



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000360569

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 2041248-38.2025.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARINI NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA e agravada BIRKENSTOCK BRASIL COMÉRCIO DE CALÇADOS 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: "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) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.

São Paulo, 11 de abril de 2025.

GRAVA BRAZIL

Relator

Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 2041248-38.2025.8.26.0000

AGRAVANTE: MARINI NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA

AGRAVADA: BIRKENSTOCK BRASIL COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA.

COMARCA: SÃO PAULO

JUÍZA PROLATORA: LARISSA GASPARG TUNALA

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USO INDEVIDO DE MARCA E *TRADE DRESS*. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto por Marini Negócios Digitais Ltda. contra decisão que deferiu tutela de urgência, em ação inibitória cumulada com indenizatória, alegando uso indevido de marca e *trade dress* pela agravante. Defende que a autora não detém o registro do desenho industrial dos calçados e que eles são comuns, havendo necessidade de realização de perícia técnica para verificação de violação do *trade dress*. Argumenta que a decisão impôs excessiva limitação a suas atividades.

II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão agravada, a qual determinou à agravante a ordem de abstenção de uso dos produtos e marcas de titularidade da agravada, inclusive a venda de sandálias que imitem os modelos da BIRKEN e BIRKENSTOCK, com abstenção do uso do solado em forma de "ossos".

III. Razões de Decidir. A decisão agravada corretamente identificou a probabilidade do direito da agravada, com base em registros de marca e evidências de uso indevido pela agravante. A análise visual dos produtos indicou imitação ostensiva, justificando a revigoração da tutela de urgência para proteger os direitos da agravada.

IV. Dispositivo e Tese. *Dispositivo:* Decisão mantida. Recurso desprovido. *Tese de julgamento:* 1. A tutela de urgência é justificada pela probabilidade de direito e risco de dano irreparável. 2. A imitação ostensiva de produtos justifica a proteção dos direitos de propriedade intelectual da agravada, a qual fica sujeita à eventual reversão da tutela, nos termos do art. 302, do CPC.

VOTO Nº 39593

1. Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão que, em ação inibitória (suposto uso indevido de marca e *trade dress*) c/c indenizatória, deferiu a tutela de urgência (fls. 405/406, de origem).

Inconformada, a ré aduz, em síntese, "não possuir condições de suportar as custas processuais, bem como os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento" (fls. 02) e que sua hipossuficiência financeira é presumida, em especial, porque é uma microempresa, sem filiais, optante pelo sistema "Simples Nacional".

Quanto ao cerne do inconformismo, esclarece que atua apenas como intermediadora de vendas no modelo de *dropshipping*, sem participação no processo de fabricação dos produtos, limitando-se a revender os produtos fornecidos por terceiros, cujas imagens e materiais de *marketing* foram disponibilizados pelos próprios fabricantes.

Defende que a comercialização de calçados similares não configura concorrência desleal, pois o modelo de sandália alegadamente copiado não é exclusivo da autora, sendo amplamente comercializado por diversas empresas do setor.

Esclarece que mesmo sem reconhecer qualquer irregularidade, nos anúncios objeto da lide, retirou-os

voluntariamente, evidenciando a sua boa-fé. Contudo, houve a necessidade de ingresso com o presente recurso, pois a decisão recorrida também determinou que houvesse a "exclusão de conteúdos e a cessação da comercialização dos produtos" (fls. 07), o que não pode ser aceito, pois visa o restabelecimento de suas atividades comerciais.

Diz que seus produtos "representarem o mesmo estilo e utilização de materiais", sem que isto configure prática de concorrência desleal, mormente porque os modelos de calçados utilizados pela autora são comuns, havendo necessidade de realização de perícia para verificação do direito de uso exclusivo do *trade dress* dos calçados indicados, na inicial.

Destaca que "a autora não apresentou qualquer comprovação de registro de desenho industrial sobre o modelo de calçado em questão. Sem o devido registro, o design do produto não é protegido por lei, o que significa que não há exclusividade sobre aquele modelo." (fls. 12).

Requer a concessão da gratuidade judiciária e do efeito suspensivo. Ao final, o provimento do recurso para "seja revogada a decisão liminar que determinou suspensão dos anúncios e da comercialização dos produtos" (fls. 15).

O recurso foi processado com a concessão parcial do efeito suspensivo (fls. 442/448). A contraminuta foi juntada a fls. 454/486.

A r. decisão agravada e a prova da intimação

encontram-se a fls. 403/406 e 408 dos autos de origem. Dispensado o recolhimento do preparo recursal.

É o relatório do necessário.

2. Verifica-se que a agravante é pessoa jurídica e pleiteia a gratuidade da justiça, neste recurso e na origem, porquanto formulou pedido de gratuidade, também, na defesa (fls. 414, de origem), o qual não foi apreciado, quando da apreciação do pedido de reconsideração da decisão agravada (fls. 443, de origem), juntando para tanto apenas a Declaração do Contribuinte optante pelo "Simples Nacional" (fls. 16).

Ocorre que, no caso das pessoas jurídicas, a Súmula 481, do C. STJ, preceitua que "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." – o que não é possível verificar, somente com a juntada do documento acima mencionado.

Assim, fica mantida, mantida apenas a dispensa do recolhimento do preparo recursal, sem prejuízo de apreciação do pleito na origem, hipótese em que, se indeferido o benefício, ser devido o recolhimento do preparo deste agravo de instrumento, sob pena de inscrição na dívida ativa.

3. A decisão agravada, no que interessa ao recurso, assim se posiciona:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

"No caso, em um exame preliminar e de probabilidade, estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida. Há probabilidade do direito da existência do registro dos sinais distintivos em favor da parte requerente (fls. 98 e seguintes), detentora da marca nominativa 'Birkenstock', também nominativa 'Birken', além da própria marca figurativa quanto ao desenho do solado dos calçados (fls. 101). De outro lado, os documentos juntados indicam a comercialização de produtos que se utilizam da propriedade exclusiva da autora pela parte requerida, indevidamente. Com efeito, as fotos trazidas pela parte autora indicam que a requerida se utiliza do nome da marca da autora em sua comercialização, chamando seus sapatos igualmente de 'Birkens', assim como patente imitação de *trade dress* de diversos produtos, além da própria marca figurativa (fls. 243 e seguintes). Está aqui presente, pois, probabilidade de conduta semelhante àquela criminalizada como ato de concorrência desleal prevista no art. 195, IV, da Lei nº 9.279/96 [...]. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a parte requerida se abstenha de: (i) utilizar indevidamente a marca BIRKEN, ou qualquer outro símbolo marcário de titularidade da autora, em qualquer formato, e a qualquer título; (ii) produzir, anunciar, comercializar, e importar calçados que imitem ou reproduzam o característico padrão ósseo da autora, objeto do registro para a marca figurativa nos solados dos calçados da MARINI; (iii) produzir, anunciar, comercializar, e importar calçados cujo design imite ou reproduza o conjunto-imagem (*trade dress*) dos modelos de

sapato da autora, (iv) reproduzir ou imitar indevidamente os nomes das linhas de produtos utilizadas pela autora para a identificação de seus produtos, em qualquer meio ou formato; (v) comprar ou utilizar palavras-chave contendo qualquer marca registrada da autora, em especial BIRKEN e BIRKENSTOCK perante buscadores online para impulsionamento de links patrocinados; e, ainda, que seja a ré compelida a (vi) retirar do mercado os produtos infratores dos direitos da autora, já distribuídos em seus canais de venda; e (vii) remover de seu site oficial e mídias sociais (vistamarini.com.br e [instagram.com/vistamarini](https://www.instagram.com/vistamarini)) toda e qualquer publicidade e/ou anúncio de calçados que violem os direitos da propriedade intelectual da autora ou que promovam qualquer tipo de associação direta ou indireta com os produtos da autora. Prazo de 15 dias para promover a todas as adaptações necessárias, sob pena de multa." (fls. 403/406, de origem).

Nos termos do art. 995, par. ún., do CPC, "A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.".

No caso, em exame mais apurado das circunstâncias e provas carreadas à inicial, conclui-se pela necessária **revigoração da tutela deferida, na origem.**

Explica-se.

Inicialmente, registre-se que o presente recurso de

agravo de instrumento não se presta a perquirir o mérito do direito alegado, restringindo-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da manutenção da tutela provisória de urgência deferida, na origem, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Nesta senda, não deve o julgador se esquecer que o "O tempo é o inimigo do Direito, contra o qual o juiz deve travar uma guerra sem trégua", frase de Carnelutti¹ que se encaixa aos pedidos de tutela de urgência de natureza satisfativa – tal como se verifica, no presente caso - pois o que se busca é justamente equacionar o velho dilema: buscar a efetividade imediata do direito ou privilegiar o devido processo legal? Pois o operador do direito precisa se cercar de parâmetros minimamente objetivos para decidir em quais momentos a celeridade, de forma excepcional - e diga-se, necessária - deve prevalecer frente à segurança jurídica proporcionada pela cognição exauriente do feito.

Isso porque, como regra, para julgar adequadamente, deve o julgador se debruçar com cuidado sobre as questões que lhe são trazidas, e tal amadurecimento demanda instrução probatória plena, motivo pelo qual não há

¹ CARNELUTTI, Francesco *apud* TOSTA, Jorge. *Tutelas provisórias para a defesa da propriedade industrial*. In: CUNHA, Fernando Antônio Maia da; LAZZARESCHI NETO, Alfredo Sérgio (Coord.). *Direito Empresarial aplicado*. vol. 3. São Paulo: Contracorrente, 2023. p. 325

outra conclusão a se chegar senão no sentido de que "o processo é feito para demorar!"².

Contudo, a efetiva proteção da propriedade industrial reside, no mais das vezes, na concessão de tutelas provisórias, cujo escopo é o de evitar o chamado *dano marginal* decorrente da simples demora no reconhecimento da afronta ao direito que é levado à juízo.

Luiz Guilherme Marinoni³ é enfático ao afirmar que na decisão de verossimilhança há atuação da vontade da lei e que ela não precisa, necessariamente, ser apenas exprimida ao cabo de uma demanda judicial. A respeito esclarece como se deu tal evolução:

"Na teoria do processo civil liberal, a tutela jurisdicional era basicamente de declaração. A declaração, que apenas podia ocorrer depois do exaurimento da cognição, é que podia dar atuação à lei. Porém, no momento histórico em que outras situações de direito substancial passaram a exigir tutela do direito com base na verossimilhança, torna-se clara a ideia de que a função da jurisdição, longe de ser a de dar mera atuação à lei, é de outorgar tutelas de direitos, inclusive aos direitos fundamentais. Se o Estado passa a ter dever de

² CABRAL, Antonio do Passo. *A duração razoável do processo e a gestão do tempo no projeto de novo código de processo civil*. In: FREIRE, Alexandre et al. (Coord.) *Novas tendências do processo civil*. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 81-82.

³ *Tutela de Urgência e Tutela da Evidência: Soluções Processuais Diante do Tempo da Justiça*. Disponível em < <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/parte-ii-tutela-de-urgencia-cautelar-e-antecipada-tutela-de-urgencia-e-tutela-da-evidencia-solucoes-processuais-diante-do-tempo-da-justica/1394831929> >. Acesso em 24.03.2025

tutelar os direitos fundamentais, a jurisdição, além de ter que dar atuação às normas que lhes dão proteção e se suprir a omissão de proteção legislativa a estes direitos, obviamente passa a ter que outorgar tutela jurisdicional efetiva (art. 5º, XXXV, CF) e tempestiva (art. 5º, LXXVIII, CF) a todo e qualquer direito."

Desse modo, a partir da ideia de que a função de outorgar tutela aos direitos requer execução, pouco importando a cognição que lhe dá suporte ou o momento em que a decisão é proferida no processo de conhecimento, Marinoni fixa os principais pontos que envolvem as tutelas de urgência e cautelar, ao dizer que

"i) atualmente, a jurisdição tem função de tutela dos direitos; ii) a tutela dos direitos não pode suportar o tempo para o exaurimento da cognição; iii) a declaração deixou de ser pressuposto para a tutela do direito; iv) a tutela do direito, por depender de realizabilidade prática, tornou a jurisdição mais execução do que declaração. Assim, não há mais qualquer razão teórica para relacionar tutela jurisdicional com declaração e coisa material, nem para entender que estas últimas são pressupostos para a execução."

Por tais motivos, arremata asseverando que "A tutela jurisdicional dos direitos, atualmente, depende tanto de declaração quanto de juízo de verossimilhança e, mais do que nunca, de execução."

No aspecto legal, verifica-se que a Lei n. 9.279/1996, em vários dispositivos prevê a possibilidade de o

juiz deferir tutelas provisórias de urgência destinadas à proteção dos direitos nela previstos. Por exemplo, na ação de nulidade de patente ou de registro de marca, de competência da Justiça Federal, pode o titular do direito requerer ao juiz a concessão da tutela provisória de urgência para que seja determinada a suspensão dos efeitos da patente ou do registro da marca (art. 56, §2º e art. 173, par. único, ambos da LPI, respectivamente).

Ademais, a referida Lei, em seu art. 209, §§1º e 2º, ainda prevê a possibilidade de o juiz, nos autos da própria ação cominatória c/c indenizatória, com o fim de evitar dano irreparável ou de difícil reparação, deferir tutelas provisórias de urgência para obstar a continuidade da violação ao direito, como, por exemplo, a apreensão de mercadorias, objetos, embalagens, abstenção de uso de marca, dentre outros, cuja contrafação da marca ou a imitação de um produto se mostre flagrante.

Tecidas as considerações acima, verifica-se que, no presente caso, o *modus operandi* da agravante é por demasiadamente ostensivo, no que diz com o plágio de várias sandálias da coleção da agravada, posto que recriou nada menos do que 7 (sete) modelos do seu portfólio, além de utilizar para divulgação o nome da marca nominativa e figurativa < BIRKEN > (fls. 97/106, de origem), inclusive nomeando algumas coleções com os exatos nomes da coleções utilizadas pela agravada, tais como o modelo "Boston" ou "Mayri".

Senão, vejamos as imagens trazidas a fls. 02/03,

PODER JUDICIÁRIO

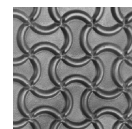
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

de origem (à esquerda, as sandálias da agravada e, à direita, as sandálias da agravante):

SANDÁLIAS BIRGENSTOCK	SANDÁLIAS MARINI
	
Modelo Arizona	Modelo Birkenstock Maibulan
	
Modelo Boston	Modelo Glos Boston
	
Modelo Mayari	Modelo Mayari
	

	
Modelo Gizah	Modelo Miramare
	
Modelo Arizona Shearling	Modelo Huffy Birkenstock
	
Modelo Milano	Modelo Amalfi Maibulan
	
Solado de "padrão ósseo" (marca registrada)	Solado de "padrão ósseo" (imitação de marca registrada)

Ademais, verifica-se, inclusive, que agravante utilizou, no solado dos seus produtos, o padrão de desenhos tipo "ossos entrelaçados" que imitam a marca figurativa <



>

(fls. 101, de origem) da agravada (fls. 25).

Nesta senda, não se olvida da necessidade de dilação probatória, para que seja demonstrado, em, cognição exauriente, se o "conjunto-imagem" dos produtos da agravada são de uso exclusivo⁴, como por exemplo o *trade dress* da "sandálias ARIZONA [...] que apresentam uma composição arrojada formada por 2 (duas) tiras de couro, solado e palmilha abauladas e de cores diferentes [...] um dos produtos mais relevantes para a BIRKENSTOCK" (fls. 140, de origem), inclusive para se verificar a tese do presente recurso quanto à afirmação de que "a comercialização de calçados similares não configura concorrência desleal, pois o modelo de sandália alegadamente copiado não é exclusivo da autora, sendo amplamente comercializado por diversas empresas do setor." (fls. 06).

Contudo, a questão que ora se apresenta, nesse momento processual, prescinde do reconhecimento de violação

⁴ Confira-se: "RECURSO ESPECIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMPARAÇÃO NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM SIMPLES OBSERVAÇÃO DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS EM CONFRONTO. DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA. 1. A fim de se concluir pela existência de concorrência desleal decorrente da utilização indevida do conjunto-imagem de produto da concorrente é necessária a produção de prova técnica (CPC/73, art. 145). O indeferimento de perícia oportunamente requerida para tal fim caracteriza cerceamento de defesa 2. Recurso especial provido." (REsp n. 1.778.910/SP, 4ª T., rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. em 6.12.2018 – destaque não original).

de *trade-dress* ou demonstração de que a agravada detenha o desenho industrial das sandálias, porquanto o que salta aos olhos é a contrafação servil de diversos produtos, logo, pode o julgador – e deve – por simples cotejo visual dos objetos deferir a tutela, com supedâneo, no art. 209, §1º da LPI, cujo escopo é o de evitar maiores prejuízos ao titular do bem lesado.

Esta é a conduta que melhor equaciona a problemática que ora se apresenta, não se olvidando que, caso a ação seja julgada improcedente, que a agravada se tornará objetivamente responsável por indenizar todos os danos que a execução da presente tutela tiver causado à agravante, conforme previsão dos arts. 302, I, e 309, III, ambos do CPC.

A respeito, confira-se o AI n. 2338596-43.2023.8.26.0000, desta C. SCRDE e desta Relatoria, no qual se deferiu a tutela de urgência para defesa da "vestimenta" do produto ou serviço a partir do cotejo visual entre os produtos ofertados pelas litigantes, constando-se, de plano, o deliberado intuito de aproveitamento parasitário do concorrente, a qual se mostrava perceptível *ictu oculi*, ou seja, sem necessidade de exame mais acurado ou mesmo conhecimento técnico:

"Agravo de Instrumento. Ação inibitória c.c. indenizatória. Conjunto-imagem ou 'trade-dress'. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Inconformismo da autora. Acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Tutela de urgência que se mostra necessária, nesse momento inicial do processo. Presença da probabilidade do direito da autora e perigo de dano (art. 300, CPC). Situação excepcional. Marca registrada da autora consolidada no mercado. **Reprodução ou imitação de conjunto-imagem que se mostra perceptível *ictu oculi*, sem necessidade de exame mais acurado ou mesmo conhecimento técnico. À luz do disposto no art. 209, §1º, da Lei nº 9.279/1996, pode o juiz deferir tutelas de urgência, ainda que *inaudita altera parte*, necessárias à efetiva proteção da propriedade industrial.** Verificada a utilização de elementos de imagem da marca da autora pela ré [...]. Tutela do consumidor, ante a real possibilidade de confusão, em especial, ao menos atento. Decisão reformada, a fim de conceder a tutela de urgência almejada, para que a ré se abstenha de utilizar o padrão visual ou trade-dress da marca da autora. Recurso provido. (AI n. 2338596-43.2023.8.26.0000, Rel. Des. Grava Brazil, j. em 30.04.2024 – destaques não originais).

Logo, de rigor a **revigoração da decisão agravada**, a qual fica mantida, em sua integralidade, e por seus próprios fundamentos. Inclusive, adverte-se que não há que falar em generalidade da medida, posto que o comando não limita as atividades da agravante, eis que, a ordem de abstenção é para *não utilização dos produtos da agravada tal como eles se apresentam*, inclusive, com o *modelo de solado diferenciado tipo*

"*ossos entrelaçados*" e que, aliás, é marca figurativa registrada da agravada.

Em suma, mantém-se a decisão agravada, em sua integralidade.

4. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

É o voto.

DES. GRAVA BRAZIL - Relator