



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2017.0000602679

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1007478-45.2014.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FEITO BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS ARTESANAIS LTDA - ME, é apelado NATURA COSMETICOS S/A.

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. Sustentaram oralmente os drs. Edoardo Eugênio Sigaud Gonzales e Antonio Ferro Ricci**", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARALDO TELLES (Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E CLAUDIO GODOY.

São Paulo, 14 de agosto de 2017.

CARLOS ALBERTO GARBI
– RELATOR –



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1007478-45.2014.8.26.0004.

Comarca: São Paulo (1ª Vara Cível).

Apelante: Feito Brasil Indústria de Produtos Artesanais Ltda - ME.

Apelado: Natura Cosméticos S/A.

VOTO Nº 26.044

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TRADE DRESS. PRODUTOS COSMÉTICOS VOLTADOS AO PÚBLICO MASCULINO. “HOMEM- URBANO” E “#URBANO”.

O tema do *trade dress* da autora – grafite – tornou-se pouco evocativo no mercado de cosméticos, pois passou a ser utilizado por outras empresas, citadas, inclusive, pelo perito no laudo pericial.

Conquanto possa existir semelhança nos grafites apresentados nas embalagens das partes, em especial pelo uso da cor preta, isto decorreu de tendência do mercado, seguida por ambas as empresas, como esclareceu o perito, e não em virtude da intenção desleal que teria a ré de confundir os consumidores, com vistas a desvio de clientela.

Sentença de improcedência dos pedidos mantida. Recurso não provido.

Recorreu a autora da sentença, proferida pelo Doutor **Julio Cesar Silva de Mendonça Franco**, que julgou improcedentes o pedido inibitório de abstenção de uso da marca “#Urbano” e de reparação por danos morais e materiais decorrentes de concorrência desleal. A sentença condenou a autora ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios na quantia correspondente a 20% do valor da causa, corrigido.

A autora, nas razões recursais, afirmou que criou linha de cosméticos



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

(Homem Urbano) voltados ao público masculino três anos antes de linha semelhante desenvolvida pela ré (#Urbano). Pediu, preliminarmente, a anulação da prova pericial. Afirmou que o perito deixou de examinar a reprodução indevida do *trade dress* e, por isso, deve ser realizada nova prova pericial. Pediu, ainda, a anulação da sentença, que seria *citra petita*, pois não examinou o pedido relacionado à reprodução do conjunto-imagem de seu produto “Homem Urbano”. Afirmou que o uso indevido de seu *trade dress* pela ré causa desvio de clientela e, por isso, pediu o reconhecimento da concorrência desleal, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A ré, nas contrarrazões, pediu, preliminarmente, o não conhecimento da apelação. Afirmou que a autora deixou de impugnar os fundamentos da sentença e, por isso, não poderia ser conhecido o recurso.

A autora, após a interposição do recurso, afirmou que a ré reconheceu a reprodução do *trade dress* de seu produto em ação administrativa por ela proposta junto ao INPI, pela qual pretendia a declaração de nulidade de sua marca “Homem-Urbano” (fls. 889/903).

A ré, sobre a petição da autora, afirmou que desistiu do referido processo administrativo e, por isso, as razões lá apresentadas não podem ser consideradas.

É o relatório.

O recurso da autora deve ser conhecido, pois se insurgiu, em especial, aos fundamentos da sentença que tocavam ao exame da alegada reprodução indevida do *trade dress*.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

A autora afirmou que lançou no mercado, em julho de 2011, linha de cosméticos, voltada ao público masculino, denominada “Homem Urbano”. Afirmou que a ré – Natura Cosméticos S.A. – reproduziu indevidamente o *trade dress* do produto ao lançar linha semelhante, voltada ao mesmo público, denominada “#Urbano”. Pediu, portanto, a abstenção da produção da referida linha, que imita seus produtos, bem como a condenação da ré ao pagamento de reparação por danos morais e materiais decorrentes da concorrência desleal.

A sentença não apresenta qualquer vício, pois, sob diversos enfoques, examinou a alegada reprodução da marca da autora, e, inclusive, examinou, especialmente, a suscitada reprodução do *trade dress* dos produtos da autora (fls. 808).

No que tange à prova pericial, não há qualquer nulidade no laudo apresentado, que pôde ser complementado pelos pareceres dos assistentes técnicos indicados pelas partes e, assim, houve completo esclarecimento da controvérsia dos autos.

No presente recurso, insistiu a autora na afirmação de que a linha de produtos da ré reproduziu o conjunto-imagem de seu produto “Homem Urbano”. Esta questão foi expressamente examinada no laudo pericial, subscrito pelo perito Aduino S. Emerenciano, do qual se extrai o seguinte excerto presente nas respostas aos quesitos da autora:

“Ambas as coleções apresentam desenhos caracterizadores da arte de rua “grafite” (ou “grafitagem”), demonstrando intuito de associar os produtos ao homem da cidade, habitante de centros



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

urbanos, de modo a transmitir a ideia de modernidade (leiturasubjetiva do Perito)”

E, a respeito do uso de grafite nas embalagens dos produtos, afirmou o perito:

“Inobstante haja semelhanças relativas ao tema da arte de rua 'grafite', entende-se que as diferenças presentes nos conjuntos imagens e embalagens, bem como as formas de aquisição dos produtos em canais específicos de compras, com grande enfoque para a marca 'NATURA' enfraquecem substancialmente a hipótese de confusão pelo público consumidor. [...]

O tema 'urbano', com referência à arte de rua 'grafite', embora não seja passível de ser considerado comum, revela-se uma tendência de mercado, na medida que guarda relação com o público jovem e moderno

Em pesquisas realizadas, identificou esse Perito tratar-se de tema utilizado no segmento de perfumaria e cosméticos também por outras empresas além de Autora e Ré” (fls. 606/608)

Daí se vê, portanto, que o tema do *trade dress* da autora – *grafite* – tornou-se pouco evocativo no mercado de cosméticos, pois passou a ser utilizado por outras empresas, citadas, inclusive, pelo perito no laudo pericial [*Nails Inc., Boticário, Calvin Klein, Kiehl's, ACSA*].

Conquanto possa existir semelhança nos grafites apresentados nas embalagens das partes (fls. 623), em especial pelo uso da cor preta, isto decorreu de tendência do mercado, seguida por ambas as empresas, como



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

esclareceu o perito, e não em virtude da intenção desleal que teria a ré de confundir os consumidores, com vistas a desvio de clientela.

A assistente técnica da ré – **Maitê Cecília Fabbri Moro** –, examinou, em especial, a reprodução supostamente indevida indicada pela autora na petição inicial, em relação a dois produtos específicos das partes, cujas embalagens se utilizam de grafite na cor preta:

“A semelhança está restrita ao uso do signo cromático preto, que, aliás, está intimamente ligado à origem do grafite (do italiano *grafito*, que significa 'escrito com carvão') e não é de uso exclusivo de qualquer pessoa ou marca.

Note-se que a arte em questão, que ilustra uma das 4 versões dos perfumes #Urbano (criado por D O E S), é de natureza abstrata: são traços irregulares, que não representam qualquer figura. As ilustrações presentes nos rótulos das embalagens dos produtos 'Homem-Urbano', ao contrário, são de natureza figurativa e podemos facilmente identificar o sentido de sua representação, por exemplo: presença de uma relógio, em rapaz carregando um guarda-chuva, prédios (um deles parece o Edifício Copan estilizado), um computador, um braço segurando uma maleta, etc” (fls. 658).

Não houve tampouco confissão da ré em relação à reprodução do *trade dress*. Os argumentos apresentados por ela diziam respeito à pretendida anulação da marca da autora “Homem-Urbano”, em âmbito



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

administrativo, e, por isso, enfatizou a ré todas as semelhanças que existiriam entre os produtos. No entanto, as razões lá apresentadas perderam relevância, pois desistiu a autora da ação administrativa proposta junto ao INPI por ser pouco evocativo o signo “Urbano”.

A sentença, portanto, decidiu corretamente a lide e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

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

CARLOS ALBERTO GARBI
– relator –