



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Registro: 2017.0000610165**

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0006780-27.2012.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GLOBO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, é apelado KARVIA DO BRASIL 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 oralmente a Dra. Fernanda Recco", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR CIAMPOLINI (Presidente) e ALEXANDRE LAZZARINI.

São Paulo, 16 de agosto de 2017.

**ENIO ZULIANI**  
**RELATOR**  
**Assinatura Eletrônica**



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**VOTO Nº 41988**

**APELAÇÃO CÍVEL 0006780-27.2012.8.26.0004**

**COMARCA: SÃO PAULO**

**APELANTE: GLOBO DO BRASIL INSÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.**

**APELADO: KARVIA DO BRASIL LTDA.**

**MM JUIZ PROLATOR: DR. RODRIGO DE CASTRO CARVALHO**

**CONCORRÊNCIA DESLEAL – Utilização do *trade dress* de embalagens que são usadas para acondicionar produtos de limpeza (limpador perfumado). Marca tridimensional devidamente registrada e em plena vigência. Requerida que passou a usar invólucros absolutamente semelhantes aos da autora. Produtos que são vendidos lado a lado nos supermercados. Demonstração da possibilidade de confusão e concorrência desleal. Embalagem usada pela autora há anos, caracterizando o conjunto de imagem distintiva – Violação de direitos da propriedade industrial usurpação – Sentença de procedência, em parte, para determinar a abstenção de uso e danos materiais. Apelo para reforma. Não provimento.**

Vistos.

KARVIA DO BRASIL LTDA. ajuizou o presente pedido condenatório em face de GLOBO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA., alegando, em apertada síntese, que a requerida usou a marca da empresa requerente sem autorização, agindo de modo a realizar a contrafação da marca e praticar concorrência desleal. Expõe que obteve o registro das marcas mistas perante o INPI denominadas como “AMABLE CASA & PERFUME”, “INTUIZONE CASA & PERFUME”, “AGRADABLE CASA & PERFUME” e “AMABLE CASA & PERFUME”. Acrescenta que emprega as aludidas marcas há muito tempo e que realizou investimentos pesados para caracterizar os produtos por meio de sinal distintivo, dos quais há pleno conhecimento do público consumidor. Salaria que a marca “CASA & PERFUME” é visualmente identificada por peculiares características e que a requerida está se aproveitando disto para obter benefícios, explorando a fama adquirida pela



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

requerida no ramo de limpadores de superfície perfumados. Aponta as respectivas embalagens utilizadas pela requerida como meio de criar confusão no mercado de consumo, além de ter solicitado um parecer a um especialista que identificou a aludida confusão entre as marcas, razão pela qual resta configurado o ato ilícito. Invoca os artigos 189, incisos I e II, 190, incisos I e II, e 195, inciso III, todos da Lei 9.279/96 que penalizam a conduta de contrafação. Discorre sobre a sujeição ao art. 10 da Convenção de Paris, por força do Decreto nº 1.263/94. Arremata assinalando que a finalidade da requerida é a de desviar a clientela, pelo emprego de meio fraudulento, consistente na imitação da marca e do rótulo utilizados anteriormente pela empresa requerente, o que configura concorrência desleal. Pede a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de impor à requerida a abstenção do uso da marca, consistindo na suspensão da fabricação e da comercialização por parte da requerida de seus produtos. Entende que faz jus ao pagamento de indenização pelos danos materiais, que consistem nas perdas e danos e lucros cessantes, em razão da conduta ilícita praticada pela requerida.

A liminar foi deferida parcialmente para cominar à requerida o dever de se abster de comercializar os produtos com a marca 'CASA PERFUMADA', bem como outras com os dizeres semelhantes, com imposição de pena de multa diária fixada na quantia de R\$ 5.000,00.

Regularmente citada, a requerida noticiou a interposição do recurso de agravo de instrumento. Sobreveio a informação de concessão do efeito suspensivo. De forma sucessiva, a requerida apresentou a defesa, aduzindo que a marca da requerente foi concedida pelo 'INPI', porém não de forma exclusiva, pois as os termos 'CASA' e 'PERFUME' são signos de uso comum. Assim, diz que é permitida a utilização dos referidos sinais por qualquer empresa, o que resulta da interpretação do disposto no inc. VI, do art. 124, da Lei 9.279 de 1996, o qual dispõe sobre o não registro dos termos comuns. Assinala que a proteção recai apenas sobre a logotíпия, mas não sobre o elemento nominativo, reafirmando que a marca da requerida não ostenta exclusividade. Por isto, não pode ser impedida



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

de empregar os termos 'CASA' e 'PERFUME', eis que são signos comuns, desprovidos de exclusividade. Logo, a coexistência entre elas é perfeitamente admitida. Argumenta que as marcas apresentam distinções quanto à grafia, fonética, logotipia, rótulos e nas embalagens. Acrescenta que a marca da requerida está registrada perante o INPI na classe NCL (8) 03, enquanto a da requerente na classe NCL(9) 03, ou seja, de especificações diversas, razão pela qual há de ser observado o princípio da especificidade. Insurge contra o pedido de ressarcimento pelos danos materiais, pois não houve prova da existência deles. Além disto, inexistente a possibilidade de as marcas serem confundidas pelos consumidores, dada a nítida diferença existente entre as embalagens e as marcas, ressaltando que a marca da requerente 'CASA & PERFUME' é diferente da marca 'CASA PERFUMADA' da requerida. Assim, a mera semelhança entre as marcas não resulta na confusão no mercado, reforçando que não há prova dos mencionados danos materiais. Finalmente, bate-se pela improcedência dos pedidos. Em réplica, a requerente rebateu as alegações da defesa, reforçando o pedido inicial e juntou documento.

Instadas a especificarem provas e a requerida a se manifestar sobre o documento de fls. 173, a requerente postulou pela produção de prova pericial e se manifestou sobre o aludido documento juntado pela requerida.

Deferida a realização da prova pericial, a requerente indicou assistente técnico e as partes apresentaram quesitos. Sobrevieram as informações do provimento do recurso de agravo de instrumento interposto pela requerida e do desprovimento ao recurso de agravo de instrumento em Recurso Especial, que foi interposto pela requerente perante o C. STJ.

O laudo pericial foi juntado a fls. 262/323 e esclarecimentos em laudo complementar a fls. 353/361. A requerida apresentou a resposta do julgamento do processo administrativo instaurado pela requerente perante o INPI, relativo ao pedido de nulidade da concessão da marca à requerida (fls. 374).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram os memoriais.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

A r. sentença de fls. 427 julgou procedente, em parte, o pedido inicial para que a requerida se abstenha de fabricar, distribuir e comercializar produto com conjunto-imagem indicado na inicial, devendo providenciar a alteração dele, no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária no valor de R\$ 5.000,00, assim como danos materiais, que deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Apela a ré às fls. 471, pretendendo a reforma da decisão, bem como adequação da multa diária imposta. Contrarrazões às fls. 499.

Às fls. 511 petição da autora para relatar fato novo, qual seja, descumprimento da ordem de abstenção da sentença e mudança da embalagem dos produtos da ré, adotando invólucro ainda mais semelhante, pretendendo a antecipação da tutela recursal.

É o relatório.

É de ser afastada, de início, a alegação de nulidade da sentença que seria *extra petita*, não se podendo cogitar de afronta às regras do processo justo. Isto porque a análise da matéria de fundo em discussão nos autos, necessariamente, passa pela averiguação de qualquer infração aos direitos de propriedade industrial, inclusive o *trade dress*, justamente porque uma das reclamações existentes na peça exordial dizia respeito à semelhança de rótulos, protegidos pelo registro de marca mista.

Ainda, não há de se falar em ilegitimidade de parte da autora porque o site do INPI aponta penhora das marcas determinadas pelo juízo das execuções fiscais, porque a titularidade remanesce com a requerente.

Os direitos de propriedade intelectual consistem em inegável exceção ao princípio da livre-concorrência e à própria livre-iniciativa, fundamentos do nosso sistema econômico, nos termos do art. 170 da CF. Tais direitos recaem não propriamente sobre objetos materiais, mas sobre configurações e sistemas



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

abstratos, que somente adquirem seu valor na exploração comercial em um mercado. Seu caráter excepcional, entretanto, é justificável, sendo reconhecido na própria Constituição, que expressamente ressalva que sua concessão tem por fim o interesse social e o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. Isto porque os monopólios concedidos em caráter excepcional têm por finalidade incentivar a inovação tecnológica da Nação.

A Constituição Federal, entre os direitos e garantias fundamentais do homem, no art. 5º, incisos XXVII e XXIX, confere proteção às criações intelectuais, prevendo, expressamente, a proteção às criações industriais, marcas e outros signos distintivos, bem como aos autores a exclusividade de utilização, reprodução e publicação de suas obras, contexto em que se insere a requerente da presente demanda.

O caso retrata hipótese em que a ré, sem autorização da autora, passou a fazer uso da marca tridimensional de propriedade da requerente e devidamente registrada no INPI, argumentando a requerida acerca da impossibilidade de confusão.

Conforme demonstram as fotografias de fls. 286 e seguintes, as características inseridas na embalagem que passou a ser usada pela requerida são suficientes para causar prejuízos à autora, bem como causar confusão na massa consumidora, já que a similitude das formas de produtos que são vendidos lado a lado nas gôndolas dos supermercados poderia facilmente atrair o comprador para a aquisição dos limpadores perfumados da requerida pensando tratar-se daquelas fornecidas pela autora, dada a imitação levada a efeito.

E tal conclusão não é alterada pelo fato de, também a apelada, ter o registro da marca tridimensional CASA PERFUMADA (sem direito do uso exclusivo de tal expressão), porque o depósito junto ao INPI é muito posterior e a proteção era apenas do desenho do rótulo (fls. 151), tendo havido, como se verá, uso de cores e formatos que foram devidamente objeto de registro





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

pela autora. O que se permite, é o uso concomitante do nome do produto, não se admitindo a cópia do invólucro protegido.

Não somente deve o Judiciário efetivar a proteção do *trade dress*, como um todo (apesar de não haver sistema de registro de tal 'conjunto-imagem, em sua totalidade), como é certo que a marca tridimensional materializada pela embalagem dos produtos de limpeza produzidos pela requerente encontra-se devidamente registrada (fls. 48 e seguintes), de modo que a proteção almejada deveria mesmo ser deferida (art. 129 da LPI).

Mencione-se, por oportuno, a lição de Gama Cerqueira (*in*, Tratado de Direito Industrial, v. II, Tomo II, Parte III, pág. 63) sobre a semelhança de marcas: *"Distingue-se da reprodução a imitação, porque, neste caso, não há cópia servil da marca registrada, mas apenas semelhança capaz de criar confusão prejudicial ao titular da marca anterior e aos próprios consumidores. A identidade caracteriza a reprodução, a semelhança caracteriza a imitação. Embora não sejam raros os pedidos de registro de marcas idênticas a outras já registradas para os mesmos ou para produtos semelhantes, os casos de imitação são mais freqüentes. O delito de reprodução, entretanto, raramente se verifica na prática, sendo muito mais comum o de imitação. O contrafator sempre procura artifícios que encubram ou disfarcem o ato delituoso. Não copia servilmente a marca alheia, empregando marca semelhante, que com ela se confunda, a fim de iludir o consumidor."* (grifo nosso).

A requerente é um sujeito de direito com grande atuação no mercado de higiene e perfumaria, sendo identificada pelo público consumidor pela embalagem cuja imagem-retrato foi devidamente registrada e que, no contexto da propriedade industrial, recebe a sugestiva denominação de *Trade Dress*, como esposado.

Não importa que alguns detalhes sejam diferentes, porque o ideal da LPI é coibir semelhanças que possam dar margem à confusão ou ao



PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

aproveitamento parasitário, o que fica patente no caso concreto:

Produto da requerente

x

Produto da requerida:



É importante enfatizar que a forma visual do invólucro utilizado por empresas que comercializam esse gênero não é mais um elemento neutro no *marketing* próprio da mercadoria, constituindo, sim, um diferenciador, e, embora não se vá ao ponto de dizer que a moldura diferencia um quadro, nos itens de higiene e limpeza o formato tem sido usado como forma de distinguir o produto, integrando um todo (*trade dress*).





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ora, a própria Constituição Federal (art. 5º, XXIX) ressaltou a proteção às marcas e a **outros signos distintivos**, exatamente esta a situação concreta.

Ressalve-se, ainda, que as figuras acima colacionadas foram retiradas do sítio eletrônico da apelante, revelando a alteração do recipiente questionado nos autos após a prolação da sentença e comercialização de embalagem ainda mais semelhante à da requerente.

Em verdade, tendo em vista o registro da apelada junto ao INPI relativamente às embalagens (mesmo sem uso exclusivo da expressão 'casa e perfume'), é de se reconhecer demonstrado o risco de confusão na massa consumidora ao se comparar produtos do mesmo ramo de atuação em tais invólucros. Exatamente neste sentido, aliás, a conclusão do Sr. Perito de confiança do juízo (fls. 62 e seguintes).

O jurista português CARLOS OLAVO explicou a natureza da proteção do *trade dress* (“Desenhos e modelos: evolução legislativa”, in *Direito Industrial*, Coimbra, Almedina, 2003, vol. III. P. 66):

*“Chama-se trade dress ao aspecto exterior característico de um produto, isto é, ao aspecto visual como ele é apresentado ao público. Esse aspecto exterior pode ser protegido através do registo como modelo ou desenho, se para tanto reunir os correspondentes requisitos. Mas, se não gozar da protecção do inerente direito privativo, nem por isso pode ser livremente imitado. É pacífico, na doutrina e na jurisprudência, nacionais e estrangeiras, que a imitação, por um agente econômico, dos invólucros característicos dos produtos fabricados ou comercializados por um concorrente, constitui concorrência desleal. Trata-se, com efeito, do parasitismo da imagem comercial de um concorrente, em termos de poder criar confusão no espírito do público, o qual compara a imagem de um produto com a memória que tem da imagem do outro”.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Importante consignar que o conjunto de imagens corporifica e exterioriza a marca de serviços e produtos, sendo que a imitação constitui caso típico de concorrência desleal, conforme anotado por DENIS BORGES BARBOSA e PATRÍCIA PORTO (“Da proteção do Trade Dress com ou sem direitos exclusivos”, in *A propriedade intelectual no século XXI*, Lumen Júris, 2009, p. 171):

*“Na verdade, a violação do trade dress do produto de um competidor configura concorrência desleal, mesmo que seus elementos característicos estejam separadamente protegidos por direitos de propriedade intelectual. Isto pode ocorrer, quando comprovado que a finalidade do ato do competidor é a de desviar a clientela alheia e se aproveitar da reputação do concorrente através da utilização de atos confusórios, utilizando como meio para esta finalidade a imitação da marca, do desenho industrial, dos direitos autorais, enfim, do trade dress do produto do competidor, mesmo que as partes deste conjunto estejam separadamente protegidas por direitos de propriedade intelectual”.* Exatamente este o caso dos autos.

Em minucioso estudo (O Trade Dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços, Revista da ABPI, n. 112) GUSTAVO PIVA DE ANDRADE lembra que a proteção alcança a impressão visual dos estabelecimentos e cita caso de fachada de postos de gasolina como bom exemplo da intervenção judicial, anotando (p. 22):

*“Para exercer direitos sobre o conjunto-imagem de um estabelecimento no Brasil, portanto, o empresário tem de comprovar (i) que o seu trade dress é distintivo e (ii) que a imitação que se pretende combater é suscetível de gerar confusão ou errônea associação perante o mercado. E embora o titular possa se basear em todos os instrumentos legais de proteção descritos no capítulo 3, a concorrência desleal é, sem sombra de dúvida, a mais importante ferramenta a ser utilizada”.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Na defesa da marca e do próprio produto, a empresa cuida de combater os concorrentes que, por vezes de forma escancarada e outras com disfarces que dão chances para justificativas inexplicáveis, aproveitam-se do sucesso e investimento alheios. Não se nega que a requerida também ocupa lugar na venda de produtos de qualidade, mas o uso das embalagens, absolutamente semelhantes às usadas pela autora, gera uma incerteza e instabilidade no mercado, como provam as imagens acima reproduzidas.

Frise-se, no que concerne à tese de defesa sobre inexistência de concorrência desleal sob o fundamento de registro em classes diferentes, que a simples consulta ao sítio eletrônico do INPI atesta a inserção de ambas na mesma classificação ("NCL (9) 03" - "*Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavanderia; produtos para limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentifrícios.*"). Veja-se:

### Registros em nome da requerente:

BRASIL		Acesso à informação		Participe	Serviços	Legislação	Cana
Instituto Nacional da <b>Propriedade Industrial</b> Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior							
Consulta à Base de Dados do INPI							
[ Início   Ajuda? ]							
» Consultar por: Pesquisa Básica   Marca   Titular   Cód. Figura ]							
<b>RESULTADO DA PESQUISA</b> (16/08/2017 às 14:11:14)							
Marca: "casa & perfume"							
Foram encontrados 9 processos que satisfazem à pesquisa. Mostrando página 1 de 1.							
Número	Prioridade	Marca	Situação	Titular	Classe		
822357372	21/06/2000	CASA & PERFUME	Arquivado	K&M INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, DE PRODUTOS DE HIGIENE ENCL(7) 03 LIMPEZA LTDA.			
902213156	21/12/2009	CASA & PERFUME	Registro de marca em vigor	KARVIA DO BRASIL LTDA.	NCL(9) 03		



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

registro de titularidade da requerida:

BRASIL	Acesso à informação	Participe	Serviços	Legislação	Canais
Instituto Nacional da <b>Propriedade Industrial</b> Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior					
Consulta à Base de Dados do INPI					
[ Início   Ajuda? ]					
» Consultar por: Pesquisa Básica   Marca   Titular   Cód. Figura ]					
<b>RESULTADO DA PESQUISA</b> (16/08/2017 às 14:23:05)					
Marca: "casa perfumada"					
Foram encontrados 2 processos que satisfazem à pesquisa. Mostrando página 1 de 1.					
Número	Prioridade	Marca	Situação	Titular	Classe
825345146	28/02/2003	CASA PERFUMADA	Arquivado	CASA PERFUMADA COMÉRCIO DE FRAGRÂNCIA E AROMAS LTDA ME	NCL(8) 03
901207250	26/09/2008	CASA PERFUMADA	Registro de marca em vigor	GLOBO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	NCL(9) 03

A Lei n.º 9.279/96 permite a defesa da propriedade industrial e a ação da requerente foi exercida, com razão e nos limites do exercício regular de direito, sendo correto o julgamento do mérito para acolher o pedido inicial.

Neste sentido já se manifestou este E. Tribunal:

*“AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE CONJUNTO-IMAGEM CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – Ré que, indevidamente, utilizou "trade dress" muito semelhante ao da autora nas embalagens de seus produtos (fraldas descartáveis) – Prática de concorrência desleal da requerida que, por meio da similitude de embalagens, promove desvio de clientela – Concorrência parasitária configurada pela exploração indevida do prestígio alheio na promoção dos próprios produtos – Vedação ao enriquecimento sem causa também torna ilícita a conduta da requerida – Ocorrência de danos materiais, apuráveis em liquidação – Recurso improvido.”* (apelação 1055302-37.2013.8.26.0100. Relator: Francisco Loureiro. DJ de 10.12.2015).

No que se refere à alegação de excesso da multa diária fixada para o caso de não cumprimento da ordem para alterar o conjunto-imagem do



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

produto da recorrente no prazo de 120 dias, cumpre asseverar que, tendo em vista a gravidade da situação fática (atuação parasitária), o montante de R\$ 5.000,00 é absolutamente adequado para o caso, ficando mantido, inclusive, para fins de cumprimento do presente acórdão. Ademais, a empresa assumiu o risco de veicular a venda dos produtos em invólucro extremamente semelhante ao que vem sendo usado pela apelada há anos, motivo pelo qual não se pode falar em desconhecimento ou medida excessiva/danosa à ré.

Fica mantida, ainda, a condenação por danos patrimoniais. É de se aplicar a norma de regência e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos patrimoniais, a serem apurados em liquidação por arbitramento, nos termos dos arts. 208 a 210, I, da LPI, tal qual efetuado pela sentença recorrida.

As perdas e danos, nos casos como o ora analisado, decorrem do próprio ato ilícito praticado. Isso porque a comercialização de produtos nos quais é inserido, ilicitamente, determinada marca protegida pelo registro perante o INPI, permite presumir a existência de prejuízos decorrentes da inquestionável concorrência desleal derivada do fato, o que torna dispensável a produção de provas dos danos. Ademais, a prova pericial é enfática ao declarar a violação do padrão visual do produto da requerente.

A semelhança dos objetos e a possibilidade confusão dos consumidores ficaram amplamente demonstradas, de modo que rechaçadas as teses da apelante.

Proferida a sentença na vigência do CPC/73, ficam mantidos os ônus da sucumbência fixados na decisão.

Nega-se provimento.

**ÊNIO SANTARELLI ZULIANI**  
Relator