BARBOSA orienta:

O primeiro elemento a se considerar, ao pesar uma hipótese de concorrência, é se ela ‘existe’. No caso específico da repressão à concorrência desleal, a existência de concorrência é um ‘prius’ inafastável: não há lesão possível aos parâmetros adequados da concorrência se nem competição existe.

*Mais ainda: esta competição tem de estar sendo efetivamente exercida para ser relevante. **Dois competidores nominais que não se agrirem não podem alegar deslealdade na concorrência.***

(BARBOSA, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro: 2013, ed. Lumen Juris, 1ª edição, 2ª tiragem, pág. 457).

Ora, na hipótese dos autos não se verifica ocorrência de competição

real entre as marcas, que conviveram harmonicamente desde os idos de 1970.

Portanto, é evidente a generalização das *trade dresses* examinadas que, embora similares, valeram-se de elementos e caracteres de domínio comum, seguindo a *tendência de mercado* ditada pela líder internacional (*WellaMed*) - *embalagem cilíndrica com corpo ou conteúdo amarelo, carregando nome, sinais e tampa na cor vermelha* - ao longo de todo esse período, sem notícias de confusão ao consumidor ou desvio de clientela, até porque, repise-se, nem sequer se destinavam ao mesmo público.

Desse modo, não há que se falar em concorrência desleal ou ofensa a direito marcário ou a propriedade industrial, intelectual e autoral, razão pela qual não merece reparos a decisão recorrida.

Assim sendo, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.

MAJORO os honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor de J&F PARTICIPAÇÕES S/A de R\$ 15.000,00 para R\$ 25.000,00, nos termos do art. 85, § 11 do NCPC. Ressalte-se não ser aplicável, no caso, o limite previsto no § 2º do mesmo artigo porque a verba honorária foi fixada com base em equidade (art. 20, 4º do CPC/73).

É o voto.