



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000001323

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2343806-41.2024.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TGE BEM ESTAR COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS EIRELI, é agravado DOMAZZI S.A.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente sem voto), JORGE TOSTA E GRAVA BRAZIL.

São Paulo, 7 de janeiro de 2025.

MAURÍCIO PESSOA

Relator

Assinatura Eletrônica

Voto nº 21558

Agravo de Instrumento nº 2343806-41.2024.8.26.0000

Agravante: Tge Bem Estar Comércio de Produtos Naturais Eireli

Agravado: Domazzi S.a

Comarca: São Paulo

Juiz (a): Larissa Gaspar Tunala

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USO DE MARCA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto por TGE Bem Estar Comércio de Produtos Naturais Eireli contra decisão que manteve o deferimento da liminar nos exatos termos em que fora proferida em ação cominatória de abstenção de uso de marca e trade dress, cumulada com pedido de indenização, movida contra Domazzi S/A.

A autora alega uso indevido das marcas "Konjac Massa MF" e "Konjac Massa BF biológico" pela ré, que utiliza o termo "Massa Konjac" em seus produtos.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para expandir a tutela de urgência em razão da suposta violação das marcas registradas da autora.

Discute-se também a competência para decidir sobre a nulidade da marca e a proteção das marcas registradas da autora.

III. Razões de Decidir

Não estão evidenciados os pressupostos da pretendida extensão da tutela de urgência.

A competência para decidir sobre a nulidade de marca é da Justiça Federal, mas as questões sobre trade dress e concorrência desleal são de competência da Justiça Estadual.

Conquanto seja certo que eventual captação indevida de clientes pode vir a configurar atos de concorrência desleal, em cognição sumária, a proteção que a autora busca obter extrapola os limites legais correspondentes, porque não tem direito ao monopólio do uso do termo "Konjac", isoladamente.

Termo "Konjac" que, em cognição sumária, é descritivo e não confere exclusividade à autora.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento,

com pedido de tutela recursal, interposto contra r. decisão que, nos autos de *“ação cominatória de abstenção de uso de marca e trade dress c/c pedido de indenização e tutela de urgência”*, movida por TGE Bem Estar Comércio de Produtos Naturais Eireli em face de Domazzi S/A, manteve o deferimento da liminar nos exatos termos em que fora proferida (fls. 818/820 dos autos originários)

Recorreu a autora a sustentar, em síntese, que tem registro das marcas “Konjac Massa MF” e “Konjac Massa BF biológico” (Registros nº 911509097 e 917945565); que o termo não é descritivo, tanto é que não há indeferimento no INPI com base no artigo 124, VI e XVIII da Lei de Propriedade Industrial; que, inclusive, há registros de marcas com o mesmo nome em classes distintas e com outra titularidade; que a ré utiliza o termo “Massa Konjac” em seus produtos e são inegáveis o uso indevido da marca e a exploração parasitária; que não há pedido administrativo de nulidade e compete à Justiça Federal a ação de nulidade; que, portanto, o D. Juízo de origem não tem competência para verificar a generalidade ou vulgaridade da marca; que qualquer outro nome que não seja “shirataki” ou “fibra solúvel” é baseado em conceito de *marketing*, conforme parecer técnico produzido; que há probabilidade do direito decorrente do uso indevido de marca e perigo de dano, já que há real desvio de clientela e concorrência parasitária, após anos de investimento. Pugnou pela concessão da tutela recursal *“para determinar que a Ré se abstenha imediatamente de utilizar o termo “MASSA DE KONJAC” e “MASSA ALIMENTÍCIA DE KONJAC” para assinalar massas alimentícias, principalmente a base de glucomanan, inclusive abstendo-se do uso*

da palavra “KONJAC” isoladamente ou em conjunto com qualquer outra designação” e, ao final, requereu o provimento do recurso.

Distribuição por prevenção decorrente do processamento do agravo de instrumento nº 2068109-95.2024.8.26.0000 (fls. 59).

Recurso preparado (fls. 36/37) e processado sem tutela recursal (fls. 60/69), não foi respondido (fls. 71).

Sem oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

A r. decisão recorrida, proferida pela MM^a. Juíza de Direito da 1^a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem da Capital, Dra. Larissa Gaspar Tunala, assim se enuncia:

Vistos.

Trata-se de ação cominatória de abstenção de uso de marca e trade dress c/c indenização e tutela de urgência ajuizada por TGE BEM ESTAR COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS EIRELI em face de DOMAZZI S.A. A parte autora alega, em síntese, que é titular do registro da marca "KONJAC MASSA MF", porém o requerido está explorando sem autorização a referida marca e imitando o trade dress, possibilitando risco de confusão ou associação indevida com a marca da requerente. Argumenta que notificou o réu para se abster do uso da marca e do trade dress, recebendo a resposta com a confissão do requerido de que as embalagens seriam semelhantes, entretanto seria necessário um ano para que fossem feitas alterações, porém continuaria a usar a marca MASSA DE KONJAC, visto que a autora não

seria titular da marca KONJAC isoladamente, bem como seria mero designativo de um tubérculo que é extraída a fibra solúvel utilizada nos produtos de ambas e que sua marca seria DOMA WELLNESS, sendo a palavra KONJAC apenas para explicar a origem da massa. Alega que a marca adquiriu distintividade secundária ao longo dos anos. Nesse contexto, a autora requer tutela provisória para determinar que a requerida se abstenha de utilizar a marca MASSA DE KONJAC, inclusive abstendo-se do uso da palavra KONJAC isoladamente ou em conjunto com qualquer outra designação, bem como se abstenha de utilizar o trade dress semelhante ao da autora, sob pena de multa diária de R\$10.000,00 e retire seus produtos do mercado no prazo de 30 dia, incluindo aqueles já comercializados e distribuídos, sob pena de multa diária de R\$10.000,00. Demanda a total procedência da ação com a confirmação da tutela antecipada e indenização pelos danos causados.

Decisão às fls. 399/404 deferiu parcialmente a tutela de urgência.

A autora opôs embargos de declaração em face da decisão de fls. 399/404 (fls.409/416).

Os embargos foram acolhidos parcialmente às fls. 420.

Apresentada contestação com reconvenção (426/446). No mérito alega que: (i) o termo KONJAC faz parte do termo científico do produto, não podendo ser dissociado dele; (ii) não utiliza a palavra KONJAC, pois a marca da ré é DOMA WELLNESS; (iii) não houve violação ao trade dress ou marca da autora, pois o único elemento em comum entre as partes é o nome do produto; (iv) a autora não apresentou registro de seu trade dress; (v) não possui a notoriedade absoluta da marca, visto que os prazos alegados pela autora que está no mercado não são suficientes para que seja abarcada pela tese distintiva adquirida e; (vi) não houve confusão ao consumidor. Impugna a existência de indenização. Em sede reconvenção, requer a condenação da autora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$10.000,00.

Notícia de interposição de Agravo contra o indeferimento da liminar (AI n. 2068109-

95.2024.8.26.0000 fls. 441). Ao recurso foi negado provimento (fls. 629)

Emenda à inicial às fls. 483.

Réplica e contestação à reconvenção às fls. 493/521.

Réplica à contestação à reconvenção às fls. 537/547 requerendo a revogação da liminar deferida.

Manifestação da autora às fls. 604/612 informando o descumprimento da liminar e requerendo a majoração da multa diária.

Manifestação da requerida às fls. 637/639.

Manifestação da autora às fls. 705/720.

Manifestação da autora às fls. 748 requerendo a suspensão do feito para possível convenção entre as partes.

Decisão às fls. 749 suspendeu o processo.

Manifestação da autora às fls. 756/789 requerendo a reconsideração da decisão que concedeu parcialmente a liminar, bem como a majoração da multa diária.

É o relatório. Decido.

*1 – Sobre o pedido de extensão da liminar, embora o autor alegue que para fabricação do produto final, vendido tanto por ele quanto pela requerida, é necessária a extração da fibra solúvel "Glucomannan" a partir da raiz konnyaku, sendo o referido produto final comercializado pelas partes "SHIRATAKI" e não "KONJAC", ainda não ficou suficientemente claro a este Juízo a prevalência de tal tese, visto que há indícios de que o termo "KONJAC" seria descritivo e não está sendo usado de modo dissociado de seu significado, de modo a se inserir no artigo 124, VI, da Lei de Propriedade Industrial, em razão de ser parte de *Amorphophallus Konjac*, nome científico do tubérculo originário do sudeste asiático do qual se extrai a matéria prima do produto vendido pelas partes. Ainda que não seja a substância última na cadeia, aparenta haver relação com o descritivo do produto, tudo a ser mais bem analisado em*

cognição exauriente, e mediante as provas pertinentes.

Ademais, reitere-se que a confusão maior entre as partes aparenta estar no trade dress, na forma com que a requerida segue utilizando as cores em suas embalagens, bem como ao destacara descrição ao invés de sua própria marca na embalagem.

*Dessa forma, **mantenho a liminar nos exatos termos em que proferida.***

2 - Em relação ao pedido de majoração da multa diária imposta por este Juízo, aponto que o requerimento deve se dar pelas vias próprias, em incidente de cumprimento provisório de sentença. Todos os temas sobre cumprimento, descumprimento, necessidade de majoração da multa devem ser conhecidos naquela sede processual. Do contrário, tumultua-se esse feito, que acaba por não caminhar à sua conclusão.

*3 - Sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, **especifiquem** as partes as provas que pretendem produzir, no **prazo de 10 dias**, justificando sua pertinência de forma clara, sob pena de indeferimento. Não serão consideradas postulações genéricas feitas anteriormente.*

Intime-se (fls. 818/820 dos autos originários).

O recurso não prospera, porque não se verificam os pressupostos da tutela de urgência na abrangência pretendida pela agravante.

A questão chegou ao conhecimento deste Relator ao ensejo do agravo de instrumento nº 2068109-95.2024.8.26.0000, oportunidade em que foi discutida a violação ao *trade dress* da agravante, em acórdão assim ementado:

Agravo de instrumento – Ação cominatória de abstenção de uso de marca e trade dress c/c pedido de indenização e tutela de urgência – Decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência para que

a ré se abstenha, em 30 dias, de fabricar, comercializar, oferecer à venda ou explorar economicamente os produtos “Doma Wellness, Massa de Konjac” em sua atual forma de apresentação ou outra que se confunda com a roupagem do produto da autora – Inconformismo da ré – Conjunto-imagem que, em cognição sumária própria da tutela de urgência, evidencia tanto diferenças quanto semelhanças, a revelar a imprescindibilidade de perícia para solução da controvérsia – Aparente relevância do direito invocado pela autora – Confusão comprovada – Ré que, ao responder notificação que lhe fora enviada, admitiu as similaridades das embalagens e a preocupação em evitar confusão ao consumidor – Periculum in mora relativizado, mesmo em relação à multa, porque compatível com a natureza da controvérsia e com a capacidade econômico-financeira das partes – Autora que responde objetivamente pelos danos que vier a causar à ré, caso não seja reconhecido, ao final, o uso indevido do conjunto-imagem – Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência – Decisão recorrida mantida – Recurso desprovido.

A discussão neste recurso envolve suposta violação das marcas registradas da agravante.

De início, registra-se não haver invasão da competência da Justiça Federal, porque a r. decisão recorrida não se pronunciou sobre a nulidade da marca da agravante.

O C. Superior Tribunal de Justiça certificou, em 14.06.2018, o trânsito em julgado do Recurso Especial nº 1.527.232/SP, representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 950, em que foi firmada a seguinte tese:

As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no

INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.

A tese do C. Superior Tribunal de Justiça se firmou no entendimento de que as questões que abrangem as demandas afetas à marca dos produtos, por versarem sobre litígio entre particulares, compete à Justiça Comum, porque não envolvem registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, tendo em vista a não afetação ao interesse institucional da autarquia federal.

Quanto à questão atinente à proteção das marcas da agravante, é verdade que os documentos que instruem a ação de origem revelam que ela é titular do registro da marca nominativa “Konjac Massa MF” e da marca mista “Konjac Massa MF biológico-vegan-vegetariano”, com especificação para macarrão (Registros nº 911509097 e 917945565 – fls. 45 e 41/42). É verdade, também, que a agravada utiliza a expressão “massa de Konjac” e “massa alimentícia de Konjac” em seus produtos (fls. 19).

Contudo, não há probabilidade do direito porque, conquanto seja certo que eventual captação indevida de clientes pode vir a configurar atos de concorrência desleal, em cognição sumária própria da tutela de urgência, verifica-se que a proteção que a agravante busca obter extrapola os limites legais correspondentes, porque ela não tem o monopólio do uso do termo isoladamente considerado “Konjac”; tem, sim, a exclusividade sobre

a expressão “Konjac Massa MF”.

Ademais, apesar do parecer técnico unilateral produzido (fls. 55/58), observa-se que o elemento nominativo “Konjac”, utilizado pelas partes, ao que parece, é evocativo e descritivo do produto oferecido e, portanto, está sujeito à mitigação da regra da regra de exclusividade derivada do registro.

Trata-se de elemento que se relaciona diretamente ao produto comercializado, porque “Konjac” é uma planta, originária da Ásia, amplamente utilizada em produtos dietéticos e de saúde para promover a sensação de saciedade.

Dada a especificidade da questão, à míngua de elementos contundentes reveladores de violação marcária, não há razão para estender-se a tutela de urgência outrora deferida.

A relativizar também o *periculum in mora*, não se pode desconsiderar que eventual violação ao direito marcário resolver-se-á em perdas e danos.

Registra-se, que o agravo de instrumento, especialmente para verificação dos pressupostos da tutela de urgência, não é o palco em que a controvérsia existente entre as partes resolver-se-á.

Finalmente, que não se está aqui a dizer que a agravante não tem razão na sua pretensão de fundo, mesmo porque, neste recurso, de cognição não exauriente, não se antecipa qualquer juízo valorativo a respeito do assunto tratado no processo principal; diz-se, apenas, que não estão presentes os pressupostos autorizadores para estender a tutela liminar outrora deferida.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

O inconformismo da agravante, sob qualquer ângulo em que analisado, não revela o desacerto da r. decisão recorrida, que, tendo sido proferida em consonância com os elementos carreados aos autos, é mantida, inclusive pelos fundamentos aqui consignados.

Ante o exposto, **NEGA-SE PROVIMENTO** ao recurso.

MAURÍCIO PESSOA
Relator