



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2025.0000379219

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2300244-79.2024.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HYPERA S.A, é agravado ZIINZIIN COMÉRDIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA.

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou o advogado Renato Malafaia, OAB/SP 368.020.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AZUMA NISHI (Presidente sem voto), RUI CASCALDI E CARLOS ALBERTO DE SALLES.

São Paulo, 16 de abril de 2025

J.B. PAULA LIMA

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Agravo de Instrumento nº 2300244-79.2024.8.26.0000

Comarca: São Paulo (2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem – Foro Central Cível)

Agravante: Hypera S.A

Agravada: Ziinziin Comércio de Produtos Naturais Ltda.

Voto nº 30.438

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E TRADE DRESS C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

Agravo de instrumento. Abstenção de uso de marca e trade dress c.c. pedido indenizatório. Indeferimento da tutela de urgência. Insurgência da autora. Efeito ativo indeferido.

1. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE MARCA. Situação não verificada. A marca mista da agravante protege apenas figura bidimensional e não o recipiente tridimensional com conteúdo líquido e inscrições em cores específicas. Recorrente que não é titular de marca tridimensional ou desenho industrial.

2. VIOLAÇÃO AO TRADE DRESS. INOCORRÊNCIA. À primeira vista, não se constata o uso indevido do conjunto-imagem da agravante. Provas produzidas unilateralmente que não corroboram as alegações. Requisitos do art. 300 do CPC não configurados. Jurisprudência. Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão reproduzida a fls. 110/112, indeferindo o pedido de tutela de urgência formulado pela autora.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Inconformada, a agravante afirma a titularidade da marca mista “Epocler”, reproduzida indevidamente pela recorrida no produto “Hepazin”. A imitação da sua identidade visual é evidente, inexistindo padrão de mercado que justifique a adoção desse conjunto de cores para os produtos do segmento. Afirma presença no mercado há mais de 50 anos, estando o consumidor acostumado com flaconetes nas cores amarela e azul, os quais remetem diretamente à sua marca. Argumenta que os demais produtos comercializados pela agravada têm apresentação visual totalmente distinta do produto Hepazin. Insiste que a própria agravada, ao declarar a formulação de nova embalagem, reconheceu a infração. Ainda, o produto da recorrida não é medicamento como o da agravante, mas simples suplemento alimentar, evidente o risco aos consumidores.

Pugna pela concessão do efeito ativo, determinando à agravada: (a) a imediata cessação do uso de embalagem reproduzindo a marca registrada da recorrente, sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00; (b) a alteração da embalagem, abstendo-se do uso das cores amarelo e azul; e (c) a modificação de sua publicidade em todos os meios.

No fim, pede a ratificação do efeito deferido.

Efeito ativo indeferido (fls. 205/207).

Oposição ao julgamento virtual (fl. 210).

Contraminuta a fls. 212/225.

Relatório do voto (fls. 229/230).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Manifestação da agravante, com a juntada de nova prova (fls. 232/242).

Intimada, a recorrida apresentou resposta (fls. 243;246/250).

É o relatório.

Insurge-se a agravante contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência, nos termos seguintes (fls. 110/112):

“Vistos.

I- Como se observa, a autora, que atua no ramo de medicamentos, demonstrou ser titular de registros, no INPI, de marcas nominativa e mista "Epocler" (fls.). E a autora afirma que "a Ré vem comercializando produto concorrente sob a marca HEPAZIIN, cujos aspectos visuais reproduzem/imitam, substancialmente, os principais elementos visuais-distintivos que compõem as embalagens e marca do produto EPOCLER" (fls. 08).

Inicialmente, cumpre esclarecer que "O conjunto-imagem (trade dress) é a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva, vinculando-se à sua identidade visual, de apresentação do bem no mercado consumidor" (STJ - 3ª Turma - REsp 1353451/MG rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 19/09/2017).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Embora não haja previsão expressa na Lei nº 9.279/96, é possível a proteção do conjunto-imagem quando a utilização de um segundo conjunto similar resulte em ato de concorrência desleal, em razão da confusão ou associação com concorrentes.

*A propósito, vale ainda destacar a lição de Fábio Ulhôa Coelho, segundo a qual “De fato, a concorrência desleal se diferencia da leal no tocante ao meio empregado pelo empresário para conquistar a clientela do outro. **São os meios empregados e não a intenção do ato ou seus efeitos que conferem ilicitude a determinada prática concorrencial.** (...) Na segunda modalidade de concorrência desleal (isto é, a realizada por indução do consumidor em erro), o agente ativo da conduta ilícita faz chegar ao conhecimento dos consumidores uma informação, falsa no conteúdo ou na forma, capaz de os enganar. O engano pode dizer respeito, por exemplo, à origem do produto ou serviço. O consumidor é levado a crer que certa mercadoria é produzida por determinada e conceituada empresa, quando isso não corresponde à verdade. Não está apenas em questão, aqui, a tutela dos consumidores, mas também a do empresário que teve a sua imagem indevidamente utilizada para o lucro de concorrente” (in “Curso de Direito Comercial”, v. 1, 19ª ed., pp. 262/265, São Paulo, Saraiva, 2015 - grifado).*

Em suma, em que pese seja permitido à ré a concorrência com o objetivo de tentar conquistar a clientela da autora e fazer prevalecer o seu negócio, os meios empregados não podem ser capazes de enganar os consumidores em relação à origem dos produtos.

Não se pode perder de vista, entretanto, que o elemento que justifica a proteção do trade-dress de um determinado produto é o caráter peculiar e distintivo de sua apresentação, que o diferencia de maneira relevante os demais concorrentes do mesmo segmento. Assim, apresentações de produtos que obedecem a tendências do mercado, por exemplo, não justificariam a proteção do conjunto-imagem.

Ocorre que, no caso em tela, ainda que as embalagens dos produtos comercializados pelas partes apresentem semelhanças (fls. 08 e 207), até o presente momento a autora não demonstrou que o conjunto-imagem por ela adotado seria



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

suficientemente distinto dos demais concorrentes a ponto de justificar sua proteção para além da proteção marcária.

Desta forma, por ora, não vislumbro a presença de elementos suficientes para caracterização da probabilidade do direito.

Como já decidiu o e. Tribunal de Justiça:

"Concorrência desleal - Ação inibitória e indenizatória – Tutela provisória – Alegada indução de confusão perante o público consumidor mediante a composição da fachada de farmácias com indevida aproximação com os estabelecimentos mantidos pelas recorrentes, dada a predominância da cor azul, invocada, também, a titularidade de marcas – Proposta violação de conjunto-imagem ou "trade dress" - Probabilidade do direito alegado não demonstrada – Não constatada, neste momento processual, reprodução ou imitação de "roupagem" ou configuração visual semelhante à utilizada pelas agravantes em suas fachadas - Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015 – Decisão mantida – Pedido de tutela de urgência indeferido – Recurso desprovido." (TJSP - 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial - Agravo de Instrumento 2228009-56.2020.8.26.0000 - Relator: Fortes Barbosa - Julgamento: 14/01/2021)

*Diante do exposto, não vislumbro a presença de elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano, razão pela qual **indefiro** a tutela de urgência.*

2- Aguarde-se decurso de prazo para resposta.

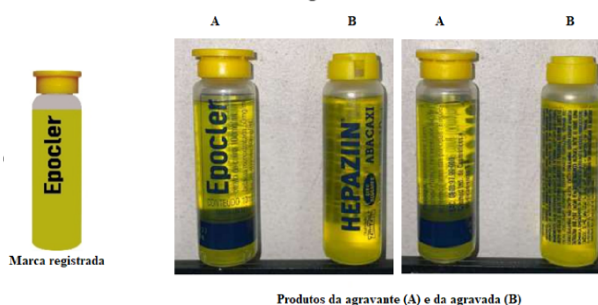
Intimem-se.” (grifos no original)

Consoante artigo 300 do Código de Processo Civil, a

concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em sede de cognição sumária, cabível a análise dos requisitos da tutela de urgência, evitando-se antecipar o julgamento de mérito, o qual depende da observância do devido processo legal, com pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, mediante produção das provas eventualmente necessárias.

No caso, intenta a agravante a concessão da tutela de urgência, sob a alegação principal de violação marcária e do seu conjunto-imagem.



A recorrente é titular de marca mista “Epocler” na classe NCL (9)05 (*Preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações higiênicas para uso medicinal; substâncias dietéticas adaptadas para uso*

medicinal, alimentos para bebês; emplastos, materiais para curativos; material para obturações dentárias, cera dentária; desinfetantes; preparações para destruição de vermes; fungicidas, herbicidas.). Alega que a embalagem do produto da recorrida – também protetor hepático – viola a sua marca (fls. 5;117/118):

De saída, observo que a marca mista “Epocler” protege apenas a figura bidimensional apresentada e não o recipiente tridimensional (flaconete) com conteúdo líquido na cor amarela e inscrições na cor azul escura. E, segunda consta, a agravante não é titular de marca tridimensional ou desenho industrial.

Logo, à primeira vista, não restou demonstrada a alegada violação marcária ou mesmo de desenho industrial.

No mais, a princípio, as embalagens da recorrida não apresentam clara violação ao *trade dress* da agravante. Ainda que a autora alegue a reprodução do conjunto amarelo-azul nos flaconetes, observo que as palavras “Hepazin Abacaxi” estão em letras maiúsculas azuis (ao contrário de “Epocler”). Também não está presente a faixa azul característica do produto da recorrente, além da evidente diferença nas tampas.

Ademais, não restou comprovada a inexistência de padrão de mercado justificando a adoção desse conjunto de cores para os protetores hepáticos. As imagens de fls. 24/26 foram produzidas unilateralmente, insuficientes para a o deferimento da tutela pretendida. O mesmo se diga em relação à ata notarial de fls. 237/242, lavrada a pedido da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

recorrente.

Destarte, ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da decisão guerreada, sendo oportuno aguardar a formação do contraditório e a ampla dilação probatória.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Ausência dos requisitos contidos no art. 300 do CPC. Pretensão inibitória fundada em suposta violação de trade dress e concorrência desleal. Falta de probabilidade do direito invocado. Requerente não se conforma com a utilização, pela ré, de elemento nominativo idêntico ao presente em seus produtos automotivos. Ambas as partes fazem uso do elemento nominativo "R8" em seus produtos automotivos, mas com o uso de cores e letras diferentes. Requerente não se preocupou em efetuar o registro da marca, seja nominal, seja mista. Inexistência de similaridade do conjunto-imagem dos produtos das partes. Elemento nominativo utilizado por autora e ré sem elevado grau de singularidade. Termo comum que não pode ser objeto de apropriação pela autora para utilização

exclusiva. Elemento nominativo associado ao figurativo se revela apto a distinguir os produtos das partes. Tutela de urgência rejeitada. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2217165-42.2023.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 26/10/2023; Data de Registro: 26/10/2023)

Agravo de instrumento. Ação cominatória c.c. indenizatória (violação de trade dress). Decisão agravada de indeferiu a tutela de urgência. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Recurso que não viola o art. 1.018, do CPC e, portanto, é admissível. Competência do juízo a quo caracterizada. Quanto à questão de fundo, em contraminuta, a ré demonstrou a existência de outros produtos fitoterápicos que também utilizam embalagens com características semelhantes à embalagem do produto da autora (FORTEVIRON). A existência de embalagens semelhantes, em ramo de atuação semelhante, a princípio, abala a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

existência de distintividade e tentativa de cópia do trade dress do produto FORTEVIRON, o que, por consequência, abala o requisito da probabilidade do direito do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência. Dito isso, a questão é fortemente controvertida, e deve ser aprofundada na origem, na fase de instrução. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2070677-21.2023.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 03/10/2023; Data de Registro: 04/10/2023)

Pelo exposto, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso.

J. B. PAULA LIMA

— RELATOR —