



AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0045934-39.2024.8.19.0000
AGRAVANTE: PORTO BRASIL COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA
AGRAVADO: PACIFIC MARKET INTERNATIONAL LLC
AGRAVADO: PMI SOUTH AMERICA CONSUMER GOODS LTDA
INTERESSADO: P J YUAN LIMITADA
ORIGEM: 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL
RELATOR: DES. LUIZ ROLDÃO DE FREITAS GOMES FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRETENSA ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL, FUNDADA EM ALEGADA REPRODUÇÃO INDEVIDA DE *TRADE DRESS* E PROVEITO PARASITÁRIO DECORRENTE DE CONFUSÃO ENTRE SERVIÇOS NO MERCADO.

TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA, DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA IMPORTAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO, EMBALAGEM, GUARDA EM ESTOQUE E EXPORTAÇÃO DE QUAISQUER PRODUTOS QUE REPRODUZAM OU IMITEM OS PRODUTOS *STANLEY*, BEM COMO A APREENSÃO DOS COPOS TÉRMICOS IMPORTADOS PELAS DEMANDADAS, CUSTODIADOS PELA AUTORIDADE ALFANDEGÁRIA. INSURGÊNCIA DA SEGUNDA RÉ, PORTO BRASIL.

PRODUTOS APREENDIDOS PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DA 9ª REGIÃO FISCAL QUE, EMBORA POSSUAM DESIGN PARECIDO, NÃO APRESENTAM ELEMENTOS IDENTIFICADORES DE AUTENTICIDADE EMPREGADOS PELAS AUTORAS/AGRAVADAS NOS SEUS COPOS TÉRMICOS.

CONJUNTO-IMAGEM DOS PRODUTOS VENDIDOS PELAS AUTORAS QUE SE OBSERVA EM VÁRIOS OUTROS COPOS TÉRMICOS COMERCIALIZADOS NO MERCADO NACIONAL, INCLUSIVE POR MULTINACIONAIS.





**UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO *TRADE DRESS*,
BEM COMO A EXISTÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO
E CONCORRÊNCIA DESLEAL E PARASITÁRIA,
QUE EXIGEM A INDISPENSÁVEL DILAÇÃO
PROBATÓRIA NO FEITO MATRIZ.**

**AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO
ARTIGO 300 DO CPC.**

RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este **AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0045934-39.2024.8.19.0000**, em que é agravante **PORTO BRASIL COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA**, agravados **PACIFIC MARKET INTERNATIONAL LLC** e **PMI SOUTH AMERICA CONSUMER GOODS LTDA**, sendo interessado **P J YUAN LIMITADA**,

ACORDAM os Desembargadores que integram a Nona Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por **UNANIMIDADE** de votos, em **CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO**, nos termos do voto do Des. Relator.

Rio de Janeiro, na data do lançamento da assinatura digital.

**DESEMBARGADOR LUIZ ROLDÃO DE FREITAS GOMES FILHO
RELATOR**



RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PORTO BRASIL COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA contra decisão que, na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória que lhe move PACIFIC MARKET INTERNATIONAL LLC e PMI SOUTH AMERICA CONSUMER GOODS LTDA deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (indexador 119607294 – autos originários 0816196-67.2024.8.19.0001):

“Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL, COM PEDIDO DE LIMINAR ESPECÍFICA INAUDITA ALTERA PARTE, proposta por PACIFIC MARKET INTERNATIONAL, LLC e PMI SOUTH AMERICA CONSUMER GOODS LTDA, em face de PJ YUAN LTDA e PORTO BRASIL COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.

Pretendem as autoras impedir que 243.025 (duzentos e quarenta e três mil e vinte e cinco) produtos contrafeitos (6.000 da primeira ré e 237.025 da segunda ré) ingressem no mercado brasileiro por meio do desembaraço de cargas temporariamente retidas por autoridades alfandegárias da Receita Federal. Alegam as autoras que as mercadorias constam de 4 (quatro) contêineres e reproduzem a aparência visual (trade dress) dos produtos STANLEY, sendo evidente a prática de concorrência desleal por parte das rés. A Pacific Market International, LLC é uma empresa líder no segmento de recipientes para alimentos e bebidas e a PMI South America Consumer Goods Ltda é a subsidiária brasileira da referida companhia. Dentre os produtos de maior sucesso das autoras encontram-se copos, garrafas e canecas identificados pela marca STANLEY. Com o passar dos anos, além de garrafas, a linha de produtos STANLEY passou a incluir copos e canecas térmicas que se tornaram extremamente conhecidos junto ao público consumidor. As autoras tomaram conhecimento da tentativa de importação de mais de 200 mil unidades de produtos que reproduzem o “trade dress” de seus copos STANLEY, retidos de ofício pelas autoridades alfandegárias. As retenções se referem a operações de transporte que foram identificadas pela Receita Federal com os números CE 182305257411286 (6.000 unidades de copos), CE 182305278310608 (78.000 unidades de copos), CE 172305276054950 (78.900 unidade de copos) e MSKU0997752 (80.125 unidade de copos), que foram informadas às autoras por meio de Termos de Notificação e de e-mail enviados pela autoridade alfandegária. Porém, a retenção realizada pela autoridade alfandegária é preliminar e temporária, devendo ser ratificado pelo Poder Judiciário. Aduzem que os copos possuem design idêntico, além disso usam as mesmas cores empregadas pelas autoras dos famosos copos da marca STANLEY, valendo pontuar que, justamente com o intuito não chamar a atenção das autoridades alfandegárias para a contrafação perpetrada, as rés tentaram importar seus produtos sem ainda terem aplicado a marca STANLEY, o que é muito comum nesses tipos de falsificação e, após o ingresso dos produtos falsificados em território nacional, aplica, geralmente por meio de procedimento à laser, a marca do produto original. A conduta da ré configura desvio de clientela

por meio fraudulento, no qual o importador disfarça a origem ilícita do seu produto, usurpando a criação e o investimento das autoras na medida em que “seduz” a clientela com preços que, certamente, estarão muito abaixo dos praticados pelas autoras e pelos revendedores de produtos STANLEY originais. Independentemente de a marca STANLEY estar presente ou não no produto, fato é que os demais aspectos visuais estão presentes nas falsificações, o que significa, como referido, manifesta infração de “trade dress”.

É o relatório. Decido.

Trata-se de requerimento de tutela de urgência para determinar medidas que impeçam a reprodução, comercialização, importação, guarda, e toda e qualquer ação que imitem ou causem prejuízos dos itens da marca STANLEY, bem como apreensão de produtos já custodiados.

De acordo com a Notificação da Receita Federal, acostada aos autos no index 101764841 (fls. 04), há indícios de itens reproduzidos, em tese, semelhantes às canecas e copos térmicos da marca STANLEY, que, apesar da ausência de marca, imitam o “trade dress” dos produtos das autoras.

Nesse ponto, é desinfluyente haver a gravação da marca na caneca para a formulação do pedido de tutela de urgência, observando-se que a identidade de forma é suficiente ao deferimento da medida pretendida.

Por outro lado, a liberação da mercadoria poderá acarretar prejuízos aos autores, uma vez que os produtos ficarão disponíveis à venda.

Isto posto, CONCEDO a tutela antecipada de forma liminar e inaudita altera pars, e DETERMINO a suspensão imediata de qualquer importação, produção, distribuição, comercialização, embalagem, guarda em estoque e exportação de quaisquer produtos que reproduzam ou imitem os produtos STANLEY, no que concerne à hipótese trazida na inicial, e a apreensão dos produtos que já se encontram sob custódia da Superintendência Regional da Receita Federal da 9ª Região Fiscal (PR e SC). Intimem-se.

Cite-se a primeira ré, considerando que a 2ª ré já apresentou contestação 108938117.”.

Sustenta a agravante, que “Este agravo de instrumento tem condão de demonstrar que inexistem, no caso em apreço, os requisitos da tutela antecipada. Nada obstante, o pleito das Requerentes não merece provimento haja vista que:

- Não há indicação da marca Stanley nos produtos e as Requerentes não possuem registro do desenho industrial do produto. Existe ação própria enfrentando a controvérsia, em trâmite perante a 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro com decisão desfavorável às Requeridas – aliás não se sabe por qual razão essa ação não foi mencionada pelas Requerentes ao longo das 27 laudas da petição inicial.

- Não há concorrência desleal: a legislação define a concorrência desleal como toda ação que vise a criar uma vantagem competitiva injusta mediante praticas de imitação de produtos, difamação de concorrentes, etc. In casu simples incabível tal instituto pois 1) tais copos vêm sendo comercializados mundialmente há muitos anos por diversos fornecedores chineses, não se trata de uma “criação” das Requerentes, até porque elas não foram capazes de tal comprovação; 2) a mesma fábrica chinesa que possui como cliente as Requerentes também fabrica copos térmicos para que outras empresas coloquem e comercializem sua marca no produto; 3) no próprio site da marca Stanley há informação que seus produtos são fabricados na China; 4) Se as Requerentes sentem-se tão prejudicadas por que não tomaram nenhuma atitude em relação ao seu fornecedor Chinês? Simplesmente porque não foi ela quem “criou” ou “inovou” na comercialização de seus produtos.

- O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já reconheceu a ausência de concorrência desleal para este caso: o E. Desembargador Relator Fernando Fernandy Fernandes, em análise de tutela antecipada pleiteada em agravo de instrumento interposto nos autos de n. 0003499-47.2024.8.19.0001, concedeu a medida pleiteada por uma das empresas importadoras revogando a decisão liminar inicialmente concedida às detentoras da marca Stanley”

Ressalta que “A Agrada induz novamente o poder judiciário em erro ao fazer crer que a comercialização dos produtos caracterizaria perigo de dano. No entanto, tal afirmação causa estranheza considerando que as Requerentes têm conhecimento da comercialização de copos térmicos, pelo menos, desde o início de 2021

(...)

Por qual motivo agora, 03 anos depois, que a medida torna-se urgente? A verdade é que as Requerentes utilizaram-se do judiciário de forma artilosa durante o período de festas do fim do ano buscando um monopólio de vendas para impedir que empresas vendessem – de forma legítima e legal – copos térmicos.

O perigo de dano é inverso e atinge justamente empresas de pequeno a médio porte como a Requerida que corre o risco de ir à falência, depois de muitos anos comercializando esses produtos, por uma medida judicial completamente insubsistente.”.

Aponta que “Aliás, neste meio tempo, a empresa até criou métodos de certificação da originalidade de sua marca, demonstrando assim que existem outros critérios que podem ser adotados para evitar a perda de vendas por eventual concorrência.

A informação está disponível no próprio site da empresa: <https://www.stanley1913.com.br/autenticidade>

A decisão que concedeu a tutela antecipada simplesmente ignorou estes fatos e sequer fundamentou em qual circunstância apontava-se o risco de dano ao resultado útil do processo.

Aliás, toda concorrência desleal converte-se em perdas e danos posteriormente, algo extremamente simples de ser calculado em liquidação de sentença, porque o interesse aqui é única e exclusivamente econômico. Não há, portanto, risco de dano e a medida é completamente reversível.”

Aduz que “No caso da Agravante, não há violação à marca Stanley pelo simples motivo de que não há sua indicação nos copos térmicos importados. É o que comprova o termo de constatação e verificação fiscal de mercadorias:

(...)

Da mesma forma, não há que se cogitar em “identidade de design” pois as Requerentes NÃO possuem registro do desenho industrial do copo e NÃO apresentaram qualquer prova/indício de que tenham sido as empresas que “criaram” os copos térmicos ou “inovaram” esse produto.

A decisão recorrida afirmou que a inexistência do nome ou da marca Stanley nos copos não é suficiente para afastar a concorrência desleal, mas não se atentou ao fato de que NÃO HÁ DESENHO INDUSTRIAL.

Inclusive, conforme se verifica na Ação de Nulidade de Registro de Desenho Industrial nº 5113460-02.2023.4.02.5101/RJ, é o Sr. Qiu Genjun quem possui o registro do desenho industrial do produto em questão. O TRF da 2ª Região confirmou em decisão desfavorável às empresas detentoras da marca Stanley que essas não possuem registro do desenho industrial desse tipo de produto:

(...)

Inexistente registro de desenho industrial no Brasil, caberia às Autoras comprovar que possuem o direito de comercializar os copos da marca Stanley, mediante registro de patente de desenho industrial no exterior, o que também não ocorreu! É curioso que as Requerentes Pacific Market International, LLC e PMI South America Consumer Goods LTDA., tenham omitido o teor da citada decisão nestes autos.”

Aponta que “É incontestável que as Agravadas são detentoras da marca “STANLEY”, possuindo, contudo, tão somente os direitos inerentes ao logotipo – o nome propriamente dito e seu emblema. E os produtos importados objeto da ação não possuem a citada marca.

Assim, não há que falar em uso indevido da marca “STANLEY”, uma vez que as Requerentes não possuem registro do desenho industrial do produto e não comprovaram ou apresentaram indícios da criação/inovação dos copos térmicos.

Em sendo assim, claro está que não há falsificação e nem contrafação e que os produtos são importados e vendidos pela Agravante de maneira 100% lícita, o que afasta a verossimilhança das alegações contida na peça vestibular.

Antes pelo contrário, os fatos narrados neste Agravo de Instrumento e as provas apresentadas são, por si, suficientes para ilidir completamente os termos da inicial. E se, por eventualidade, não se possa ter certeza quanto a isso, ampliando-se assim o contraditório e a ampla defesa e instruindo-se o processo, certeza se tem que não há juízo de probabilidade no direito alegado pela Stanley.”

Requer “a) O recebimento e regular processamento deste recurso; b) O deferimento do efeito suspensivo da decisão recorrida; c) A intimação das Agravadas para, querendo, contrarrazoar; d) O provimento deste agravo para afastar a tutela antecipada, permitindo-se a continuidade das atividades da empresa, na forma como indicada – importação dos copos sem a marca Stanley desenhada, até o julgamento final da ação proposta.”

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido, nos termos da decisão lançada no indexador 18.

Contrarrazões acostadas no indexador 47.

É o relatório. Passa-se ao voto.

Conhece-se do recurso porque presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Da análise do feito matriz, verifica-se que a parte autora/agravada sustenta a prática de concorrência desleal pelas rés, fundada em alegada reprodução indevida de *trade dress*, caracterizada pela importação e distribuição de copos térmicos contrafeitos que, embora não tenham estampada a marca STANLEY, apresentam elementos visuais e sensitivos dos seus produtos, gerando proveito parasitário decorrente da confusão entre serviços no mercado.

Na hipótese, pretende a agravante a reforma do *decisum* hostilizado, a fim de que seja revogada a decisão que determinou “a suspensão imediata de qualquer importação, produção, distribuição, comercialização, embalagem, guarda em estoque e exportação de quaisquer produtos que reproduzam ou imitem os produtos STANLEY, no que concerne à hipótese trazida na inicial, e a apreensão dos produtos que já se encontram sob custódia da Superintendência Regional da Receita Federal da 9ª Região Fiscal (PR e SC)”.

Com efeito, o conceito de *trade dress* se vincula à percepção visual externa de um determinado bem no mercado consumidor, de forma suficientemente peculiar e distintiva. É, portanto, o conjunto de elementos identificativos de uma empresa, produto ou serviço, que goza de proteção jurídica autônoma e independente dos preceitos da Propriedade Intelectual, já que não previsto em legislação específica, encarregando-se a doutrina e jurisprudência de combater as violações ao conjunto-imagem.

Todavia, tal proteção deve ser concomitante ao exercício da livre concorrência, e que a mera semelhança de cores, embalagens, sinais ou afinidade das atividades não basta para caracterizar a violação do conjunto-imagem.

No caso em tela, infere-se, pela própria natureza do direito vindicado, que a concessão da medida *initio litis*, prevista no art. 300 do CPC, demanda prévia dilação probatória, com a realização de perícia técnica a fim de aferir se a ré/agravante utiliza, de forma indevida, idêntico *trade dress* empregado nos copos térmicos comercializados pelas autoras/agravadas.

Na petição inicial, alega a parte autora que “A contrafação e respectiva violação aos direitos das Autoras pode ser verificada a partir de uma simples comparação entre os copos STANLEY das Autoras e os copos que se pretende importar.”, apresentando fotos comparativas entre os copos que comercializa e àqueles importados pelas rés.

Todavia, embora o *design* dos produtos seja parecido (relatórios fotográficos produzidos pela RFB, acostados nos indexadores 101764841 e 101764842 do feito matriz), inexistem outras características capazes de causar confusão ao consumidor, sobretudo gravação de logotipos, informações de fabricação impressas na base, selo de autenticidade, elementos identificadores que, inclusive, são destacados pela STANLEY em seu *site*¹, a fim de que os consumidores possam conferir a autenticidade dos produtos adquiridos.

Ademais, como pontuado nas razões recursais, é notório que a venda de copos térmicos, que utilizam o conjunto-imagem ora impugnado, há alguns anos é realizada por diversas outras empresas, inclusive multinacionais, a afastar o alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Veja-se, por oportuno, imagens dos produtos da marca STANLEY (reproduzidos na exordial – indexador 101764832), dos copos térmicos comercializados pelas empresas Philco e Britânia², e dos produtos da ré/agravante, apreendidos pela autoridade alfandegária (indexador 101764842):



¹ <https://www.stanley1913.com.br/autenticidade>

² <https://www.buscape.com.br/chopeira-refresqueira/conteudo/copo-termico-philco-ou-britania-comparativo>



Em verdade, verifica-se o perigo de dano inverso, em razão do risco significativo à saúde financeira da sociedade empresária ré, ante a impossibilidade de importar, produzir, distribuir, comercializar, armazenar e exportar os copos térmicos que, segundo afirma a autora, utilizam indevidamente o *trade dress* do produto por ela vendido.

Destarte, não se pode afirmar, apenas pela leitura da peça inicial da ação matriz e dos documentos que a acompanham, assim como pela mera visualização e comparação entre as fotografias dos produtos lá inseridas, que haja o uso indevido do conjunto-imagem da autora pelas rés, fato que, *primo ictu oculi*, exige a indispensável dilação probatória no feito matriz, a fim de se apurar a utilização indevida do *trade dress* dos produtos comercializados pela demandante, bem como da existência de contrafação e concorrência desleal e parasitária.

Nesse sentido, os seguintes julgados do STJ:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRADE DRESS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ABORDA A CONDUTA DO AUTOR DA VIOLAÇÃO COMO CARACTERIZADORA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. TUTELA CONFERIDA PELA SUPOSTA USURPAÇÃO DO CONJUNTO-IMAGEM E NÃO PELA AFRONTA A DIREITO DE MARCA. ALTERAÇÃO DE TAL PERSPECTIVA DO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 211 DO STJ. SIMILARIDADE NOTÓRIA A INDUZIR O RISCO DE CONFUSÃO. PROVA TÉCNICA PARA CARACTERIZAÇÃO NÃO REALIZADA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. AFRONTA À SÚMULA N.º 7 DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DAS AUTORAS NÃO CONHECIDO E CONHECIDO E PROVIDO O DA RÉ PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido não abordou a questão da reprodução não autorizada no todo ou em parte de marca registrada, de modo que o espectro de sua análise fática restringiu-se ao entendimento sobre a ocorrência ou não da conduta caracterizadora de concorrência desleal que é subsidiariamente protegida no art. 209 da LPI.

2. A pretensão das autoras de forjar entendimento sobre abordagem pelo Tribunal estadual das matérias colocadas também pelo prisma da violação de registro de marca, atrai o óbice da Súmula n.º 211 do STJ, já que em nenhum momento as provas sobre registro de marca e sobre aplicação do art. 189, I, da LPI foram ventiladas.

3. Para a caracterização da similaridade notória, qual seja, aquela apta a firmar convencimento sobre a geração do risco de confusão pelo uso de conjunto-imagem do produto de outrem, a prova pericial é imprescindível. Precedentes.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.830/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMPARAÇÃO NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM SIMPLES OBSERVAÇÃO DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS EM CONFRONTO. DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA.

1. A verificação pela concorrência desleal deve ser feita caso a caso, sendo, para tanto, imprescindível 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 confirmam identidade à apresentação do produto ou serviço.

Precedentes.

2. Nessas hipóteses, não é possível ao julgador consultar única e exclusivamente o seu íntimo para concluir pela existência de confusão de forma ampla e genérica. A violação da concorrência não é fato dado a presunções atécnicas, uma vez que sua tipificação legal não é objetiva e taxativa, dependendo do resultado concreto dessas ações, o qual depende, antes de mais nada, de uma análise técnica de propaganda e marketing.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.719.270/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

No mesmo sentido, julgados do TJRJ:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO CONJUNTO IMAGEM (TRADE DRESS). DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. INCONFORMISMO DO RÉU.

Trata-se na origem de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos com pedido de antecipação de tutela, na qual a agravada 100% Speedlad (100%) alega que a agravante Jalim Importação e Exportação (Hupi) atua em concorrência desleal e violação dos seus direitos proprietários pela imitação dos óculos de desempenho (esportivos) da agravada, violando o trade dress ou conjunto imagem dos modelos de óculos SPEEDCRAFT, S2 e HYPERCRAFT, ao fabricar e comercializar os óculos STELVIO, HUEZ e ANGLIRU da agravante, que alega se tratar de imitação de seus produtos originais.

A proteção jurídica do trade dress ou conjunto imagem, consistente na 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, é reconhecida no ordenamento jurídico brasileiro à luz do princípio da vedação à concorrência desleal.

Entretanto, essa matéria não possui regulamentação legislativa específica que indique de forma precisa a sua definição e delimite os requisitos gerais necessários para a proteção ou mesmo para as hipóteses de sanção nos casos de eventual violação.

A questão acerca da violação ao conjunto-imagem (trade dress) de determinado produto é complexa, tendo em vista que mesmo que se reconheça a semelhança entre os produtos comercializados pela agravante e pela agravada é necessário ainda analisar se esta similitude é aceitável do ponto de vista legal, considerando as características comuns ao tipo de produto produzido, os aspectos mercadológicos, os hábitos de consumo do público a que o produto se destina, as técnicas de propaganda e marketing, o grau de atenção do consumidor comum ou especializado para aquisição do produto, a época em que os produtos foram lançados no mercado, bem como outros elementos que confirmam identidade à apresentação do produto, ou se a similitude configuraria um ato abusivo, usurpador de conjunto-imagem alheio e passível de confundir o consumidor.

À primeira vista, sem uma análise técnica aprofundada, não é possível estabelecer se as características que assemelham os produtos em questão, óculos esportivos, estão inseridos dentro de um contexto que se admite como de livre concorrência, protegida constitucionalmente, ou se configura concorrência desleal e parasitária.

Nesse contexto, não é suficiente uma análise superficial e atécnica atestando simplesmente a inegável semelhança entre os óculos, sem aferição de outros elementos indispensáveis para a configuração da concorrência desleal.

Ausência de verossimilhança das alegações autorais. Necessidade de dilação probatória.

As medidas de cessação de fabricação, estoque, importação, exportação, oferta à venda, uso em publicidade e comercialização dos óculos STELVIO, HUEZ e ANGLIRU, de fabricação da agravante, bem como a sua retirada de circulação e exclusão de referências em mídias sociais determinadas pela decisão que concedeu a antecipação da tutela são medidas demasiadamente gravosas, que podem ensejar dano reverso irremediável à empresa agravante, devendo ser observado o §3º, do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO para revogar a antecipação da tutela jurisdicional.

(0091353-19.2023.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA - Julgamento: 03/04/2024 - OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMARA CÍVEL))

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PERDAS E DANOS. CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM CONCORRÊNCIA DESLEAL PELA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO COM CONJUNTO VISUAL SEMELHANTE, OBJETIVANDO O DESVIO DE CLIENTELA CONSOLIDADA. EXAME DAS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS ATÉ ESTE MOMENTO PROCESSUAL QUE NÃO APONTA PARA A OFENSA AO TRADE DRESS DO AUTOR/AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE EVIDENTE SEMELHANÇA ENTRE PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES, SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS E REDES SOCIAIS.



HIPÓTESE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, EM ESPECIAL A ANÁLISE TÉCNICA ESPECIALIZADA. PRECEDENTES. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
(0006682-34.2021.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). FRANCISCO DE ASSIS PESSANHA FILHO - Julgamento: 30/06/2021 - DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14ª CÂMARA CÍVEL))

Por fim, importa esclarecer que compete à Justiça Federal a análise das questões atinentes ao registro, no INPI, do desenho industrial dos recipientes térmicos, que já estão sendo dirimidas no bojo da Ação de Nulidade de Registro de Desenho Industrial nº 5113460-02.2023.4.02.5101/RJ proposta pelas ora agravadas, distribuída à 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

Posto isso, vota-se por dar provimento ao recurso para, confirmando a decisão lançada no indexador 17, revogar a tutela de urgência concedida pelo douto juízo *a quo*.

Rio de Janeiro, data do lançamento da assinatura digital.

**DESEMBARGADOR LUIZ ROLDÃO DE FREITAS GOMES FILHO
RELATOR**

