



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000379661

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2282014-86.2024.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CIMED & CO. S.A, é agravado AVENCA INDÚSTRIA COSMÉTICA 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. Sustentou o advogado Lucas Colletti Gulmini (474804/SP).", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E GRAVA BRAZIL.

São Paulo, 15 de abril de 2025.

SÉRGIO SHIMURA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

VOTO Nº 32980

AI Nº 2282014-86.2024.8.26.0000

Comarca: São Paulo (1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem)

Autora agravante: CIMED & CO. S.A.

Ré agravada: AVENCA INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA.

Juiz: Dr. Eduardo Palma Pellegrinelli

Autos de origem nº 1126159-25.2024.8.26.0100

CONCORRÊNCIA DESLEAL – MARCA TRIDIMENSIONAL “K-MED” – LUBRIFICANTES ÍNTIMOS - TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência, considerando que “até o presente momento a autora não demonstrou que o conjunto-imagem por ela adotado seria suficientemente distinto dos demais concorrentes a ponto de justificar sua proteção para além da proteção marcária.” - Inconformismo da autora, que reitera seu pedido de tutela de urgência para que se determine à ré cesse imediatamente o uso da embalagem, com a marca “K- GEL” e variações - Não acolhimento - Necessidade de se verificar as peculiaridades do caso concreto - Tutela de urgência que se mostra precipitada - Ausência dos requisitos do art. 300, CPC – A autora é titular da marca tridimensional “K-MED” - Ré que tem marca registrada no INPI (“K- GEL”) e que está em vigor; além

disso, o pedido de nulidade apresentado pela autora o CIMED, ora agravante, perante INPI foi indeferido. Dessa forma, ao que consta ambas as partes têm marca registrada, o que também reforça a ausência da verossimilhança da alegação de concorrência desleal – Indeferimento mantido - RECURSO DESPROVIDO.

AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal - Diante do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicada a sua análise - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora CIMED & CO. S.A., contra a r. decisão que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência (fls. 158/160, origem).

Inconformada, a autora vem recorrer, sustentando, em resumo, que:

- a) *“corre o sério risco de irreparabilidade e ter-se por esvaziado o propósito pelo qual procurou o Poder Judiciário diante da flagrante diluição da forma fálica das embalagens dos lubrificantes íntimos no mercado, e, ainda, possível desvio de clientela, cujo retorno não se dá do dia para a noite.”;*
- b) a ré deve *“imediatamente cessar o uso da embalagem de K- GEL e variações, adotando outros sinais distintivos que não reproduzam, imitem, se confundam ou não se assemelhem aos sinais distintivos da Autora, sob qualquer forma e*

pretexto, inclusive em todo e qualquer material publicitário e em todos os meios de comunicação e mídias (imprensa, televisiva, pontos de venda, etc.), em banners, folders, catálogo, anúncios, folhetos, cartazes, internet (websites, links patrocinados, redes sociais, etc.) ou sob qualquer outra forma de uso," (fls. 1/27).

Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal, sobreveio resposta recursal (fls. 234/244 e 249/263).

Houve oposição ao rito de julgamento virtual (fls. 246).

É o relatório.

1. Inicialmente, julga-se prejudicado o Agravo Interno nº 2282014-86.2024.8.26.0000/50000, interposto pela agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal, em razão do julgamento do presente recurso agravo de instrumento.

2. Trata-se de ação proposta por CIMED & CO. S.A. contra AVENCA INDUSTRIA COSMETICA LTDA., objetivando que a ré se abstenha de fabricar, comercializar, ter em estoque, transportar, distribuir, divulgar e/ou utilizar, a qualquer título, as atuais embalagens de suas linhas de lubrificantes íntimos "**K-GEL**", ou sob qualquer outro padrão visual que utilize formato tubular e conjunto-imagem que se confunda com o seu produto "**K-MED**", bem como seja

condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais (fls. 1/44, origem).

Em síntese, narra a autora que a ré teria alterado *"a embalagem de sua linha de lubrificantes íntimos "K-GEL 2 em 1", para formato de tubo - formato fálico -, com embalagens extrema e desnecessariamente semelhantes aos produtos da linha K-MED da Autora"* (fls. 14, origem).

A autora comprovou a titularidade do registro de marca mista e nominativa "K-MED" no INPI (fls. 91/92), bem como demonstrou ter depositado pedidos de registros de marcas tridimensionais correspondentes à embalagem empregada no produto, que até o momento não foram concedidos pelo INPI (fls. **93/96** e 97/98, origem).

Seu pedido de tutela de urgência foi indeferido pela r. decisão agravada, vazada nos seguintes termos:

"Vistos.

1- Como se observa, a autora, que atua na indústria farmacêutica, afirma que a ré teria alterado "a embalagem de sua linha de lubrificantes íntimos "K-GEL 2 em 1", para formato de tubo - formato fálico -, com embalagens extrema e desnecessariamente semelhantes aos produtos da linha K-MED da Autora" (fls. 14).

A autora comprovou a titularidade do registro de marca mista e nominativa "K-MED" no INPI (fls.

91/92 e 97/98), bem como demonstrou ter depositado pedidos de registros de marcas tridimensionais correspondentes à embalagem empregada no produto, que até o momento não foram concedidos pelo INPI (fls. 93/96).

Além disso, 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).

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. 03), até o presente momento a autora não demonstrou que o conjunto-imagem por ela adotado seria suficientemente distinto dos demais concorrentes a

ponto de justificar sua proteção para além da proteção marcária.

Vale destacar que também não restou demonstrada a violação às marcas de titularidade da autora, uma vez que, em análise preliminar, a comparação entre as imagens de fls. 03 e o registro de marca mista de fls. 91/92 não revela semelhanças além do emprego da letra "K", que não se apresenta, individualmente, como porção distintiva.

No mais, como já mencionado, ainda não houve a análise de mérito dos pedidos de registro de marca tridimensional da autora pelo INPI. De acordo com o art. 129 da Lei 9279/1996, "Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei".

Desta forma, 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). Desta forma, não vislumbro a presença de elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência." (fls. 158/160, origem) (g/n).

Inconformada, a autora vem recorrer (fls. 1/27).

O presente recurso não merece provimento.

Cumpre salientar que, para que seja deferida a medida liminar pleiteada na inicial, exige-se o atendimento aos requisitos do art. 300, CPC, quais sejam, a presença de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo".

No caso em análise, ao menos em sede de cognição sumária, percebe-se a ausência dos requisitos para o deferimento da antecipação de tutela. Inexistem, por ora, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, notadamente em razão de o feito ainda carecer de maior

discussão sobre os fatos narrados na inicial e contestados pela ré agravada.

Na espécie, a autora demonstrou a titularidade de sua marca “K-MED”, na forma mista e nominativa, mas em relação à marca tridimensional (formato fático), constam por enquanto apenas os pedidos de registro (fls. 93/96, origem), que, inclusive, já contam com pedidos de oposição administrativa (fls. 93/96, origem).

A autora diz que a ré viola o “trade dress”, de seu produto, especialmente em relação à marca tridimensional (pendente de análise de seu pedido de registro), conforme a comparação de imagens (fls. 3, origem):

AUTORA



RÉ



Contudo, em sua contestação, a ré apresentou diversos produtos no mesmo seguimento de mercado (lubrificante íntimo) com embalagens semelhantes (fls. 168, origem):



Dessa forma, considerando a presença de diversos produtos no mercado (lubrificantes íntimos), com embalagens semelhantes (padrão visual que utilize formato tubular), a probabilidade do direito da autora nesse momento processual não se apresenta com nitidez.

Não se olvide de que, em consulta ao site do INPI, verifica-se que a marca da ré "**K-Gel**" está em vigor e o pedido de nulidade apresentado pela Cimed no INPI foi indeferido:

 BRASIL	Acesso à informação	Participe	Serviços	Legislação	Canais
Instituto Nacional da Propriedade Industrial Ministério da Economia					

Consulta à Base de Dados do INPI

[Início | Ajuda?]

» Consultar por: No.Processo | Marca | Titular | Cód. Figura]

1/0

Marca

Nº do Processo: **906187516**

Marca: K-GEL

K-GEL

Situação: Registro de marca em vigor

Apresentação: Mista

Natureza: De Serviço
 Apostila : SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO "GEL".

Classificação de Produtos / Serviços		
Classe de Nice	Situação da Classe	Especificação
NCL(10) 35	Vide Situação do Processo	Comércio (através de qualquer meio) de cosméticos - [Informa...

Classificação Internacional de Viena		
Edição	Código	Descrição
4	27.5.1	Letras apresentando um grafismo especial

Titulares	
	Nome
Titular(1):	K-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE BAZAR E

Representante Legal	
	Nome
Procurador:	SÉRGIO LUIS DE SOUZA VIEIRA

Publicações ?					
RPI	Data RPI	Despacho	Certificado	Inteiro Teor	Complemento do Despacho
2565	03/03/2020	Requerimento não provido (mantida a concessão)	-	-	Protocolo: 850160152837 (15/07/2016) Petição (tipo): Nulidade administrativa de registro de marca (336.1) Titular(es): CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. Procurador: WILSON SILVEIRA
2381	23/08/2016	Notificação de instauração de processo de nulidade a requerimento	-	-	Protocolo: 850160152837 (15/07/2016) Petição (tipo): Nulidade administrativa de registro de marca (336.1) Requerente: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. Procurador: WILSON SILVEIRA

Portanto, ausentes os requisitos do art. 300, CPC para o acolhimento da tutela requerida, mostra-se escorreita a r. decisão agravada, que deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, pelo meu voto, **nego provimento** ao recurso, ficando prejudicado o Agravo Interno.

SÉRGIO SHIMURA
 Relator