Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
40
Carimbado Eletronicamente

Apelação Cível nº 0816401-96.2024.8.19.0001

Apelante 1: LMC Indústria de Cosméticos Ltda.

Apelante 2: Mega Vital Indústria e Comércio de Cosméticos EIR

Apelado: Platina Cosméticos S/A

(Classificação: 01)

Apelação cível. Propriedade industrial. Ação de abstenção de uso de marca e 'trade dress', com pedido de indenização por danos materiais e morais. Pretensão da autora de impedir a imitação da marca e do conjunto-imagem de seus produtos, comercializado pela Autora/Apelada, além de condenação da ré ao pagamento de indenização pela imitação da marca, do 'trade dress' e pela prática de concorrência desleal. Sentença de procedência. Confirmação.

1. Recurso da primeira Apelante não conhecido por falta de legitimidade para recorrer. Artigo 996 do CPC. Apelante que não integrou a relação processual. Prejuízo não demonstrado.

2. Na linha de entendimento do STJ, *"o recurso de terceiro prejudicado está condicionado à demonstração de prejuízo jurídico com a decisão judicial, e não a interesse econômico eventual e reflexo, exigindo nexo de interdependência entre o interesse do terceiro e a relação jurídica submetida à apreciação judicial".* (AgInt nos EDcl no REsp n.

LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO:31933 Assinado em 26/02/2025 18:27:51
Local: GAB. DES LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO

1.138.315/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023).

3. Competência da Justiça Estadual. Tema n° 950 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Ré devidamente citada por meio eletrônico, sem apresentar defesa. Decretação da revelia e validade da citação, conforme o artigo 246, §1º do CPC. Pessoa jurídica que possui cadastro no sistema de processos deste Tribunal de Justiça.

5. Legitimidade da segunda apelante, fabricante, para figurar no polo passivo. Arts. 187 e 188, I da Lei nº 9.279/96. Responsabilização pela fabricação e venda de produtos contrafeitos.

6. Prova pericial desnecessária. Exagerada semelhança das embalagens. Evidente risco de confusão no público consumidor e desvio de clientela.

7. Evidência de aproveitamento parasitário da marca da autora pela ré, que deliberadamente copiou elementos das embalagens e da marca, inclusive a cor.

8. A possibilidade de confusão ou associação indevida no consumidor deve ser avaliada com base nas semelhanças do conjunto de elementos visuais, levando em consideração a percepção global, e não as diferenças isoladas. Havendo razoável chance de confusão, conforme percepção do consumidor

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

médio, deve-se proteger o direito do titular da marca prejudicada.

9. Não conhecimento do primeiro recurso e desprovimento do segundo recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0816401-96.2024.8.19.0001.

Acordam os Desembargadores desta 19ª Câmara de Direito Privado em não conhecer do recurso da primeira Apelante e negar provimento ao recurso da segunda Apelante, nos termos do voto do Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Na forma regimental, adoto o relatório da sentença (id. 115511424), que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

> ***"PLATINA COSMÉTICOS S/A ajuizou a presente AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E TRADE DRESS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS em face de MEGA VITAL INDÚSTRIA E COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA., alegando a autora, em resumo, que sua marca Skala é uma marca de cosméticos mineira fundada em 1986 e que tem como objetivo o oferecimento ao mercado de produtos de qualidade e com preço justo. Afirma que de modo a se proteger de possíveis violações, a Skala cuidou de registrar, perante o Instituto Nacional da***

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
43
Carimbado Eletronicamente

Propriedade Industrial – INPI, as marcas mistas relativas de três de seus produtos. Aduz que a Skala possui o registro de mais 56 marcas perante o INPI, dentre as quais marcas mistas como "Skala Expert Divino Potinho", "Skala Expert Potão do Amor", "Skala Verão Máximo", "Skala Expert#Mais Crespos" e "Skala Expert#Mais Lisos". Assevera que todo o conjunto-imagem (trade dress) de suas embalagens, incluindo as ilustrações das personagens, suas diversas formas de apresentação e suas personalidades, foram registradas por meio de Ata Notarial lavrada perante o 1º Ofício de Uberaba/MG, com data de 16.03.2020, a qual comprova a antecedência sobre o uso desses signos distintivos, incluindo os três produtos da linha Skala Expert mencionados acima. Argumenta que recentemente teve conhecimento de que a ré está vendendo, em diversas lojas no Rio de Janeiro, produtos que reproduzem, descaradamente, o conjunto-imagem (trade dress) das embalagens mencionadas, bem como as citadas marcas registradas da Skala, e, por idênticos, não se diz apenas parecidos e/ou semelhantes, mas sim cópias inquestionáveis e indiscutíveis. Diz que a contrafação é tão evidente que sequer demandaria análise aprofundada, mas ainda se permite comparar detalhadamente um dos produtos em questão, para que se possa observar não somente a violação das suas marcas registradas, como também a violação do conjunto-imagem (trade dress) das embalagens. Informa que como se não bastasse a evidente contrafação, a ré passou a comercializar seus produtos ilegais em estabelecimentos que também comercializam os seus produtos, a preços mais baixos e em clara prática de concorrência desleal, visando confundir os consumidores. Salienta que os produtos contrafeitos pela ré são oferecidos no mesmo local que os seus, com preços semelhantes e para o mesmo público consumidor, sendo mais do que evidente o risco de confusão e a prática intencional de concorrência desleal por parte da Kerafix. Sustenta que os produtos também são comercializados em marketplaces como Mercado Livre, onde conseguiu adquirir uma unidade, o que inclusive comprova que o dano se alastra em todo o território nacional. Alega que a confusão em questão não é apenas

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

presumida, bastando uma simples consulta às redes sociais para se perceber o assombro – e até mesmo, espanto – dos consumidores, que não somente confirmam a cópia como, também, chegam a ironizar a semelhança, questionando "genérico da Skala, é isso mesmo?". Afirma que também identificou páginas de influenciadores na rede social Instagram com mais elementos de confusão por parte do mercado consumidor. Aduz que a contrafação é tão inquestionável que não se está diante de casos corriqueiros de litígios de propriedade industrial em que determinados elementos são copiados de forma sutil ou disfarçada, de modo a induzir o consumidor em erro e diluir os sinais distintivos do concorrente, mesmo que o consumidor sequer perceba; muito pior, se está diante de contrafação tão grosseira que o próprio consumidor a percebe, se surpreende e até ironiza. A inicial veio instruída com diversos documentos.

Foi indeferida a tutela de urgência (index 102134161), tendo a autora interposto agravo de instrumento (index 105093330), não havendo nos autos informação acerca da concessão de efeito suspensivo.

Citada regularmente, a ré não ofereceu resposta (index 114566867)".

Segue o dispositivo:

"Por tais fundamentos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para determinar que a ré se abstenha de praticar atos de infração às marcas de titularidade da autora, bem como ao conjunto-imagem (trade dress) de seus produtos, em especial "Skala Expert Divino Potão", "Skala Expert Mais Cachos" e "Skala Expert Amido de Milho", bem como qualquer outro sinal que contenha ou se assemelhe aos sinais distintivos da autora, suspendendo a comercialização e qualquer meio de publicidade, fazendo cessar qualquer prática de contrafação de marca e concorrência desleal, no prazo de 15 dias contados da intimação desta sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$100.000,00 (cem mil reais, além de condená-la a indenizar a

autora pelos danos materiais sofridos, incluídos danos emergentes decorrentes da diluição das marcas "Skala Expert Divino Potão", "Skala Expert Mais Cachos" e "Skala Expert Amido de Milho", bem como lucros cessantes decorrentes dos atos praticados pela ré, a serem liquidados por arbitramento, levando-se em conta, para os danos emergentes, o critério do art. 208 da LPI e, para os lucros cessantes, os critérios previstos no art. 210 da LPI.

Finalmente, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação."

Tendo sido interpostos embargos de declaração pela parte autora (id. 119460698), foi proferida a seguinte sentença:

"Index 119460698: conheço dos embargos, uma vez que tempestivos, e lhes dou provimento para confirmar os efeitos da antecipação da tutela recursal concedida no Agravo de Instrumento nº 0014466-57.2024.8.19.0000, bem como para deferir o requerimento de busca e apreensão dos produtos contrafeitos no estoque da Kerafix a fim de fazer cessar a prática de atos de infração às marcas registradas e ao conjunto-imagem (trade dress) dos produtos comercializados pela Skala.

No mais, permanece a sentença tal como foi lançada".

Alega a primeira Apelante, LMC INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA (id.129687928):

a) nulidade absoluta do processo, uma vez que não foi citada, pois é titular da marca KERAFIX;

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

b) a Ré MEGA VITAL é apenas fabricante do produto, sendo obrigatória a intervenção da Apelante no processo, na modalidade de assistente litisconsorcial;

c) incompetência da Vara Empresarial, por competir à Justiça Federal apreciar ações que versem sobre abstenção de uso de marca registrada no INPI;

d) ilegitimidade passiva da Ré MEGA VITAL, uma vez que apenas fabricou alguns produtos da marca KERAFIX, de titularidade da Apelante;

e) necessidade de produção da prova pericial hábil a atestar a alegada similaridade, destacando-se que os rótulos e embalagens (*trade dress)* não possuem registros perante o INPI, não sendo fato oponível contra terceiros.

No mérito, afirma que:

a) da análise das embalagens dos produtos SKALA e KERAFIX, constata-se que não há contrafação, visto que o rótulo e a logotipia da embalagem apresentam diferenças;

b) a Autora confunde os institutos ‘marca’ e ‘patente’ do desenho industrial;

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

c) para que haja exclusividade no uso do conjunto ornamental de linhas e cores do produto, é necessário seu registro no INPI, e não no Cartório de Títulos e Documentos, como afirma a Autora.

Recurso de apelação da Ré MEGA VITAL (id. 129941239) com os seguintes fundamentos:

a) sua ilegitimidade passiva, por ter atuado como fabricante de alguns produtos da marca KERAFIX, não sendo titular da marca;

b) a LMC, titular do direito da marca KERAFIX, deve integrar o polo passivo;

c) nulidade absoluta do processo por ausência de citação válida, por não haver nos autos a confirmação de recebimento do e-mail de citação;

d) incompetência da Justiça Estadual;

e) nulidade do processo por ausência de prova pericial.

f) que não vendeu - ou expôs à venda - qualquer produto da marca KERAFIX.

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

g) que sua responsabilidade seria subsidiária, inerente apenas ao uso dos compostos químicos utilizados na manufatura dos produtos;

h) os elementos químicos, fórmulas, rotulagem, embalagens e demais elementos da ficha técnica são de única responsabilidade da empresa contratante dos serviços por ela prestados.

Contrarrazões da Autora/Apelada (id. 136715944).

É O RELATÓRIO. PASSO AO VOTO.

1. Não conhecimento do recurso da LMC:

Preliminarmente, considero que o recurso interposto pela primeira Apelante LMC INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. não pode ser conhecido.

Nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil, *"o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica".*

É que a autora ajuizou a presente ação exclusivamente contra a MEGA VITAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA., responsável pela fabricação dos produtos que violam o seu direito de

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

propriedade industrial. O Juízo *a quo* determinou que a ré se abstivesse de infringir a marca da SKALA, sem impor qualquer obrigação à primeira Apelante, que sequer foi incluída no polo passivo da ação. Não houve demonstração de efetivo prejuízo.

A Apelante justifica seu interesse recursal com base no prejuízo que poderá sofrer em razão da decisão que impôs a abstenção do uso da marca KERAFIX. Contudo, a mencionada marca não foi objeto da presente ação, tornando irrelevante a citação da marca nos produtos contrafeitos pela ré. O foco da ação é a reprodução indevida das marcas registradas da autora e a infração do *trade dress* de seus produtos.

A apelante LMC não logrou demonstrar de que forma a sentença de improcedência proferida nestes autos poderia afetar, direta e concretamente, sua esfera de direitos. Perceba-se que a sentença apelada, ao contrário do que afirma a LMC, não *"determinou a abstenção do uso da marca KERAFIX"*, ou *"a inutilização da marca"* (id. 129687928), como se extrai da sua parte dispositiva:

> Por tais fundamentos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para determinar que a ré se abstenha de praticar atos de infração às marcas de titularidade da autora, bem como ao conjunto-imagem (*trade dress*) de seus produtos, em especial "Skala Expert Divino Potão", "Skala Expert Mais Cachos" e "Skala Expert Amido de Milho", bem como qualquer outro sinal que contenha ou se assemelhe aos sinais distintivos da autora, suspendendo a comercialização e qualquer meio de publicidade, fazendo cessar qualquer prática de contrafação de marca e concorrência desleal, no prazo de 15 dias contados da intimação desta sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais, além de condená-la a indenizar a autora pelos danos materiais sofridos, incluídos danos emergentes decorrentes da diluição das marcas "Skala Expert Divino Potão", "Skala Expert Mais Cachos" e "Skala Expert Amido de Milho", bem como lucros cessantes decorrentes dos atos praticados pela ré, a serem liquidados por arbitramento, levando-se em conta, para os danos emergentes, o critério do art. 208 da LPI e, para os lucros cessantes, os critérios previstos no art. 210 da LPI.

Note-se que a sentença, nas razões de decidir, não faz qualquer alusão à marca KERAFIX, impedindo apenas que a MEGA

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

VITAL se abstenha de praticar atos de infração à marca de titularidade da Autora, assim como ao conjunto imagem de seus produtos.

Além disso, não se aplica à hipótese o art. 114 do CPC, que trata do litisconsórcio passivo necessário. A autora tem legitimidade para ajuizar ação contra o fabricante do produto ou quem se identifica no mercado como responsável por sua comercialização.[1]

A respeito do litisconsórcio passivo necessário, saliento que, neste feito, a decisão final afetará direitos e obrigações da LMC, notadamente porque a violação marcária foi praticada unicamente pela MEGA VITAL. Apenas se houvesse demonstração de interesse jurídico qualificado

Na linha de entendimento do STJ, *"o recurso de terceiro prejudicado está condicionado à demonstração de prejuízo jurídico com a decisão judicial, e não a interesse econômico eventual e reflexo, exigindo nexo de interdependência entre o interesse do terceiro e a relação jurídica submetida à apreciação judicial".* (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.138.315/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Portanto, deixo de conhecer o recurso interposto pela primeira Apelante, LMC Indústria de Cosméticos Ltda.

[1] Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

2. Recurso de MEGA VITAL - conhecimento e desprovimento:

Comporta recebimento o recurso interposto pela segunda Apelante, MEGA VITAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA., no seu regular efeito, uma vez que é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade.

A presente ação trata da abstenção do uso de marca e *trade dress*, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. A autora sustenta a ilegalidade das práticas comerciais da ré, que consistem na infração das marcas e do conjunto-imagem (trade dress) de seus produtos, em especial das linhas “Skala Expert Divino Potão”, “Skala Expert Mais Cachos” e “Skala Expert Amido de Milho”.

A autora alega que a ré agiu de forma deliberada, copiando as cores, as embalagens, a marca e as indicações dos produtos. O Juízo *a quo*, ao declarar a revelia, julgou procedente o pedido, ordenando que a ré se abstivesse de infringir as marcas e o *trade dress* da autora, além de determinar a busca e apreensão dos produtos contrafeitos no estoque da KERAFIX para cessar a prática ilícita.

a) alegação de incompetência da Justiça Estadual:

Rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, pois a questão envolve a apropriação indevida do *trade dress* de uma empresa por outra, tratando-se de demanda entre particulares.

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Sobre o tema, foi fixada a seguinte tese repetitiva pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 950):

> **Tema 950: As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.**

b) alegação de nulidade por ausência de citação válida:

A ré também alega nulidade absoluta da sentença devido à ausência de citação válida, por não constar a confirmação do recebimento do e-mail de citação.

Sem razão.

No entanto, com a alteração da Lei nº 14.195/21, a falta de confirmação do recebimento do ato citatório não gera mais citação tácita, mas sim a necessidade de repetição do ato por outro meio, conforme o artigo 246, §1°-A do CPC.[2]

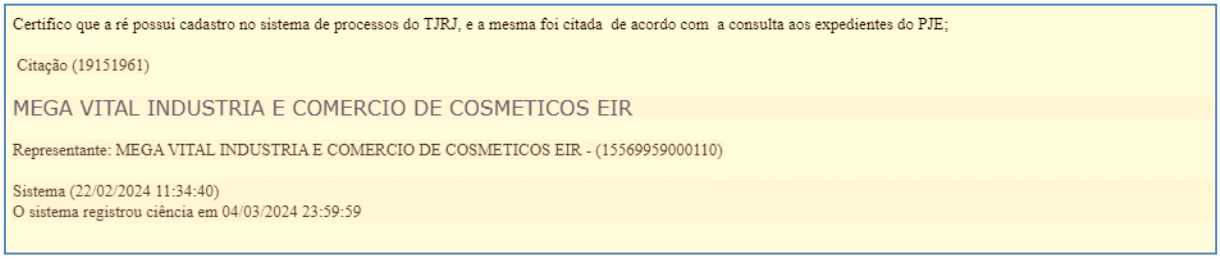
[2] Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.
§ 1º. As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
§ 1º-A. A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação:
I - pelo correio;
II - por oficial de justiça;
III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;
IV - por edital.

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

No presente caso, a ré está devidamente cadastrada no sistema deste Tribunal, e a citação eletrônica foi realizada em 04/03/2024, com prazo para defesa até 26/03/2024 (id 114566867), o que comprova a regularidade da citação.

Enfatizo que o cartório certificou a regularidade da citação, conforme consta no sistema (ID 114566867).

Noutros termos: a Ré/Apelante - devidamente cadastrada no sistema deste Tribunal - registrou ciência do ato citatório, realizado de forma eletrônica, em 04/03/2024, de forma que o prazo para oferecimento de defesa findou em 26/03/2024 (id. 114566867). Confira-se a tela extraída do sistema PJE:


Certifico que a ré possui cadastro no sistema de processos do TJRJ, e a mesma foi citada de acordo com a consulta aos expedientes do PJE;

Citação (19151961)

MEGA VITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIR

Representante: MEGA VITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIR - (15569959000110)

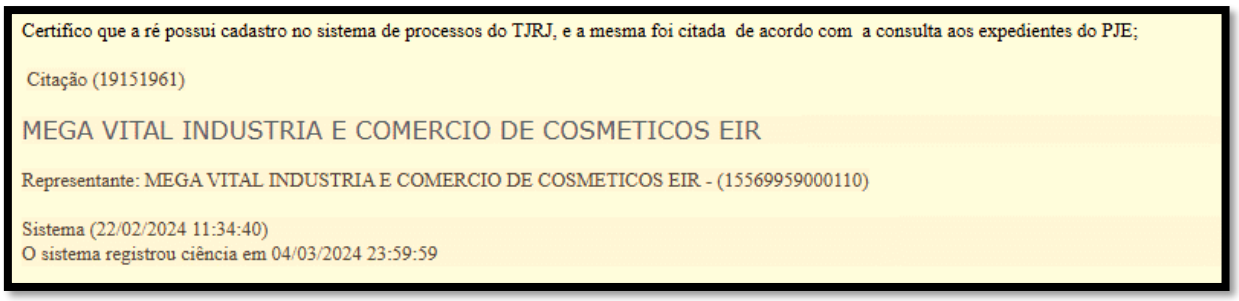
Sistema (22/02/2024 11:34:40)
O sistema registrou ciência em 04/03/2024 23:59:59

Como se extrai do CPC em seu art. 246, §1º, *"as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações".*

Em conformidade com a referida norma, antes de proferir sentença, o Juízo *a quo* determinou ao cartório que certificasse a

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

existência de cadastro da Ré no sistema de processos do Tribunal de Justiça e regularidade da citação, o que foi confirmado pela serventia (id.114566867):


Certifico que a ré possui cadastro no sistema de processos do TJRJ, e a mesma foi citada de acordo com a consulta aos expedientes do PJE;

Citação (19151961)

MEGA VITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIR

Representante: MEGA VITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIR - (15569959000110)

Sistema (22/02/2024 11:34:40)
O sistema registrou ciência em 04/03/2024 23:59:59

Dessa forma, é inequívoco que a MEGA VITAL está cadastrada no sistema deste Tribunal de Justiça, tendo sido devidamente citada.

c) alegação de ilegitimidade passiva da MEGA VITAL:

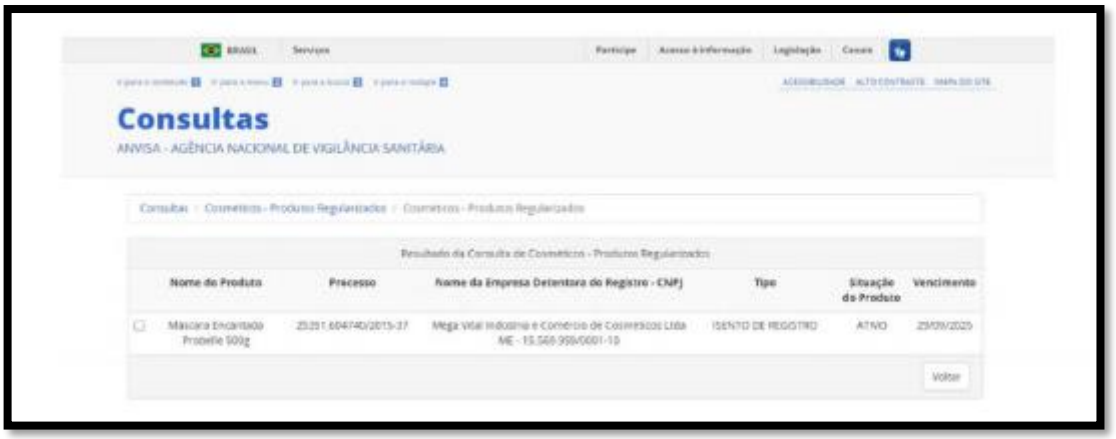
A alegação de ilegitimidade passiva da MEGA VITAL, fabricante do produto, não merece acolhimento.

A menção à marca KERAFIX nos produtos contrafeitos pela Ré é irrelevante, pois a controvérsia no processo se limita à reprodução indevida das marcas registradas da Autora e à infração do *trade dress* dos seus produtos.

Analisando as embalagens dos produtos, fica evidente que a responsabilidade pela fabricação é da MEGA VITAL, conforme registrado junto à ANVISA, que autorizou a produção do produto:

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ





A ação foi ajuizada contra a parte que se identifica como responsável pela fabricação do produto, em conformidade com o disposto no artigo 190, II, da Lei da Propriedade Industrial.[3]

[3] Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:
I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou
II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

d) Questões meritórias - desnecessidade de prova pericial:

São inconvincentes os argumentos de mérito invocados pela MEGA VITAL.

No âmbito da propriedade intelectual, assegura-se a proteção do titular da marca contra a usurpação, proveito econômico parasitário, desvio ilegal de clientela alheia (enriquecimento sem causa), evitando-se a confusão no público consumidor.[4]

Marca e *trade dress* são conceitos inconfundíveis. Enquanto a marca é um sinal distintivo visualmente perceptível (LPI, art. 122), o *trade dress* consiste no conjunto-imagem resultante da 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.[5]

O titular da marca registrada tem o direito de zelar pela sua reputação e integridade, evitando o uso fraudulento e parasitário, bem

[4] RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. NOME EMPRESARIAL. CONVENÇÃO DE PARIS. PRÉ-NOME. USO COMUM. SIGNO DISTINTIVO. LESÃO. INEXISTÊNCIA. CONFUSÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Nome empresarial e marca não se confundem, sendo a proteção do primeiro, na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, oferecida pelo art. 8º da Convenção de Paris, independentemente de qualquer registro.
3. O nome comercial e a marca gozam de proteção jurídica com dupla finalidade: por um lado, ambos são tutelados contra usurpação e proveito econômico indevido; por outro, almeja-se evitar que o público consumidor seja confundido quanto à procedência do bem ou serviço oferecido no mercado.
4. Na hipótese, rever a conclusão do Tribunal de origem, no sentido de que apesar de as empresas litigantes atuarem no mesmo ramo de atividades, não há concorrência desleal ou lesão decorrente do uso do pré-nome comum na marca e no nome empresarial distintos, demandaria o revolvimento do acervo probatório do processo, procedimento vedado pelo disposto na Súmula nº 7/STJ.
5. Recurso especial não provido. (REsp nº 1.679.192/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 25/3/2021)

[5] *"Este conjunto-imagem diz respeito ao caráter externo e estético do produto ou do serviço. Quando os elementos essenciais e distintivos de um produto, do aviamento de um estabelecimento ou serviço são reproduzidos ocorre a violação de seu 'conjunto-imagem'. Por trade dress podemos entender o conjunto de cores, a forma estética, os elementos que compõem a aparência externa, como o formato ou apresentação de um produto, estabelecimento ou serviço, suscetível de criar a imagem-de-marca de um produto em seu aspecto sensível".*
(BARBOSA, Denis Borges. Do trade dress e suas relações com a significações secundária. Disponível em: <https://www.yumpu.com/pt/document/read/12503132/do-trade-dress-e-suas-relacoes-com-a-significacao-secundaria-> Acesso em 25/02/25).

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página 57
Carimbado Eletronicamente

como sua vulgarização e/ou diluição. O registro garante ao titular o direito de uso exclusivo em todo o território nacional, assim como a prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes.

Segundo GAMA CERQUEIRA, *"a possibilidade de confusão deve ser apreciada pela impressão de conjunto deixada pelas marcas, quando examinadas sucessivamente, sem apurar suas diferenças, levando-se em conta não só as circunstâncias em que normalmente adquire o produto, como também sua natureza e o meio em que seu consumo é habitual".*[6]

Segundo parâmetros adotados pelo STJ:

a) as marcas devem ser apreciadas sucessivamente, verificando o julgador se a lembrança deixada por uma influencia na lembrança deixada pela outra;

b) as marcas devem ser avaliadas com base nas suas semelhanças e não nas suas diferenças; e

c) as marcas devem ser comparadas pela sua impressão de conjunto e não por detalhes.

E, em se tratando de empresas que atuam no mesmo ramo de atividades, a utilização de figura com contornos muito próximos

[6] CERQUEIRA, Gama. Tratado de Propriedade Intelectual, t. II/69, vol. II, parte III, Rio de Janeiro, Editora Forense, 1956.

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

daquela anteriormente registrada como marca revela indiscutível possibilidade de causar confusão no público consumidor.

No caso em exame, está evidenciado o evidente intuito de aproveitamento parasitário do conjunto-imagem da marca da autora, tendo a Ré deliberadamente copiado a cor das embalagens, a marca e as indicações para cada tipo de produto. Os elementos de convicção constantes dos autos evidenciam a violação marcária e o aproveitamento parasitário do conjunto-imagem da autora, sendo desnecessária, portanto, a produção da prova pericial.

Saltam aos olhos as semelhanças entre os produtos:





A ilegalidade da prática comercial da Ré é evidente, sendo imperioso resguardar os direitos de propriedade do titular do registro e evitar a confusão no público consumidor, o desvio de clientela e a diluição da marca. Isto porque a Ré, atuando no mesmo segmento, replica, sem qualquer constrangimento, as mesmas cores, letras, embalagens e padrões gráficos dos produtos da Autora.

A propósito do tema, no julgamento do RESP 510.885/GO, decidiu o STJ que *"a violação marcária se dá quando a imitação reflete na formação cognitiva do consumidor que é induzido, por erronia, a perceber identidade em dois produtos de fabricações diferentes. O uso indevido de marca alheia sempre se presume prejudicial a quem a lei confere a titularidade".* E, por ocasião do julgamento do REsp 1105422/MG, assentou-se que *"a finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art.4º, VI, do CDC)".*

Há muitos outros precedentes no mesmo sentido, todos apontando para a ilegalidade da concorrência predatória, quando se está diante de flagrante tentativa de aproveitamento comercial de produto alheio.

A partir das imagens apresentadas nos autos, é impossível atribuir à mera coincidência a identidade dos elementos visuais utilizados

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

pela Ré em suas embalagens, mesmo que não tenha ocorrido uma cópia exata da embalagem da Autora. Fica absolutamente claro o aproveitamento indevido da padronagem adotada pela Autora em suas embalagens.

Não restam dúvidas de que a Ré, de forma deliberada, tentou se aproveitar do sucesso comercial da Autora ao desenvolver a embalagem de seu produto.

Embora não haja exclusividade sobre o uso da cor, é inegável que ela desempenha um papel essencial quando combinada com outros elementos visuais. Não se trata apenas do uso de cores semelhantes, mas do aproveitamento parasitário da identidade visual do produto do concorrente, considerando o conjunto completo de sua apresentação.

A possibilidade de confusão ou associação indevida pelo consumidor deve ser analisada com base nas semelhanças do conjunto visual como um todo, e não nas diferenças. Quando há uma razoável possibilidade de confusão, segundo a percepção do consumidor médio, deve-se proteger o direito do titular da marca prejudicada.

Reputo essencial, neste contexto, avaliar o grau de semelhança das embalagens, considerando mais as semelhanças do que as pequenas diferenças. Também é importante considerar a distintividade dos elementos, as características dos produtos, o público-alvo, o preço e outros fatores relevantes.

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

É amplamente reconhecido que as atividades econômicas se desenvolvem de forma independente, orientadas pelos princípios da livre iniciativa, livre concorrência e livre mercado. A intervenção do Estado-Juiz deve ocorrer apenas em situações excepcionais, quando práticas abusivas ou distorções mercadológicas que prejudiquem a ordem estabelecida forem evidentes, o que, no meu entendimento, está claramente demonstrado no presente caso.

Assim, a conduta adotada pela Ré se enquadra no disposto no art. 209 da Lei nº 9.279/96, configurando infração passível de ensejar a procedência da pretensão indenizatória.[7]

3. DISPOSITIVO:

Por tais fundamentos, **deixo de conhecer o recurso da LMC e nego provimento ao recurso da MEGA VITAL**.

Considerando a fixação de honorários sucumbenciais na ordem de 10% sobre o valor da condenação, e tendo sido demonstrado o trabalho adicional do patrono da parte vencedora em segunda instância (art. 85, §11, CPC), devem ser adicionados honorários recursais no patamar de 5%, perfazendo um total de 15% de sucumbência.

Finalmente, e em observância ao princípio constitucional da

[7] Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.
§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.
§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

razoável duração dos processos, advirto que a interposição de recursos manifestamente infundados/procrastinatórios, sobretudo que não impugnem especificadamente os fundamentos da decisão recorrida, sujeita o infrator ao pagamento de multa (CPC, art. 80, IV e VII, art. 1021, §4º, art. 1026, §§ 2º e 3º).

Ademais, eventuais embargos de declaração deverão observar rigorosamente as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se admitindo a renovação de argumentos, sob pena das sanções legais.

Rio de Janeiro, na data da sessão de julgamento.

LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO

Desembargador Relator