



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2025.0000295705

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2023209-90.2025.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NAZCA COSMÉTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., é agravado PLATINA COSMETICOS LTDA.

ACORDAM, em 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 Exmos. Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente), NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA E SÉRGIO SHIMURA.

São Paulo, 25 de março de 2025

RICARDO NEGRÃO

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

VOTO Nº : 47.525 (EMP – DIG – P)
AGRV. Nº : 2023209-90.2025.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : NAZCA COSMÉTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
AGDO. : PLATINA COSMÉTICOS LTDA.

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO LIMINAR –
Aplicação de multa em primeiro grau pelo manifesto descumprimento da ordem liminar imposta para eliminação de violação de trade dress – Razões recursais defendendo a suficiência das alterações promovidas – Impertinência – Julgamento anterior dessa Corte que disciplinou a necessidade de alteração substancial das embalagens dos produtos, indicando expressamente premissas e comparativos – Alteração promovida pela Recorrente que manteve a aproximação entre os conjuntos-visuais em contingente ainda considerado inadmissível – Descumprimento liminar aferível sem a necessidade de produção de prova pericial, pois facilmente identificável pelo conflito visual dos produtos – Precedentes desse Órgão Colegiado no mesmo sentido – Mantido o entendimento singular – Agravo não provido.
DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo.

Agravo de instrumento interposto por **Nazca Cosméticos Indústria e Comércio Ltda.** contra conjunto de rr. decisões interlocutórias proferida pela Dr^a. Andréa Galhardo Palma, MM^a. Juíza de Direito da E. 2^a Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro Especializado 1^a RAJ/7^a RAJ/9^a RAJ, na Comarca de São Paulo que reconheceu o descumprimento de ordem liminar e aplicação da multa pleiteada no incidente iniciado por **Platina Cosméticos Ltda. Epp**, com os seguintes fundamentos (fl. 88-89 em 1º grau):

Vistos.

Fls. 81; fls. 84; fls. 85/87: Indefiro o pedido de dilação da prazo para manifestação da requerida quanto ao alegado descumprimento da ordem liminar de abstenção de uso de trade dress deferida na decisão de fls. 334/338 dos autos principais, posto que formulado intempestivamente. Além disso, a requerida não apresentou justo motivo de impedimento para o cumprimento do prazo fixado na decisão de fls. 81 deste incidente.

Assim, passo à análise do pedido cumprimento provisório da decisão liminar de fls. 334/339.

Verifico que a requerente juntou aos autos imagens (fls. 32/78) que comprovam estar a ré descumprindo a ordem de se "abster de fabricar, comercializar, oferecer à venda ou explorar



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

economicamente os produtos "ORIGEM", em seu conjunto visual de apresentação indicados na inicial e nos documentos de fls. 35/320, ou qualquer outro que se confunda ou se associe aos cremes hidratantes para cabelo da marca cabelo da marca "SKALA", de titularidade da autora."

Conforme evidenciado à fl. 4, a despeito das pequenas alterações realizadas pela requerida, é evidente que a versão atual do produto "origem" mantém a indevida reprodução do trade dress da requerente.

Portanto, é de rigor o reconhecimento do descumprimento da ordem e aplicação da multa estabelecida na decisão de fls. 334/339, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada dia de descumprimento da ordem.

Determino a aplicação imediata da multa, referente ao descumprimento da ordem liminar por 298 (duzentos e noventa e oito) dias, no valor de R\$ 2.980.000,00 (dois milhões, novecentos e oitenta mil reais).

Intime-se a requerida para que deposite o valor correspondente à multa, no prazo de 05 (cinco) dias.

Além disso, DETERMINO que a requerida apresente novas embalagens do produto, nos termos da decisão de fls. 334/339, no prazo de 15 (quinze) dias.

Int. e Dil.

Opostos embargos de declaração, a r. decisão singular foi complementada pelos fundamentos constantes em fl. 190-194:

Vistos.

Fls. 88/89: Decisão reconheceu que a ré descumpriu a ordem exarada na decisão de fls. 334/339 dos autos principais de se abster de reproduzir o *trade dress* dos produtos da autora. Por essa razão, aplicou multa no valor de R\$ 2.980.000,00 (dois milhões, novecentos e oitenta mil reais), nos termos da decisão de fls. 334/339.

Fls. 92/104: Embargos de declaração opostos pela ré contra a decisão de fls. 88/89.

Fls. 108: Decisão deferiu o bloqueio de ativos financeiros da ré, em razão da ausência de pagamento da multa estipulada.

Fls. 115/117: Certificado o bloqueio de ativos financeiros da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

empresa ré, no valor de R\$ 84.876,25 (oitenta e quatro mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Fls. 123/127: Manifestação da autora em resposta aos embargos de declaração. Fls. 128/129: Manifestação da ré em que apresenta novas embalagens dos seus produtos.

Fls. 150/151: Novo pedido de penhora formulado pela autora, posto que o valor bloqueado foi insuficiente em relação à multa aplicada e, ainda, que a ré não efetivou o pagamento voluntário. Assim, requer a renovação da penhora online de ativos financeiros da ré Nazca, por meio do convênio SISBAJUD, na modalidade teimosinha, até a integralidade do débito. Outrossim, requer a realização de pesquisa via Infojud para obtenção das três últimas declarações de imposto de renda da ré, visando a identificação de bens passíveis de penhora. Juntou guia de recolhimento das custas para as diligências às fls. 152/154.

Fls. 155/159: Manifestação da ré em que reitera os argumentos dos embargos de declaração de fls. 92/104 e, conseqüentemente, requer a revogação da multa aplicada a extinção do incidente de cumprimento provisório de sentença. Alternativamente, requer a suspensão do presente incidente para realização da prova técnica, para que seja comprovado se na primeira alteração das embalagens a ré cumpriu integralmente a decisão liminar.

Fls. 160: A ré juntou substabelecimento, com a substituição dos patronos.

Fls. 162/165: Manifestação da ré em que reitera a ausência de violação da decisão de fls. 334/339. Requer a suspensão da aplicação da multa e ampliação do escopo da perícia para incluir análise detalhada das alterações implementadas nos trade dress das partes.

É a síntese do necessário. Decido.

1. Em primeiro lugar, providencie a z. Serventia o cadastro dos novos patronos da ré, com celeridade.
2. Recebo os embargos de declaração de fls. 92/104, opostos contra a decisão de fls. 88/89, porquanto tempestivos.

Todavia, nego-lhes provimento, pois ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não havendo contradição, omissão, obscuridade ou necessidade de integração da decisão atacada. De sorte que o inconformismo do embargante visa tão somente a reforma pelo mérito da decisão, somente admissível em recurso de cognição ampla, sendo nítido o caráter



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

infringencial da questão embargada.

Com efeito, verifica-se que nos embargos de declaração de fls. 92/104 e manifestações de fls. 155/159 e fls. 162/165 a ré tão somente insurge-se contra a aplicação da multa estabelecida na decisão de fls. 88/89, não havendo qualquer omissão ou contradição alegada. Tampouco observou-se no presente feito qualquer cerceamento de defesa da ré, na medida em que a parte foi regularmente intimada para se manifestar acerca do cumprimento da ordem estabelecida na decisão de fls. 334/338 do processo principal e que foi mantida em sede de agravo de instrumento pelo E. TJSP.

Assim, não resta dúvidas de que a ordem de abstenção à ré permanece vigente. Paralelamente, as imagens acostadas pela autora (fls. 32/78) e imagens juntadas pela própria ré demonstram que durante um longuíssimo período a ré permaneceu em descumprimento da ordem judicial. Utilizou-se de pequenas alterações na embalagem do seu produto, com o intuito de esquivar-se do comando de se abster de reproduzir indevidamente do *trade dress* desenvolvido pela autora.

Isto é evidenciado pela sequência de imagens acostada na petição da ré à fl. 156 [...]

Assim, pelas próprias informações prestadas pelas rés é confirmada a higidez da multa que lhe fora aplicada na decisão de fls. 88/89. Ressalto que a realização de análise pericial para verificação se a ré cumpriu a ordem judicial liminar é desnecessária e reduz a efetividade da própria medida inibitória. Além disso, a possibilidade de análise perfunctória acerca da proximidade dos *trade dress* das partes já foi a muito consignada por este juízo na decisão de fls. 334/338, confirmada pelo E. TJSP.

Cumprе ressaltar que apenas após a aplicação da multa, a ré cumpriu a ordem de apresentação de novas embalagens de seus produtos que se distanciem do *trade dress* da autora, o que foi efetivado às fls. 128/129 e fls. 167/188:

[...]

Por essa razão, nego o pedido de revogação da multa e extinção do incidente de cumprimento provisório.

3. Noutro giro, por ora, reconheço que com a nova embalagem dos produtos, a ré cumpriu a ordem liminar de fls. 334/338.

Além disso, ressaltar que eventuais pedidos sobre a extensão do escopo da perícia já designada no processo principal deve ser



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

pleiteado naqueles autos.

4. Fls. 150/151: Considerando que o saldo bloqueado às fls. 115/117 foi insuficiente em relação à multa aplicada, DEFIRO o bloqueio online pelo sistema SisBajud, na modalidade teimosinha, dos ativos financeiros de titularidade do executado Nazca Cosméticos Indústria e Comércio Ltda- CPF/MF nº CNPJ: 56851355000149, até o limite do débito de R\$ 2.895.124 (dois milhões, oitocentos e noventa e cinco mil e cento e vinte e quatro reais). Além disso, defiro a pesquisa via sistema Infojud, visando a identificação de bens passíveis de penhora.

Ressalto que eventuais saldos bloqueados devem ser transferidos para conta vinculada a estes autos até julgamento do processo principal.

Cumpra-se.

Int. e Dil.

O agravo de instrumento pretende a reforma do entendimento singular, informando preliminarmente que o Juízo se encontra resguardado por Seguro Garantia recentemente oferecido, o que demonstraria que sua intenção recursal não é obstar o regular prosseguimento de cumprimento provisório de decisão judicial.

Passando à sua defesa sobre o mérito da r. decisão agravada, ressalta que atualmente não está pendente nenhuma necessidade de alteração nas embalagens, pois reconhecida a suficiência das medidas adotadas em segunda tentativa, cingindo-se a pretensão recursal à demonstração de que as primeiras alterações promovidas teriam sido de fato suficientes.

Nesse sentido, argumenta que a questão posta não prescinde da apuração técnica que, inclusive, já estaria em curso no feito principal, sendo precipitada a imposição de vultosa multa sem uma conclusão pericial, sobretudo porque somente foram mantidas características que já “não guardavam qualquer relação com a identidade visual da Agravada” (fl. 8, item 4.5).

Por fim, alega que o exorbitante valor executado e o bloqueio de ativos financeiros seriam gravosos à viabilidade econômica da Agravante, reforçando a imprescindibilidade do provimento do recurso para que seja reconhecida a necessidade da produção pericial e, consequentemente, o afastamento da multa aplicada (fl. 1-19).

Recurso distribuído e conclusos aos 4 de fevereiro de 2025.

Manifestação da agravante em fl. 96-97 reiterando os

principais pontos debatidos no agravo de instrumento e defendendo seu direito à sustentação oral.

É o relatório.

Inicialmente, dispensa-se a abertura de prazo para apresentação de contraminuta porque manifesta a improcedência da pretensão recursal.

Destaca-se que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo vem compreendendo pela regularidade da não intimação para resposta do polo agravado em casos como o verificado na situação em análise, em que há a manutenção do entendimento singular, sem prejuízo para os recorridos.

Destarte, priorizando-se a celeridade da solução do litígio, passa-se à análise das razões recursais.

A demanda inicial de n. 1064497-35.2023.8.26.0100 foi ajuizada pela Recorrida na intenção de defender os registros de exclusividade de exploração da marca “Skala”, buscando com a lide a proteção da identidade visual de sua linha de produtos que, em sua avaliação, vem sendo substancialmente reproduzida na exploração pela Ré de produtos semelhantes, que circulam sob a marca “Origem”.

Os comparativos gráficos foram apresentados desde o pedido inicial em fl. 2 na Origem, e também são reproduzidos neste acórdão para reforço argumentativo:



O recurso atual versa exclusivamente sobre a procedência dada pelo Juízo singular ao pedido de execução provisória de *astreintes*, em razão do descumprimento de r. decisão liminar.

HISTÓRICO DA LIDE

Inicialmente, retome-se a cronologia dos principais provimentos jurisdicionais para melhor elucidação do contexto de ajuizamento da execução provisória.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Em 26 de maio de 2023 o i. Juízo singular concedeu antecipação de tutela nos seguintes termos:

[...] Quando se trata de antecipar liminarmente os efeitos do provimento final, necessário se faz o preenchimento de todos os requisitos legais para o efetivo reconhecimento da adequação da tutela excepcional, especialmente a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 e seguintes, do Código de Processo Civil.

No presente caso, estão presentes os requisitos.

Com efeito, a narrativa apresentada pela autora na exordial, juntamente com os as imagens acostadas às fl. 2, fl. 12, fl. 13, fl. 14, fl. 23, fl. 24 e fl. 145, bem como o "Parecer Semiótico Jurídico" juntado aos autos (fls. 58/118) evidenciam a probabilidade e verossimilhança do direito invocado, na medida em que a ré Nazca tem adotado em suas embalagens imitações substanciais do trade dress dos produtos da marca Skala, o que inclui o design, o uso do termo "Potão" e todo o conjunto de signos visuais gráficos e cromáticos e, ainda, a estratégia de publicidade, sendo todos estes elementos essenciais construídos pela marca detida pela autora ao longo dos anos.

Paralelamente, o perigo de dano é vislumbrado na possibilidade de indução do consumidor a erro, confusão ou associação entre as duas marcas e potencial desvio de clientela, conforme demonstrado no teste confusão/associação de embalagens (fls. 119/143). Outrossim, como argumentado pela autora, existem riscos evidentes de que o prolongamento da convivência do conjunto imagem que imita a construção de trade dress da autora enseje a diluição da marca perda de poder atrativo dos produtos da Skala.

No presente cenário, apesar do estágio de cognição sumária, impõe-se a adoção das máximas de experiência do juiz como consumidor, que no processo ora sob exame evidencia a prática de reprodução indevida de trade dress. [...]

Assim, pelos fundamentos acima expostos, **DE RIGOR O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA.**

Portanto, **DETERMINO** que, no prazo de 15 (quinze) dias, a ré se abstenha, de fabricar, comercializar, oferecer à venda ou explorar economicamente os produtos ORIGEM, em seu atual conjunto visual de apresentação indicados na inicial e nos documentos de fls. 35/320, ou em qualquer outro que se confunda ou se associe aos cremes hidratantes para cabelo da marca SKALA, de titularidade da autora, sob pena de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

pagamento de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada dia de descumprimento da ordem. [...]

Foi interposto pela Ré o AI n. 2157031-49.2023, que gerou a prevenção para este Relator, tendo sido proferido despacho liminar no recurso que negou o efeito suspensivo aos 29 de junho de 2023, sendo o agravo definitivamente julgado com integral acolhimento do entendimento singular aos 20 de fevereiro de 2024, sob os seguintes fundamentos:

[...] ENQUADRAMENTO LEGAL

Muito embora a Recorrente promova relevante confusão nas teses defendidas no agravo de instrumento, trazendo questões diversas e específicas sobre os registros marcários e, ainda, sobre a utilização de elementos isolados – como, por exemplo, a expressão “Potão” – interpreta-se do argumentado desde o pedido inicial que a controvérsia iniciada pela empresa que defende a marca “Skala” reside na apresentação visual das embalagens dos produtos entendida de maneira global, que sob a concepção da Autora expõe ao mercado consumidor conjuntos-imagens com percepções sígnicas bastante semelhantes, o que acaba por ocasionar indesejada concorrência desleal.

É a chamada violação de trade dress, definido nos dizeres do teórico José Carlos Tinoco Soares:

[...] o termo “trade dress” significa a imagem total ou a aparência geral de um produto ou serviço, incluindo, mas não limitado a, desenho da embalagem, rótulos, recipientes, mostruários, à decoração, às cores, ao desenho do produto, à característica do produto ou à combinação de características do produto; “trade dress” é combinação de elementos ou figuras que são ou se tornam associadas exclusivamente com uma existência particular que permitem funcionar como um indicador de origem do produto.

(SOARES, José Carlos Tinoco, “Concorrência desleal” vs. “Trade Dress” e/ou “Conjunto-imagem, p. 213).

Versando a discussão no recurso especificamente sobre trade dress, necessário endereçar pontualmente argumento exposto na minuta recursal, que dedica tópico específico em fl. 9-11 à defesa de que não existiria em nosso ordenamento tipo legal que imponha punição por violação de trade dress, alegando que o conceito foi “importado da Lei Americana por alguns advogados, e não tem qualquer legalidade em nosso País” (fl. 10).

Embora, de fato, não haja menção ao conjunto-imagem (ou trade



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

dress) na legislação específica, o tema tem sido objeto de análise recorrente nas Cortes pátrias, e é tutelado pelos dispositivos que coíbem a prática de concorrência desleal, notadamente pelo uso de artifício que induz ao desvio da clientela de quem primeiro explorou mercadoria nas configurações reproduzidas (art. 195, III da Lei n. 9279/96).

Conforme vem compreendendo esta Corte, a questão relativa ao trade dress de um produto deve ser ponderada com foco na caracterização e inibição do aproveitamento parasitário e confusão gerada em relação ao público-alvo do produto, em juízo que antecede qualquer discussão acerca de registros marcários e exclusividade de exploração, entendimento que acaba por tornar secundária toda a discussão promovida nas razões recursais sobre os registros marcários ou uso de elementos isolados.

Tutela-se, portanto, o resguardo ao consumidor e a coibição de ações entre os agentes que atuam na ordem econômica e que tendam a desvirtuá-la com a prática de concorrência desleal, seja ela ostensiva, pela cópia integral de um padrão já consolidado, seja ela situada no campo da indução pela repetição de padrões, formatos, cores e demais elementos que possam remeter o adquirente do produto novo a um item já existente e bem estabelecido no mercado.

Conforme anotou o Supremo Tribunal Federal na análise do Recurso Extraordinário n. 5232, “a livre concorrência, com toda liberdade, não é irrestrita; o seu exercício encontra limites nos preceitos legais que a regulam e nos direitos dos outros concorrentes, pressupondo um exercício leal e honesto do direito próprio, expressivo da proibidade profissional; excedidos esses limites, surge a concorrência desleal, que nenhum preceito legal define e nem poderia fazê-lo, tal a variedade de atos que podem constituirlos” (RT n. 184, p. 914).

ÂMBITO DE VIOLAÇÃO IDENTIFICADO

Delimitado o enquadramento legal da questão em estudo, deve ser confirmado o já antecipado no despacho de processamento do agravo, pois superficial análise comparativa dos elementos contrapostos nos autos já é suficiente a demonstrar o relevante grau de indução ideológica contida na linha de produtos explorados pela empresa Nazca, sob a marca “Origem”.

Para além da expressiva semelhança facilmente extraída do conflito dos produtos apresentados na imagem já citada nessa decisão, convém indicar que a própria defesa promovida pela Recorrente fornece elementos de convicção que reforça a compreensão da Turma Julgadora quanto à intencionalidade de indução ideológica e consequente parasitismo praticado pela

Agravante.

É o que se observa, por exemplo, na análise da linha do tempo apresentada em fl. 17, pois ao buscar indicar que utilizava configuração semelhante desde 2014, a Agravante acaba por demonstrar que a alteração que fez entre 2014 e 2022 incorporou elementos e diagramação que reforçou sua aproximação do conceito visual explorado pela Autora supostamente desde 2017, conforme reprodução também agregada a esse v. aresto como reforço argumentativo:



Também das razões recursais colhe-se outro expressivo indicativo de que havia outras formas e configurações que poderiam ser manejados pela Recorrente sem que resultasse na substancial aproximação da identidade visual da Autora.

Ao apresentar o argumento de que as cores exploradas são comuns ao segmento para cada funcionalidade de produto explorado, a Ré apresenta comparativos com diversas outras marcas e, ao fazê-lo, deixa evidenciado que somente o seu produto é bastante semelhante ao da Autora, muito além da mera coincidência de cores, conforme comparativos em fl. 18-20.

Nos termos do que vem pontuando esse Órgão Colegiado nos julgamentos já promovidos em casos semelhantes, diversas são as formas alcançáveis pela criatividade humana para manejar as cores coincidentes e elementos típicos do segmento, sem que resulte na reprodução parasitária que ora se confirma e deve ser combatida por esta Corte Especializada.

Por oportuno, reconhece-se que a indevida associação ora considerada detém carga bastante subjetiva, podendo ou não ocorrer a depender do grau de atenção e discernimento do consumidor, o que, entretanto, não afasta a necessidade de a questão ser vista com cautela e necessária proteção pelo Poder



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Judiciário.

A construção de uma marca forte e bem estabelecida demanda o investimento de esforço humano e financeiro que se prolonga no tempo.

Trabalha-se e investe-se muito para que um produto seja amplamente reconhecido visualmente junto ao exigente mercado consumidor, de modo que a reprodução substancial deste padrão imagético por outra empresa afigura-se como inconcebível usurpação.

Não se antevê nesse estágio, portanto, qualquer argumentação ou subjetividade que defenda a Agravante neste aspecto.

A imitação do conjunto-imagem em análise se apresenta em contingente ostensivo, afigurando-se pertinente, portanto, a ordem concedida em primeiro grau.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO

Para que não haja questionamentos futuros sobre o alcance dessa decisão, fica também expressamente afastado o pedido subsidiário promovido pela Recorrente no item 96, alínea c, de suas razões recursais (fl. 37).

No parágrafo em referência, pretende a Agravante que sejam afastados da determinação três produtos específicos que reputa não serem semelhantes.

Nesse sentido, pontua a Turma Julgadora que a discussão promovida e os termos da ordem concedida são suficientes a orientar o dever da Agravante de promover as alterações necessárias, não havendo necessidade que sejam pontuados especificamente os produtos abarcados pela determinação, sobretudo se considerado o já mencionado farto repertório de exemplos de produtos suficientemente distintos apresentado pela própria Agravante em fl. 18-20.

Destarte, não há nada a ser reformado ou acrescentado à bem lançada disciplina do i. Juízo singular.

DISPOSITIVO

Em razão do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a r. decisão de primeiro grau.

CABIMENTO DAS ASTREINTES

O cumprimento provisório do entendimento validado por

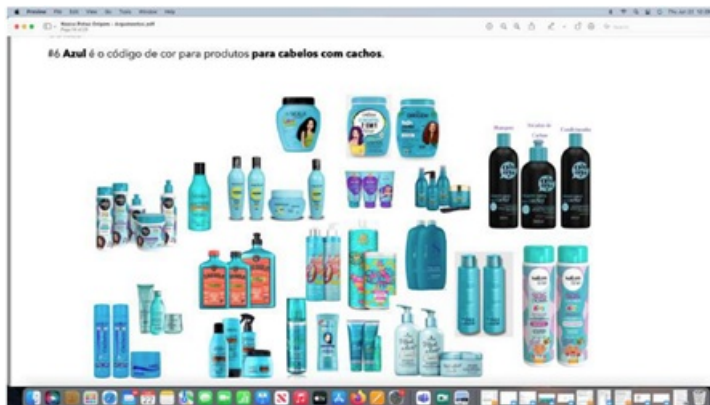
essa instância foi iniciado pela Autora em abril de 2024, tendo sido apresentado na oportunidade elucidativo comparativo demonstrando a permanência da violação, que ora se reproduz (fl. 4 do cumprimento provisório):



No agravo de instrumento, a Executada defende que as modificações promovidas foram suficientes, do que discorda essa Turma Julgadora, conforme se passará a expor.

Retome-se que o v. aresto anterior foi expresso ao delimitar o âmbito da alteração disciplinada, fazendo referência a repertório de exemplos trazido em Juízo pela própria Ré, do qual era possível extrair a variada gama de possibilidades de exploração de produtos com finalidades semelhantes, mas com embalagens suficientemente distintas.

A referência em questão foi, inclusive, feita pela Turma Julgadora por duas vezes no corpo do v. aresto, conforme é possível ser confirmado na transcrição acima, e ela indicou precisamente as folhas 18-20 do agravo de instrumento que traziam o repertório de possibilidades, extraíndo-se delas um dos exemplos para melhor ilustração do posicionamento dessa Corte, que ora se reitera (fl. 19 do AI n. 2157031-49.2023):



Simple observação do exemplo colacionado permite a conclusão de que à Agravante estavam disponíveis numerosos formatos de frascos, diagramação e fontes a serem combinados na intenção de individualizar os seus produtos com distanciamento suficiente da linha da Autora e, no entanto, optou a Ré somente por mudar o lado em que posicionada a representação das mulheres desenhadas nas embalagens, cores das tampas e sutil modificação na diagramação, mantendo substancialmente o padrão que fora rechaçado pelo Poder Judiciário nas duas instâncias.

Anui-se, portanto, também com a mais recente conclusão singular que considerou insuficiente a primeira alteração promovida que fundamentou o pedido de execução provisória das *astreintes*.

Sobre a defesa da Ré sustentando a imprescindibilidade da produção de prova pericial, reitere-se que o primeiro entendimento manifestado por essa Turma Julgadora foi conclusivo e não previu a necessidade de prova pericial, estando em discussão no recurso mais recente o cumprimento do que fora determinado no contexto do agravo anterior, o que também é possível ser elucidado sem a produção da prova.

Esclareça-se que, ainda que em algumas oportunidades nas quais é debatido o tema do *trade dress* tenha sido reconhecida a necessidade de produção de perícia — e respeitada a condução em primeiro grau — continua a compreender o Órgão Colegiado que essa não é a hipótese dos autos.

Em diversas ocasiões, as Câmaras Reservadas de Direito Empresarial têm entendido que a discussão de *trade dress* é aferível por mera percepção comparativa das mercadorias *sub judice*, levando muitas vezes as Turmas Julgadoras, inclusive, a concederem ou negarem as tutelas pretendidas ainda em sede de agravo de instrumento (conforme AI n. 2005448-32.2014.8.26.0000 e AI n. 2076646-61.2016.8.26.0000), adotando o entendimento sintetizado no seguinte excerto doutrinário:

220. No que diz respeito aos “direitos autorais” e aos “atos de concorrência desleal” que envolvem o aproveitamento de todo um “conjunto imagem” e/ou “trade dress” a prova inequívoca

será a demonstração, por todas as formas admitidas em direito, que se encontra em utilização contínua e manifesta um determinado “objeto produto, exteriorização de produto, visual interno e externo de estabelecimento, práticas comerciais e/ou de prestação de serviços, meios publicitários, etc.”, e que, por outro lado, está sendo alvo da reprodução total, parcial, pela aproximação, semelhança ou imitação, por parte de terceiros.

(SOARES, José Carlos Tinoco, “Concorrência desleal” vs. “Trade Dress” e/ou “Conjunto-imagem”, p.298).

Nesse sentido, agregam-se precedentes mais recentes da E. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial que defendem a dispensa da prova pericial quando ostensiva a situação analisada:

Apelação – Propriedade industrial – Ação declaratória de não infração e pedido de tutela de urgência – Sentença recorrida que julgou procedentes os pedidos iniciais – Inconformismo da ré – Utilização, pela ré, do mesmo conjunto-imagem da autora (trade dress) – Ilícitude – Ré que, ao copiar o conjunto-imagem da autora, aproveita-se desonestamente do esforço alheio, impulsionando os seus negócios sem o devido empenho ou esforço próprio, a violar os princípios da ética, da lealdade e da boa-fé – *Igualdade do conjunto-imagem adotado pelas litigantes que é perceptível por pessoas leigas, dispensando-se a produção de prova pericial* – Concorrência desleal e aproveitamento parasitário configurados – Atuação no mesmo ramo de atividade e em redes sociais, a potencializar comercialização nacional e impossibilitar a coexistência delas – Dano moral “in re ipsa” – Precedentes – Valor da indenização por danos morais arbitrado (R\$ 20.000,00) suficiente, porque cumpre os princípios informadores e a finalidade da reparação propriamente dita – Sentença mantida – Sem honorários recursais, dada a fixação no máximo legal – Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1044226-91.2023.8.26.0576; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Especializado das 2ª, 5ª e 8ª RAJs - Vara Reg Competência Empresarial E De Conflitos Relacionados À Arbitragem; Data do Julgamento: 02/05/2024; Data de Registro: 02/05/2024).

Ação de obrigação de não fazer c.c. indenizatória (suposto ato de concorrência desleal) - Sentença de improcedência - Inconformismo da autora - Não acolhimento - Trade dress - Prescrição das pretensões inibitória e indenizatória bem afastadas - *Cerceamento de defesa não configurado* - *A prova pericial não é essencial, especialmente nos casos em que a*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

pretensão é rejeitada sob a ótica do homem médio, isto é, quando o cotejo visual substancialmente afasta o alegado ato de concorrência desleal - Ausência de imitação do trade dress da embalagem do produto (panettone VISCONTI) da apelante - Os conjuntos-imagens dos produtos apresentam diferenças que permitem ao consumidor médio (mesmo àquele eventualmente desatento) diferenciar os produtos - Sentença mantida - Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1047908-82.2019.8.26.0224; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Guarulhos - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/02/2022; Data de Registro: 03/02/2022).

Destarte, prescindível a produção da prova pericial *in casu*, sendo suficiente para eliminação da controvérsia sobre o descumprimento da decisão liminar a análise dos argumentos e elementos probatórios contrapostos e ora equacionados.

Mantido, portanto, integralmente o entendimento de primeiro grau.

Pelas razões expostas, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se a aplicação das *astreintes* .

RICARDO NEGRÃO
RELATOR