



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Registro: 2024.0000641478

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2300298-79.2023.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes THE HERSHEY COMPANY e HERSHEY DO BRASIL LTDA, é agravado MONDELEZ 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. Sustentaram os patronos Gustavo Piva de Andrade e Antonio Ferro Ricci. Indicado para jurisprudência.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEXANDRE LAZZARINI (Presidente), AZUMA NISHI E J.B. PAULA LIMA.

São Paulo, 17 de julho de 2024.

ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Voto nº 30292

Agravo de Instrumento nº 2300298-79.2023.8.26.0000

Comarca: São Paulo (2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM)

Juiz(a): Eduardo Palma Pellegrinelli

Agravantes: The Hershey Company e Hershey do Brasil Ltda

Agravado: Mondelez Brasil Ltda

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INFRAÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO DO USO DAS ATUAIS EMBALAGENS DA RÉ, QUE ALEGA CONSTITUIR IMITAÇÃO DE *TRADE DRESS* E PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL, COM NECESSÁRIO RECALL DE PRODUTOS ASSIM IDENTIFICADOS E JÁ DISTRIBUÍDOS, ALÉM DE DETERMINAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL. HIPÓTESES E REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO NCPD NÃO EVIDENCIADOS. DIVERGÊNCIA DE PARECERES TÉCNICOS UNILATERAIS. CONJUNTOS-IMAGEM QUE DEMANDAM ANÁLISE TÉCNICA PARA COTEJO. EXAME PERFUNCTÓRIO, CONTUDO, QUE APONTA PARA EXISTÊNCIA DE MAIS DIFERENÇAS DO QUE SEMELHANÇAS ENTRE AS EMBALAGENS INVESTIGADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 537/539 dos autos originais que, em “ação de infração com pedido de indenização e tutela de urgência” proposta por THE HERSHEY COMPANY e HERSHEY DO BRASIL LTDA (HERSHEY ou autoras) em face de MONDELEZ BRASIL LTDA (MONDELEZ ou ré), indeferiu a tutela de urgência requerida nos seguintes termos:



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

“Vistos.

Como se observa, a autora, que atua no ramo de chocolates e produtos selecionados, afirma a ré teria lançado no mercado uma nova versão de sua linha de chocolates "Lacta Intense", que apresentaria conjunto-imagem que seria *"uma clara cópia do trade dress do chocolate 'HERSHEY'S SPECIAL DARK'"*.

Nesse sentido, cumpre esclarecer que *"O conjunto-imagem (trade dress) é a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva, vinculando-se à sua identidade visual, de apresentação do bem no mercado consumidor"* (STJ - 3ª Turma - REsp 1353451/MG rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 19/09/2017).

Embora não haja previsão expressa na Lei nº 9.279/96, é possível a proteção do conjunto-imagem quando a utilização de um segundo conjunto similar resulte em ato de concorrência desleal, em razão da confusão ou associação com concorrentes.

A propósito, vale ainda destacar a lição de Fábio Ulhôa Coelho, segundo a qual *"De fato, a concorrência desleal se diferencia da leal no tocante ao meio empregado pelo empresário para conquistar a clientela do outro. São os meios empregados – e não a intenção do ato ou seus efeitos – que conferem ilicitude a determinada prática concorrencial. (...) Na segunda modalidade de concorrência desleal (isto é, a realizada por indução do consumidor em erro), o agente ativo da conduta ilícita faz chegar ao conhecimento dos consumidores uma informação, falsa no conteúdo ou na forma, capaz de os enganar. O engano pode dizer respeito, por exemplo, à origem do produto ou serviço. O consumidor é levado a crer que certa mercadoria é produzida por determinada e conceituada empresa, quando isso não corresponde à verdade. Não está apenas em questão, aqui, a tutela dos consumidores, mas também a do empresário que teve a sua imagem indevidamente utilizada para o lucro de concorrente"* (in Curso de Direito Comercial, v. 1, 19ª ed., pp. 262/265, São Paulo, Saraiva, 2015 - grifado).

Em suma, em que pese seja permitido à ré a concorrência com o objetivo de tentar conquistar a clientela da autora e fazer prevalecer o seu negócio, os meios empregados não podem ser capazes de enganar os consumidores em relação à origem dos produtos.

Observo, entretanto, que a análise preliminar dos documentos apresentados não permite concluir que a ré estaria copiando elementos do conjunto-imagem adotado pela autora, especialmente antes da produção de qualquer



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

prova técnica sob o crivo do contraditório.

Como se verifica dos comparativos de fls. 16, em que pese as partes utilizem de elementos semelhantes nas embalagens de seus produtos, em um exame preliminar seria prematuro afirmar que as semelhanças de identidade visual das partes são substanciais o suficiente para a caracterização da probabilidade do direito.

Além disso, as imagens de fls. 123/124, apresentadas pela ré, sugerem que as características apontadas pela autora, como "esquema de cores preto-dourado", fazem parte de uma tendência no mercado explorado pelas partes.

Desta forma, ora, não vislumbro a presença de elementos suficientes para caracterização da probabilidade do direito.

Como já decidiu o e. Tribunal de Justiça:

"Concorrência desleal - Ação inibitória e indenizatória - Tutela provisória - Alegada indução de confusão perante o público consumidor mediante a composição da fachada de farmácias com indevida aproximação com os estabelecimentos mantidos pelas recorrentes, dada a predominância da cor azul, invocada, também, a titularidade de marcas - Proposta violação de conjunto-imagem ou "trade dress" - Probabilidade do direito alegado não demonstrada - Não constatada, neste momento processual, reprodução ou imitação de "roupagem" ou configuração visual semelhante à utilizada pelas agravantes em suas fachadas - Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015 - Decisão mantida - Pedido de tutela de urgência indeferido - Recurso desprovido."(TJSP - 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial - Agravo de Instrumento2228009-56.2020.8.26.0000 - Relator: Fortes Barbosa - Julgamento: 14/01/2021)

Desta forma, não vislumbro a presença de elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Diante do exposto, **indefiro** a tutela de urgência.

2- Aguarde-se decurso de prazo para resposta.

Intimem-se." (destaques no original)

Insurge-se a HERSHEY, ora agravante, alegando que ambas as partes atuam no mesmo seguimento de comercialização de chocolates e que lidera no sub-ramo de chocolates amargos ao passo em que a MONDELEZ é líder no segmento de chocolates em geral

Destaca que a ré tem poder de mercado que aliado à violação do *trade dress* das autoras pode acarretar-lhes danos irreversíveis, com



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

mudanças na distribuição de fatias de mercado, desvio de clientela e confusão aos consumidores.

Aponta que a utilização de preto e dourado, por si, ou outros elementos isolados, não é o que busca proteger, mas sim todo o conjunto-imagem de seu produto, que não reflete tendência mercadológica. Entende que os produtos trazidos pela MONDELEZ em sua contestação não podem ser parâmetro para a análise em comento, pois não são concorrentes diretos da linha HERSHEY'S SPECIAL DARK.

Aduz que juntou contundente parecer técnico na área de semiótica jurídica, fundamentando sua tese, por concluir que há alto risco de confusão ou associação indevida entre os produtos, ressaltando que o mercado de chocolates no Brasil tem se consolidado, de forma que pode ocorrer equivocada percepção de que as marcas das partes sejam produzidas pela mesma fabricante.

Pontua que a MONDELEZ apenas recentemente deixou de utilizar o azul, cor característica para estampar sua marca (LACTA) em seus produtos da linha de chocolates amargos, para, propositadamente se aproximar dos produtos da HERSHEY, que são líderes no segmento específico.

Argumenta que estão presentes os requisitos autorizadores da medida, tendo em vista que a aventada violação combinada com o poder de mercado da ré podem ensejar prejuízos irreversíveis, com a indevida expurgação da HERSHEY do mercado, além de haver claro risco de confusão do ponto de vista do consumidor.

Argui que inexistente perigo de dano reverso, eis que a MONDELEZ ainda comercializa a versão anterior de seu produto, no qual estampa sua marca na cor azul.

Por fim, colaciona jurisprudência deste E. TJSP que se coaduna a sua tese.

Recurso processado, sem efeito ativo (fls. 99/102).

Ambas as partes se opuseram ao julgamento virtual (fls. 104 e 110).

Contraminuta apresentada às fls. 112/180.



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

É o relatório.

I) Em que pese a irresignação das autoras/agravantes, não vislumbro preenchidos os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência pleiteada.

II) Reproduzem-se os fundamentos do indeferimento da tutela antecipada recursal (fls. 101/102), no que diz respeito a evidências de diferenças entre os produtos, afastando-se, inclusive, em análise sumária, a probabilidade do direito alegado:

“(…)

2) Não concedo o pretendido efeito ativo. Isso porque não está evidenciada, desde logo, a probabilidade do direito alegado, havendo, a uma análise perfunctória, mais evidências de diferenças entre os produtos das partes do que as apontadas semelhanças, senão vejamos:



a) no caso desta primeira imagem acima, colacionada às fls. 03 do recurso (fls. 02 da exordial), tem-se que as marcas nominativas de cada uma das partes são bem visíveis e diferenciadas, sendo que a da requerida encontra-se logo acima e com clara menção à expressão “intense” que não se confunde com a expressão “dark” utilizada pela autora, o que, ademais, reflete o percentual de cacau, ou seja, enquanto o produto da autora traz um percentual maior (73% e 80% de cacau), o produto da requerida, com números bem visíveis, apresenta um percentual menor de cacau em comparação (60% e 40% de cacau). Além disso, embora ambas as embalagens tragam em



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

predominância as cores preta e dourada, tais cores não são novidade neste mercado dos chocolates e não estão combinadas de modo similar, de forma que, a princípio, não seria induzido em erro o consumidor da marca autora; e



b) Quanto às imagens acima (fls. 11 do recurso e fls. 02 da exordial), as embalagens não se assemelham a um olhar rápido, mantendo-se claras as marcas nominativas de cada parte e o percentual de cacau, remetendo as cores aos sabores tradicionais de frutas dos produtos, sendo que se apresentam em linhas finas no caso da agravada e têm grande destaque nos produtos da autora, o que, a princípio, não traria confusão ao consumidor da marca autora.

Portanto, diante das provas unilaterais apresentadas neste recurso e que, a uma análise superficial, frise-se, não apontam para a probabilidade do direito alegado pela autora, faz-se relevante, antes de mais nada, a manifestação da parte contrária em regular contraditório.

(...)"

III) Ora, apesar de ter a HERSHEY juntado parecer técnico em seu favor (fls. 480/525 dos originais), no mesmo sentido procedeu a MONDELEZ (fls. 183/185, 641/648, 699/726 e 727/751 dos originais). E houve divergência entre profissionais especializados na matéria, ressaltando-se a parcialidade, ainda que não provocada pelo respectivo contratante, dos pareceres.

Veja-se que, na espécie, a discussão gira em torno de saber se os elementos do conjunto-imagem do produto da HERSHEY, que isoladamente



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

seriam comuns e difundidos no mercado, devem ser protegidos, tendo formado *trade dress* com suficiente distintividade, além de se perquirir se há semelhança em nível que efetivamente cause confusão entre os produtos, o que, em análise perfunctória, não se observa.

Contudo, diante do que consta no item II acima, o caso é peculiar, sendo certo que há pareceres técnicos de profissionais gabaritados em sentido diametralmente oposto e embalagens que, apesar do uso de cores semelhantes, pertencem a marcas bem conhecidas e de renome no mercado, capazes de conferir mais distinção aos produtos, de forma que o cotejo necessário entre os dois assume contornos sutis, que somente poderão ser verificados em análise técnica, na qual terão oportunidade de participação ambas as partes e o MM. Juízo de origem.

IV) Desse modo, é de rigor a manutenção da r. decisão recorrida, eis que ausentes as hipóteses e requisitos do artigo 300 do NCPC.

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

ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
 (assinatura eletrônica)