



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000233310

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2065121-04.2024.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HYPERA S.A, é agravado KRESS FARMACÊUTICA S.A..

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o 2º juiz (AN), que declara. Declara voto convergente o 3º juiz (FB). Sustentou oralmente 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) E FORTES BARBOSA.

São Paulo, 12 de março de 2025.

ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Voto nº 31417

Agravo de Instrumento nº 2065121-04.2024.8.26.0000

Comarca: São Paulo (1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM)

Juiz(a): Marina Dubois Fava

Agravante: Hypera S.a

Agravado: Kress Farmacêutica S.a.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. *TRADE DRESS*. SUPLEMENTO ALIMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR RECURSAL PARA ABSTENÇÃO DO USO DE ELEMENTOS QUE IMITEM O CONJUNTO-IMAGEM DO PRODUTO 'EPOCLER' INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE SIMILARIDADE DO CONJUNTO-IMAGEM DAS EMBALAGENS. APENAS A SEMELHANÇA DAS CORES DA EMBALAGEM NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, PARA PRESUMIR A ASSOCIAÇÃO INDEVIDA COM O *TRADE DRESS* DO PRODUTO DA AUTORA. INDÍCIOS DE CONVIVÊNCIA DOS PRODUTOS POR TEMPO CONSIDERÁVEL QUE AFASTA A URGÊNCIA ALEGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão copiada às fls. 224/227 dos originais que, na “ação inibitória de abstenção de uso de marca e *trade dress* c.c. indenização e pedido de tutela antecipada de urgência” movida por HYPERA S.A em face de KRESS FARMACÊUTICA S.A., que indeferiu a tutela antecipada, por entender ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, nos seguintes termos:

“Vistos.

Cuida-se de ação inibitória cumulada com pedidos indenizatórios ajuizada por HYPERA S.A. contra KRESS FARMACÊUTICA S.A.

Sustenta que a Ré está praticando concorrência desleal, por meio de flagrante imitação de conjunto-imagem [*trade dress*] e violação de sua marca EPOCLER.

Requer a concessão da tutela de urgência para: i. determinar que a Ré seja ordenada a cessar, imediatamente, a comercialização,

fabricação, exportação, importação, exposição e divulgação, nos pontos de venda físicos e inclusive na internet e nas redes sociais, do produto/suplemento HEPTOLIV que imita as características e conjunto-imagem (*trade dress*) do produto EPOCLER® da Autora, sob pena de multa diária em valor não inferior a R\$ 10.000,00 (dez mil reais), o que entende-se absolutamente suficiente e compatível com a obrigação e urgência da situação; ii. que a Ré seja ordenada a alterar a embalagem do seu produto de modo a tornar distinta e inconfundível das embalagens do produto EPOCLER®, isto é, abstendo-se de utilizar o conjunto de cores AZUL-AMARELO e ELEMENTOS E SINAIS DISTINTIVOS, PRÓPRIOS DOS TRADE DRESSES DO EPOCLER® nas logotípias e demais informações do produto; e iii. que a Ré seja ordenada a imediatamente retirar anúncio do produto do site <http://www.kress.com.br> (<https://www.kress.com.br/produto/heptoliv>) e de todos os demais websites que estiverem comercializando tal produto infrator.

Ao final, requer que a presente ação seja julgada totalmente procedente, com a confirmação da tutela de urgência e do dever de abstenção acima descrito, com a condenação da Ré, nos termos do art. 210, da LPI (Lei nº 9.279/96), a indenizar os lucros cessantes a que deu causa, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, considerando um royalty de 25% sobre a receita bruta obtida pela Ré com as vendas dos produtos violadores, além de indenizar os danos morais por ter explorado, sem licença, os sinais distintivos próprios do EPOCLER®, no montante não inferior ao de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

DECIDO.

1- Não verifico o preenchimento de todos os elementos do art. 300 do CPC para antecipação dos efeitos da tutela, senão veja-se.

O mencionado dispositivo estabelece:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

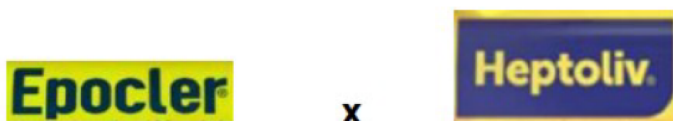
Assim, essencialmente, conceder-se-á a tutela de urgência quanto houver: (1) probabilidade do direito; e (2) risco de dano de perecimento do próprio direito ou ao resultado útil do processo; por outro lado, não pode existir perigo de irreversibilidade da medida.

No presente caso, reputa-se indispensável a realização de prova

técnica para se concluir pela existência ou não de concorrência desleal decorrente da utilização indevida do conjunto-imagem [*trade dress*] de produto, consoante entendimento do C. STJ:

O conjunto-imagem é complexo e formado por diversos elementos. Dados a ausência de tipificação legal e o fato de não ser passível de registro, a ocorrência de imitação e a conclusão pela concorrência desleal deve ser feita caso a caso. Imprescindível, para tanto, o auxílio de perito que possa avaliar aspectos de mercado, hábitos de consumo, técnicas de propaganda e marketing, o grau de atenção do consumidor comum ou típico do produto em questão, a época em que o produto foi lançado no mercado, bem como outros elementos que confirmem identidade à apresentação do produto ou serviço. [STJ; Quarta Turma; REsp 1.778.910-SP; Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; j. 06/12/2018].

Em uma análise superficial e leiga sobre as imagens trazidas aos autos, não verifico, *a priori*, risco de confusão no mercado consumidor. Ao que parece, as partes utilizam-se apenas das mesmas cores (cuja proteção não é exclusiva da Parte Autora), havendo, contudo, substanciais diferenças nos demais elementos, seja pela própria marca nominativa (EPOCLER x HEPTOLIV), seja ainda pela prevalência de cada cor como "fundo" da imagem ou "escrita", com inversão entre o azul e o amarelo nos produtos de cada qual:



Ademais, retiradas as cores, nota-se que as embalagens dos produtos também apresentam sensíveis diferenças quanto ao logo:



Assim, respeitados entendimentos diversos no sentido de que a perícia técnica somente seria necessária para a decisão em cognição exauriente, reputo que a prova é, também, indispensável para o deferimento da tutela de urgência, em razão dos efeitos práticos e mercadológicos que eventual concessão da tutela pretendida traria para a Parte Requerida, cuja conduta supostamente ilícita não restou nitidamente comprovada em sede de cognição sumária.

Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência.

2- Deixo de designar a audiência de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil. Em caso de manifestação favorável da parte requerida, poderá ser designada, oportunamente, audiência para tentativa de conciliação, na forma do disposto no artigo 139, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

3- Aguarde-se o prazo para apresentação de contestação, nos termos previstos no parágrafo final da decisão de fl. 191.

4- Intimem-se.”(destaques no original)

Insurge-se a autora/agravante, sustentando, em síntese, que possui registros junto ao INPI de sua identidade visual e de sua marca EPOCLER (registros nº 006062261, desde 25/03/1975, nº 901525057, desde 13/09/2011, e nº 914077791 desde 16/04/2019), com as características de “tubo amarelo, inscrições e marca na cor azul escura e tampa amarela”.

Entende que a agravada, por meio de identidade visual “severamente semelhante” ao seu produto, comercializa o produto HEPTOLIV, com o fim de confundir os consumidores e ensejar indevida associação com a marca EPOCLER, tradicional e líder de seu segmento de mercado.

Argui que há produtos concorrentes que se distinguem perfeitamente do seu produto e que aqueles que geravam confusão, como o da agravada, que faz cópia de seu conjunto-imagem, com cores amarelo e azul, ensejaram demandas judiciais que resultaram em alterações e descontinuações de produto.

Pontua que a r. decisão recorrida apenas afastou a constatação sumária do risco de confusão do mercado consumidor, tendo reconhecido o uso de elementos comuns nos conjuntos-imagem dos produtos das partes, se pautando em contrafactores que já não mais atuam com o mesmo *trade dress*.

Aponta que seu produto está no mercado há mais de 50 anos, com o mesmo *trade dress*, em geral, para comercializar medicamento registrado junto à ANVISA, de forma que a imagem do EPOCLER tem forte influência junto ao consumidor, identificando medicamento específico e de seu interesse.

Sustenta que, aplicado efeito de desfoque nos produtos em discussão, haveria nítida impressão de tratar-se de uma mesma família de marcas, pelo

conjunto de cores e elementos visuais, sendo certo que eles são expostos nas mesmas gôndolas, em farmácias, aumentando a chance de confusão dos consumidores.

Alega que a violação marcaria, de acordo com Gama Cerqueira, enseja apreciação de similaridades, não de diferenças, devendo-se examinar os itens pelo conjunto das marcas, não pelos detalhes.

Indica que o fato de que EPOCLER é medicamento e HEPTOLIV é suplemento leva a uma maior gravidade de eventual confusão, com risco de dano não só à agravante, mas também ao consumidor e à saúde pública.

O produto fabricado pela agravada não é tratamento médico, ensejando risco à saúde dos consumidores. Além disso, pode ocorrer diluição da marca da agravante, em possível dano irreparável.

Indica, por fim, que não há risco de irreversibilidade da medida, eis que eventuais danos econômicos à agravada podem ser convertidos em perdas e danos, devendo-se prestigiar o direito mais provável.

Colaciona decisões de casos análogos deste E. TJSP.

Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 168).

Não houve contraminuta (certidão de fls. 169).

É o relatório.

D) A controvérsia gira em torno da utilização de *trade dress* pela ré, no produto HEPTOLIV, que a autora/agravante alega ser semelhante ao de sua marca EPOCLER.

A autora/agravada imputa a prática de concorrência desleal à ré.

A autora/agravante informa possuir registros marcários junto ao INPI: (i) registro nº 901525057, concedido em 13/09/2011, para marca mista, consubstanciada em embalagem transparente, tampa amarela com inscrição em azul escuro da marca nominativa e líquido amarelo, na classe NCL (9) 05 (fls. 86 dos originais); (ii) registro nº 006062261, concedido em 25/03/1975, da marca nominativa EPOCLER, na classe nacional 5, sub-classe nacional 15 (fls. 88 dos originais); e (iii) registro nº 914077791, concedido em 16/04/2019, de marca nominativa EPOCLER, na

classe NCL (11) 05 (fls. 90 dos originais).

II) A análise sobre o *trade dress* dos produtos EPOCLER e HEPTOLIV recai, em grande medida, no conjunto de cores, uma vez que a embalagem parece ser comum para o nicho mercadológico alvo das partes, conforme demonstram as imagens trazidas pela autora/agravante em suas razões recursais.

O uso de embalagem transparente e do mesmo formato é recorrente no nicho mercadológico em discussão, ocorrendo em produtos de outras concorrentes, ainda que com cores distintas, conforme se vê nas razões recursais (fls. 17):



E, quanto ao conjunto de cores, em que pese o inconformismo da recorrente, o presente agravo não comporta provimento.

O *trade dress* constitui o “conjunto-imagem” identificador e

distintivo dos produtos colocados no mercado, composto de elementos visuais e gráficos, como cores, forma da embalagem, tampa, disposição de letras e imagens, etc., justamente para distinguir esses produtos dos concorrentes.

E quanto aos requisitos básicos a serem observados para a proteção jurídica do *trade dress*, destacou-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça, no Resp nº 1.677.787/SC, sob a Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (j. em 02/10/2017), no sentido de que o referido conjunto-imagem deve ter por finalidade justamente a diferenciação do bem no mercado (e não por exigências inerentes à técnica ou funcionalidade própria), e que seja distintivo perante o público consumidor:

“Impõe-se ressaltar, contudo, que a distintividade extrínseca de determinado bem ou serviço não confere direitos absolutos a seu titular sobre o respectivo conjunto-imagem, sendo necessária a definição de determinados requisitos básicos a serem observados para garantia da proteção jurídica, como o que diz respeito à **funcionalidade**.

Esse pressuposto exige que os elementos que formam o conjunto-imagem não possam ter outra função ou propósito que não seja especificamente a diferenciação do bem no mercado onde está inserido. É dizer, quando as características gráfico-visuais estejam dispostas de determinada forma por exigências inerentes à técnica ou à funcionalidade precípua do produto ou serviço, não se lhe confere proteção jurídica.

Sobre o tema, Denis Barbosa é categórico ao afirmar que apenas 'têm proteção contra a concorrência ilícita os **elementos não funcionais** das embalagens, estejam protegidos por registro de desenho industrial ou de marca tridimensional (quando a concorrência é ilícita por ser interdita), ou sejam simplesmente objeto da criatividade concorrencial, antes ou prescindindo de qualquer registro (quando a concorrência é ilícita por ser desleal)” (*op. cit.*, sem destaque no original).

Outro elemento que deve estar presente para que o titular do direito possa reclamar tutela jurídica é sua **distintividade** frente aos concorrentes, valendo nota a inferência de Gustavo Piva de Andrade, segundo o qual 'o escopo de proteção conferido ao *trade dress* é diretamente proporcional ao seu grau de disntintividade. *Trade dresses* únicos e absolutamente distintivos são merecedores de um amplo escopo de proteção' (*O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços. In: Revista da ABPI*, n. 112, 2011, p. 4).

Imprescindível, igualmente, para que se reconheça proteção ao conjunto-imagem, haver possibilidade de **confusão** ou **associação indevida** entre os produtos ou serviços, práticas anticoncorrenciais apta a ensejar desvio de clientela.” (destaques no original)

E, no caso concreto, o que se verifica, pelo menos em sede de cognição sumária, é que a coincidência de cores, que é recorrente e comum, não é suficiente para indicar a ocorrência de confusão do mercado consumidor e de desvio de clientela, sendo necessária a perícia técnica para esse fim.

Veja-se que, apesar das alegações de que os produtos ensejam prejuízos, no sentido de confundir consumidores e desviar clientela, nada nos autos comprova a tese de maneira perfunctória, a fim de autorizar a antecipação de efeitos de eventual provimento final, que deve ser medida excepcional.

Verifica-se que há diferenças na disposição gráfica das marcas (que são distintas entre si) e de informações sobre os produtos na embalagem que não permitem concluir, neste momento processual, pela presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela, apesar da ocorrência de semelhanças.

Nesse sentido, já se decidiu em processo no qual a agravante era parte:

Trade dress" - Ação cominatória e indenizatória – Tutela de urgência – Indeferimento – Ausência de prova inequívoca da perpetração do ato ilícito anunciado – **Utilização de cor amarela na embalagem inapta a conferir exclusividade à recorrente - Produtos comercializados em embalagens com formato comum – Tendência do mercado em vinculação com o produto comercializado - Marcas das partes que não se confundem – Ausência dos requisitos previstos no "caput" do art. 300 do CPC/2015** - Decisão mantida – Recurso desprovido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2176191-31.2021.8.26.0000; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 23/02/2022; Data de Registro: 16/03/2022 - **destaquei**)

Ainda no mesmo sentido, decidiu-se em caso similar:

CONCORRÊNCIA DESLEAL. TRADE DRESS. TUTELA PROVISÓRIA. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Insurgência da autora. Alegada prática de concorrência desleal por imitação de trade dress em linha de produtos cosméticos. **Prova dos autos, por ora, insuficiente a indicar flagrante imitação do conjunto-imagem.**

Relevantes aspectos distintivos entre os produtos discutidos, a exemplo da forma da embalagem e diagramação. Risco inverso à ré caso determinada a suspensão da fabricação e venda dos produtos. Prudente, nesse contexto, aguardar ampla dilação probatória na origem, com produção de prova pericial. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2241187-33.2024.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 23/10/2024; Data de Registro: 24/10/2024 – **destaquei**)

E no corpo do voto cuja ementa se cita acima, encontra-se fundamentação pertinente ao caso:

“(…)

Para configuração da prática de atos de concorrência desleal derivados de imitação de trade dress, não basta que o titular simplesmente comprove que utiliza determinado conjunto-imagem, sendo necessária a observância de alguns pressupostos para garantia da proteção jurídica: ausência de caráter meramente funcional; distintividade; confusão ou associação indevida, anterioridade de uso. (STJ, REsp 1.943.690-SP).

Assim, a proteção ao conjunto-imagem depende não só da semelhança entre as embalagens a ponto de causar confusão nos consumidores, mas também da exclusividade, originalidade e distinção do produto da autora.

(…)”

Não se olvida, ainda, que a concessão da medida pode causar prejuízos irreparáveis à ré/agravada, não apenas de natureza econômica conversíveis em perdas e danos, pois a retirada de um produto de circulação é complexa e custosa de outras formas, atingindo, por exemplo, a reputação da empresa agravada junto aos seus clientes e distribuidores, de forma que o conjunto probatório atual não é capaz de justificar a antecipação da tutela requerida.

Destaca-se, além disso, que a agravada, em contestação, alegou que detém registro da marca HEPATOLIV e que usa o nome HEPTOLIV desde 2011 e 2018 respectivamente, conforme fls. 276/278 dos originais, sendo certo que isso indica

tempo considerável de convivência dos produtos no mercado, afastando a alegada urgência de forma a impedir o provimento do recurso.

Apesar disso, a autora/agravante notificou-a extrajudicialmente apenas em outubro de 2023 e prôpos a demanda de origem apenas em janeiro de 2024.

No sentido de que a convivência por tempo considerável afasta o requisito de urgência do artigo 300 do CPC, seguem precedentes deste E. TJSP:

Agravo de instrumento. Marca. Determinação, na origem, de abstenção de uso, sendo deferido o pedido de tutela antecipada. Inconformismo da agravante que merece prosperar. **Marcas que existem e convivem no mercado há anos, não se observando, em sede de cognição sumária, a urgência e o perigo de dano alegados.** Ademais, ambas as marcas são mistas, o que impede a análise dissociada de seus elementos nominativo e figurativo. Comparação conjunta que não traz, em análise superficial, semelhança a ponto de confundir os consumidores. Ausentes os requisitos cumulativos do art. 300, do CPC. Necessário aguardar-se a devida dilação probatória para a entrega satisfativa da prestação jurisdicional. Afastada a liminar concedida na origem. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2225371-11.2024.8.26.0000; Relator (a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 34ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/09/2024; Data de Registro: 10/09/2024 - **destaquei**)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO E DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DO USO INDEVIDO DE MARCA E CONCORRÊNCIA DESLEAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA REQUERIDA. MARCA FRACA. TERMO DE USO COMUM. **CONVIVÊNCIA DAS MARCAS DAS PARTES POR LONGO PERÍODO** (DESDE 2013). FORTES INDÍCIOS DE QUE A RÉ USE A MARCA "MINAS FRIOS" DESDE 2005. **NECESSIDADE DA COLHEITA DE MAIORES ELEMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ALEGADA CONCORRÊNCIA DESLEAL.** MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2087016-21.2024.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Especializado das 3ª e 6ª RAJs - Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem; Data do Julgamento: 26/07/2024; Data de Registro:

26/07/2024 - **destaquei**)

Agravo de instrumento. Propriedade industrial. Marca. Decisão que deferiu a tutela para que a ré se abstenha de utilizar, por qualquer modo, o nome ou a marca da autora (OSTEOMED). Irresignação da ré. Acolhimento. Autora que possui registro da marca mista e nominativa OSTEOMED. Princípio da territorialidade que deve ser afastado, neste momento processual. **Indícios de convivência pacífica entre as marcas da autora e da ré por mais de uma década.** Questão da anterioridade das marcas que é objeto de questionamento, na esfera administrativa. **Fatos complexos. Perigo de dano reverso. Prudente o aguardo do contraditório.** Decisão reformada. Recurso provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2075759-96.2024.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Especializado da 4ª e da 10ª RAJs - 1ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados a Arbitragem; Data do Julgamento: 16/07/2024; Data de Registro: 17/07/2024 - **destaquei**)

Marca – Ação inibitória e indenizatória – Tutela provisória parcialmente deferida – **Perigo imediato de dano irreparável ou de difícil reparação não demonstrado – Urgência não identificada – Convivência das partes no mercado por um lapso temporal relevante – Depósito de pedido de registro de marca mista efetuado pela recorrente – Falta de perfeita identidade visual das logomarcas - Ausência dos requisitos previstos no art. 300, "caput" do CPC/2015 conjugada com a potencialidade de imposição de dano reverso** – Decisão reformada – Pedido de tutela de urgência indeferido – Recurso provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2036378-81.2024.8.26.0000; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 13/05/2024; Data de Registro: 16/05/2024 - **destaquei**)

Por fim, importa frisar que, neste recurso, nada se diz quanto ao mérito da demanda, cingindo-se a análise à presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada requerida, que não se verifica, nos termos do acima exposto.

Ainda que haja semelhanças entre os produtos, há também diferenças. E não restou comprovada a alegada ocorrência de prejuízos ou o aventado



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

alto risco de confusão capazes de autorizar a antecipação de efeitos de eventual provimento final, ressaltando-se a convivência entre os produtos por considerável lapso temporal no mesmo nicho comercial.

Nada obstante, o pedido pode ser reproposto na origem, caso surjam novos elementos de convencimento.

III) Assim, ausentes os requisitos ensejadores da medida, a r. decisão agravada se mantém, por seus próprios fundamentos.

Isso posto, **nega-se provimento ao agravo de instrumento.**

ALEXANDRE LAZZARINI

Relator

(assinatura eletrônica)



1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2065121-04.2024.8.26.0000

COMARCA: SÃO PAULO

AGRAVANTE: HYPERA S.A

AGRAVADO: KRESS FARMACÊUTICA S.A.

Voto nº 17878

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

1. Com o devido respeito ao posicionamento em sentido contrário, trago voto divergente, adotando o relatório do e. relator sorteado, DES. ALEXANDRE LAZZARINI, expresso em seu voto de no. 31417.

Entendo que existe, sim, ainda que em sede de tutela de urgência, elementos para conceder a tutela pleiteada pela agravante, HYPERA S.A, reconhecendo-se a violação do *trade dress* por parte da agravada, KRESS FARMACÊUTICA S.A..

2. A agravante é detentora da marca e do produto Epocler, produto líder de mercado, ao passo que a agravada possui produto concorrente, Heptoliv, com atuação no mesmo segmento de mercado, tendo ambos os produtos a mesma aplicação e finalidade.

3. Entendo patente a transgressão ao *trade dress*, conjunto imagem, que deve ser analisado sob a ótica do efeito visual no ponto de venda e, portanto, a capacidade, potencial, de impactar ou influenciar a decisão de compra do público-alvo consumidor.

Embora haja, no detalhe, diferenças entre as embalagens e apresentação do produto, não há como se negar a inegável semelhança das embalagens (tubinhos do produto de semelhantes formatos e tamanhos) e das cores (amarelo e azul), quando se considera o efeito do consumidor no ponto de venda.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4. Não é crível a embalagem e apresentação do produto da agravada, HEPTOLIV, tenham sido criados de forma aleatória, sem a intenção de se aproveitar da imagem da agravante, construída ao longo de mais de 50 anos. Se a agravada se apresenta com as cores e embalagens semelhantes certamente o faz com fins parasitários, para se aproveitar da imagem, conceito e história da agravante concorrente, atuante no mesmíssimo segmento de mercado.

5. Há, sem dúvidas, risco de associação indevida e, conseqüentemente, risco de confusão perante o público consumidor, o que ocasiona aproveitamento indevido e parasitismo por parte da gravada.

Assim, pelo meu voto, sou pelo PROVIMENTO do recurso.

DES. AZUMA NISHI
2º. JUIZ



Agravo de Instrumento nº 2065121-04.2024.8.26.0000

Comarca: São Paulo

Agravante: Hypera S.a

Agravado: Kress Farmacêutica S.a.

Voto nº 20.865

Declaração de Voto Convergente

Quando do julgamento do Agravo de Instrumento 2176191-31.2021.8.26.0000, tive oportunidade de avaliar pedido de tutela de urgência muito assemelhado ao pleito trazido agora a exame, chegando a conclusões muito próximas daquelas esposadas pelo digno Desembargador Relator, havendo de ser enfatizado que não há como reconhecer a presença de prova inequívoca da perpetração do ato ilícito anunciado, o que impede estejam reunidos os requisitos para concessão da tutela de urgência, tal qual previstos no “caput” do artigo 300 do CPC de 2015.

A comparação feita a partir das fotografias ou imagens reproduzidas nos autos indica, sem dúvida, uma proximidade entre as embalagens usadas, em particular diante da cor predominantemente amarela. As embalagens, contudo, são compostas com disposição gráfica e sinais diferentes, realçando sinais distintivos diferentes, ambas realçadas conforme o anunciado nos autos. Além dos nomes utilizados para designar os produtos serem diversos e das fontes ostentarem tamanhos diversos, na embalagem do produto da recorrente, há uma tarja na parte inferior, enquanto naquele da recorrida, a tarja tem o formato de uma meia lua e está colocada na parte superior da embalagem.

É notório, também, o uso da mesma espécie de embalagens por muitos outros fabricantes, o

que, aparentemente, demonstra persistir uma tendência do ramo de mercado, voltado para a produção e comercialização de “medicamentos hepáticos”.

A embalagem em “flaconete” é própria ao produto enfocado, sem variação relevante em nosso país, somando-se que a cor amarela é fartamente usada em embalagens no ramo, remissiva, provavelmente à cor da bÍlis, como principal fluido produzido pelo fÍgado, havendo de serem reunidos elementos mais precisos para que seja, se o caso, reconhecida a proposta violação ao “trade dress” e à marca registrada, sem que persista a imediata plausibilidade indutiva da efetiva probabilidade do deferimento final dos pleitos veiculados na petição inicial.

Assim, acompanho o voto do digno Desembargador Relator e, realçado meu respeito pelo posicionamento em sentido diverso, também, nego provimento ao presente agravo.

Fortes Barbosa
Desembargador



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:

Pg. inicial	Pg. final	Categoria	Nome do assinante	Confirmação
1	13	Acórdãos Eletrônicos	ALEXANDRE ALVES LAZZARINI	29D56D4D
14	15	Declarações de Votos	EDUARDO AZUMA NISHI	2A697788
16	17	Declarações de Votos	MARCELO FORTES BARBOSA FILHO	2A72A9E4

Para conferir o original acesse o site:

<https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do>, informando o processo 2065121-04.2024.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.