



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.843.339 - SP (2019/0309317-8)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : LABORATORIO CATARINENSE LTDA
ADVOGADOS : CHRISTIANE SCHRAMN GUISSO - SC010147
LAIZA GABRIEL ROSOLEM - SP275003
RECORRIDO : HYPERA S/A
ADVOGADOS : HÉLIO FABBRI JUNIOR - SP093863
LELIO DENICOLI SCHMIDT - SP135623
CAMILA BATISTA MODESTO - SP389856

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DE *TRADE DRESS*. AÇÃO COMINATÓRIA E DE REPARAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PROTEÇÃO DO CONJUNTO-IMAGEM. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FUNCIONALIDADE, DISTINTIVIDADE E CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. PRESSUPOSTOS. PREMISSAS FÁTICAS ASSENTADAS PELOS JUÍZOS DE ORIGEM. USO INDEVIDO RECONHECIDO. CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDAS. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA EXORBITÂNCIA.

1. Ação ajuizada em 14/7/2010. Recurso especial interposto em 15/3/2019 e encaminhado à Relatora em 30/10/2019.

2. O propósito recursal é definir se a utilização da embalagem do medicamento *POSDRINK*, pela recorrente, viola o *trade dress* do fármaco *ENGOV*, fabricado pela recorrida.

3. A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao *trade dress*, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal.

4. As premissas fáticas assentadas pelos juízos de origem autorizam a conclusão de que a embalagem do medicamento fabricado pela recorrente (*POSDRINK*) viola o conjunto-imagem daquele produzido pela recorrida (*ENGOV*). Os produtos competem no mesmo segmento específico de mercado, a comercialização do fármaco da recorrida é anterior ao momento em que o recorrente passou a fazer uso da embalagem impugnada e a forma de sua apresentação é bastante reconhecida pelo público consumidor. Os elementos que imitam a embalagem da recorrida não estão dispostos em virtude de exigências relacionadas à técnica ou à funcionalidade do produto fabricado pela parte adversa.

5. Não se trata de simples utilização de cores semelhantes, mas de imitação de todo o aspecto visual (original e distintivo) da embalagem criada pela recorrida.

6. A aposição das respectivas marcas nos produtos não é suficiente para desnaturar o ato de concorrência desleal caracterizado pela cópia do *trade dress*, mormente porque não se trata de pretensão fundada em contrafação de marca, mas sim na imitação de elementos (tamanho, formas, cores, disposição) que compõem a percepção visual do invólucro do medicamento, que goza de tutela jurídica autônoma.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

7. O fato de o *ENGOV* ser um fármaco que goza de notoriedade em seu segmento confere razoabilidade à conjectura de que, por se tratar de produto mais antigo, já consolidado e respeitado no mercado em que inserido, seus consumidores estejam habituados a escolhê-lo com base na aparência externa, relegando a marca estampada para um plano secundário. É justamente nesse ponto que reside a deslealdade do ato praticado, pois seu intuito é aproveitar-se da confiança previamente depositada na qualidade e na origem comercial do produto que se busca adquirir.

8. A alteração da conclusão dos juízos de origem e o consequente acolhimento da tese recursal que pleiteia a redução do montante das astreintes demandariam o reexame dos fatos e das provas dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o teor da Súmula 7/STJ. Tal óbice, conforme assentado por esta Corte Superior, somente comporta temperamentos quando se trata de valor manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no particular.

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial com majoração de honorários, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Dr(a). MARIANA RODRIGUES MOUTELLA, pela parte RECORRENTE: LABORATORIO CATARINENSE LTDA. Dr(a). GENNARO CHIARELLI NAPOLITANO, pela parte RECORRIDA: HYPERA S/A.

Brasília (DF), 03 de dezembro de 2019(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2019/0309317-8

REsp 1.843.339 / SP

Números Origem: 0050034-19.2013.8.26.0100 0161279-40.2010.8.26.0100 01612794020108260100
1323/2010 13232010 1612794020108260100 500341920138260100

PAUTA: 26/11/2019

JULGADO: 26/11/2019

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MOURA RIBEIRO**

Subprocuradora-Geral da República

Exma. Sra. Dra. **MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI**

Secretário

Bel. **WALFLAN TAVARES DE ARAUJO**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: LABORATORIO CATARINENSE LTDA
ADVOGADOS	: CHRISTIANE SCHRAMN GUISSO - SC010147 LAIZA GABRIEL ROSOLEM - SP275003
RECORRIDO	: HYPERA S/A
ADVOGADOS	: HÉLIO FABBRI JUNIOR - SP093863 LELIO DENICOLI SCHMIDT - SP135623 CAMILA BATISTA MODESTO - SP389856

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). **MARIANA RODRIGUES MOUTELLA**, pela parte RECORRENTE: LABORATORIO CATARINENSE LTDA

Dr(a). **GENNARO CHIARELLI NAPOLITANO**, pela parte RECORRIDA: HYPERA S/A

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Processo adiado da Sessão Ordinária do dia 26/11/2019 para a Sessão do dia 03/12/2019, com início às 10h, por determinação do Sr. Ministro Presidente.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.843.339 - SP (2019/0309317-8)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : LABORATORIO CATARINENSE LTDA
ADVOGADOS : CHRISTIANE SCHRAMN GUISSO - SC010147
LAIZA GABRIEL ROSOLEM - SP275003
RECORRIDO : HYPERA S/A
ADVOGADOS : HÉLIO FABBRI JUNIOR - SP093863
LELIO DENICOLI SCHMIDT - SP135623
CAMILA BATISTA MODESTO - SP389856

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por LABORATÓRIO CATARINENSE LTDA, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional.

Ação: “de abstenção de uso e indenização”, ajuizada por HYPERA S/A (atual denominação de HYPERMARCAS S/A) em face do recorrente, mediante a qual alega que o medicamento *POSDRINK*, produzido por este, viola o *trade dress* do fármaco *ENGOV*, por ela fabricado.

Sentença: julgou parcialmente procedentes os pedidos, para “DETERMINAR que a ré deixe de fabricar, vender, expor a venda e manter em depósito as embalagens (blisters) do produto 'posdrink', que reproduzam ou imitassem o conjunto de imagens do produto 'engov', e que recolha todas as embalagens mencionadas do mercado, confirmando-se a tutela concedida em sua integralidade, bem como para CONDENAR a ré no pagamento de indenização por perdas e danos no equivalente a 20% (vinte por cento) de seus rendimentos líquidos, no tocante a venda do produto 'posdrink', até o cumprimento da tutela concedida” (e-STJ fl. 722).

Acórdão: negou provimento às apelações interpostas.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Recurso especial: aponta a existência de dissídio jurisprudencial e alega violação dos arts. 537 do CPC/15, 2º, V, 124, VIII, e 195, III e IV, da Lei 9.279/96. Aduz que, embora os medicamentos confrontados utilizem as cores azul e amarela em suas embalagens, cada um possui denominação distinta, não havendo que se falar em conduta parasitária ou desvio de clientela. Afirma que o registro de cores como marca é vedado pela LPI, de modo que não pode ser punido simplesmente em razão da colidência cromática existente entre os produtos. Aponta, ainda, a necessidade de redução/limitação do valor da astreinte fixada em primeiro grau de jurisdição.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.843.339 - SP (2019/0309317-8)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

RECORRENTE : LABORATORIO CATARINENSE LTDA

ADVOGADOS : CHRISTIANE SCHRAMN GUISSO - SC010147
LAIZA GABRIEL ROSOLEM - SP275003

RECORRIDO : HYPERA S/A

ADVOGADOS : HÉLIO FABBRI JUNIOR - SP093863
LELIO DENICOLI SCHMIDT - SP135623
CAMILA BATISTA MODESTO - SP389856

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DE *TRADE DRESS*. AÇÃO COMINATÓRIA E DE REPARAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PROTEÇÃO DO CONJUNTO-IMAGEM. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FUNCIONALIDADE, DISTINTIVIDADE E CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. PRESSUPOSTOS. PREMISSAS FÁTICAS ASSENTADAS PELOS JUÍZOS DE ORIGEM. USO INDEVIDO RECONHECIDO. CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDAS. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA EXORBITÂNCIA.

1. Ação ajuizada em 14/7/2010. Recurso especial interposto em 15/3/2019 e encaminhado à Relatora em 30/10/2019.

2. O propósito recursal é definir se a utilização da embalagem do medicamento *POSDRINK*, pela recorrente, viola o *trade dress* do fármaco *ENGOV*, fabricado pela recorrida.

3. A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao *trade dress*, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal.

4. As premissas fáticas assentadas pelos juízos de origem autorizam a conclusão de que a embalagem do medicamento fabricado pela recorrente (*POSDRINK*) viola o conjunto-imagem daquele produzido pela recorrida (*ENGOV*). Os produtos competem no mesmo segmento específico de mercado, a comercialização do fármaco da recorrida é anterior ao momento em que o recorrente passou a fazer uso da embalagem impugnada e a forma de sua apresentação é bastante reconhecida pelo público consumidor. Os elementos que imitam a embalagem da recorrida não estão dispostos em virtude de exigências relacionadas à técnica ou à funcionalidade do produto fabricado pela parte adversa.

5. Não se trata de simples utilização de cores semelhantes, mas de imitação de todo o aspecto visual (original e distintivo) da embalagem criada pela recorrida.

6. A aposição das respectivas marcas nos produtos não é suficiente para desnaturar o ato de concorrência desleal caracterizado pela cópia do *trade dress*, mormente porque não se trata de pretensão fundada em contrafação de marca, mas sim na imitação de elementos (tamanho, formas, cores, disposição) que compõem a percepção visual do invólucro do medicamento, que goza de tutela jurídica autônoma.

7. O fato de o *ENGOV* ser um fármaco que goza de notoriedade em seu segmento



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

confere razoabilidade à conjectura de que, por se tratar de produto mais antigo, já consolidado e respeitado no mercado em que inserido, seus consumidores estejam habituados a escolhê-lo com base na aparência externa, relegando a marca estampada para um plano secundário. É justamente nesse ponto que reside a deslealdade do ato praticado, pois seu intuito é aproveitar-se da confiança previamente depositada na qualidade e na origem comercial do produto que se busca adquirir.

8. A alteração da conclusão dos juízos de origem e o consequente acolhimento da tese recursal que pleiteia a redução do montante das astreintes demandariam o reexame dos fatos e das provas dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o teor da Súmula 7/STJ. Tal óbice, conforme assentado por esta Corte Superior, somente comporta temperamentos quando se trata de valor manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no particular.

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.843.339 - SP (2019/0309317-8)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : LABORATORIO CATARINENSE LTDA
ADVOGADOS : CHRISTIANE SCHRAMN GUISSO - SC010147
LAIZA GABRIEL ROSOLEM - SP275003
RECORRIDO : HYPERA S/A
ADVOGADOS : HÉLIO FABBRI JUNIOR - SP093863
LELIO DENICOLI SCHMIDT - SP135623
CAMILA BATISTA MODESTO - SP389856

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

O propósito recursal é definir se a utilização da embalagem do medicamento *POSDRINK*, pela recorrente, viola o *trade dress* do fármaco *ENGOV*, fabricado pela recorrida.

1. CONTORNOS DA LIDE

HYPERA S/A ajuizou a presente ação, em face LABORATÓRIO CATARINENSE S/A, objetivando provimento jurisdicional que impedisse esta de continuar a fazer uso das embalagens que acondicionam o medicamento *POSDRINK*, por ela fabricado e comercializado, bem como indenização pelos danos causados em razão do uso indevido. Afirmou que tais embalagens imitam o conjunto-imagem daquelas utilizadas previamente por ela para venda do medicamento *ENGOV*.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, por entender que a semelhança no padrão visual de produtos destinados a uma mesma finalidade provoca confusão no consumidor, caracterizando concorrência desleal e possibilitando desvio de clientela.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O Tribunal *a quo* manteve o juízo de parcial procedência dos pedidos, na medida em que, consoante seu entendimento, o consumidor do produto elaborado pela recorrida pode ser confundido em razão do uso de embalagem semelhante para acondicionar medicamento afim.

2. DA PROTEÇÃO JURÍDICA DO *TRADE DRESS* OU CONJUNTO-IMAGEM

Muito embora os principais signos diferenciadores utilizados para identificação de produtos no mercado sejam o nome empresarial e a marca, é sabido que a posição que ostentam frente aos consumidores pode também derivar de uma identidade que lhes é intrínseca, composta de elementos gráfico-visuais desenvolvidos justamente com o propósito de distingui-los de seus concorrentes.

Assim, é usual que a identificação de determinados produtos pelo consumidor seja resultado de sua percepção visual, o que relega a marca correlata a um patamar com potencial diferenciador secundário. Segundo anota Vinícius de Almeida Xavier, “em específicas situações, a identificação a determinado produto ou serviço não se dá pela marca, e sim por um conjunto de elementos visuais ou expressões que adquirem tamanha função diferenciadora que assumem a distintividade” (As possibilidades de proteção ao trade dress. Direito & Justiça, v. 41, 2015, p. 251).

O *trade dress* (conjunto-imagem) é, portanto, a denominação conferida ao conjunto de características visuais que forma a aparência geral de um produto. Consoante ensinamento de Denis Borges Barbosa, “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”



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

(Do *trade dress* e suas relações com a significação secundária. Novembro de 2011. Disponível em www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade_dress.pdf. Consulta realizada em 6/11/2019).

Nesse contexto, à vista da possibilidade de conjuntos-imagem marcantes e bem sucedidos, sobretudo aqueles cujos produtos são famosos por seu elevado grau distintivo, serem copiados por imitadores que buscam apropriação indevida desse reconhecimento perante o público consumidor, doutrina e jurisprudência, tanto brasileira como estrangeira, passaram a admitir a tutela jurídica do *trade dress*.

Conforme destacado na ocasião do julgamento do REsp 1.677.787/SC, Terceira Turma, DJe 2/10/2017), a despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca do instituto em questão, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal.

Naquela oportunidade, destacou-se que, de um lado, a Convenção da União de Paris (promulgada no Brasil pelo Dec. 75.572/75) estabelece, em seu art. 10 *bis*, '1', que os países signatários devem se obrigar a assegurar “proteção efetiva contra a concorrência desleal”, naquele diploma compreendida como “qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial” (art. 10 *bis*, '2'). Preceitua, em seguida, que “todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente” devem ser especialmente proibidos (art. 10 *bis*, '3', 1º).

De outro lado, a Constituição de 1988 impõe ao legislador o dever de assegurar “proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País” (art. 5º, XXIX), sendo certo que, “como o conjunto-imagem possui a característica de distinguir determinado produto ou serviço dos seus competidores, [...] é perfeitamente aceitável incluí-lo na categoria dos 'outros signos distintivos' destacada pelo dispositivo” (Vinícius de Almeida Xavier, *op. cit.*, p. 257).

Já no âmbito infraconstitucional, a Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) veicula normas específicas destinadas à inibição da concorrência desleal, dentre as quais releva mencionar: (i) o art. 2º, V, segundo o qual a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial efetua-se, dentre outros meios, mediante repressão à concorrência desleal; (ii) o art. 195, III, que considera crime de concorrência desleal o emprego de meio fraudulento para desvio de clientela alheia; e (iii) o art. 209, que garante ao prejudicado o direito de haver perdas e danos decorrentes de danos causados por atos dessa natureza, mormente quando lesarem a reputação ou os negócios, criarem confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

O que o sistema protetivo concorrencial procurar coibir, no que importa à espécie, é, portanto, o aproveitamento indevido de conjunto-imagem alheio pela adoção de práticas que causem confusão entre produtos ou serviços concorrentes, resultando em prejuízo ao respectivo titular e/ou ao público consumidor.

Outro ponto a ser destacado é que a norma que garante a liberdade de concorrência (estabelecida pelos arts. 170, IV, e 173, § 4º, da Constituição da República) não é capaz de tutelar os interesses daquele que pratica atos de



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

concorrência desleal.

A livre concorrência não constitui princípio absoluto, pois encontra limites nos postulados da ética, lealdade e boa-fé, bem como nos direitos dos demais concorrentes. Acerca da matéria, vale lembrar da lição doutrinária de Gama Cerqueira:

A livre concorrência econômica é consequência da liberdade de comércio e indústria, e age como elemento do progresso econômico de cada país. Mas degenera, transformando-se em agente perturbador desse progresso, quando os comerciantes e industriais, no afã de vencerem seus competidores, lançam mão de práticas e métodos ilícitos ou desleais. Daí a necessidade da intervenção do Estado para regulamentar a concorrência, coibindo os abusos da liberdade individual e mantendo a livre concorrência dentro de seus limites naturais. (Tratado da Propriedade Industrial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 147)

A concorrência desleal, nesse contexto – embora encerre conceito de difícil delimitação objetiva, pois o adjetivo que integra a expressão é dotado de conteúdo moral, que varia subjetiva e temporalmente –, se caracteriza pela prática de atos tendentes a atrair ou desviar, indevidamente, provocando dúvida ou erro, público consumidor para determinados produtos ou serviços, lesando o respectivo titular.

Não se pode olvidar que também o Código de Defesa do Consumidor, ainda que sob ótica distinta daquela da LPI, constitui instrumento que alberga normas que podem ser aplicadas para proteção do *trade dress*, conforme se depreende da interpretação de seus arts. 4º, VI, 6º, III e IV.

Isso porque a confusão gerada pela utilização de signos distintivos alheios lesa os consumidores, ferindo seu direito de livre escolha e violando princípios consumeristas fundamentais. De fato, conforme bem captado por Alberto Simão Filho,



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

[a] ilusão do consumidor, feita e organizada de maneira tal que possa refletir em sua psique, em seu entendimento e na sua capacidade de escolha, como pode ocorrer nas contrafações de *trade dress* e de outros sinais distintivos, deve ser coibida por inadequação à política nacional de relação de consumo que visa exatamente atender às necessidades do consumidor com respeito à sua dignidade, saúde e segurança e à proteção de seus interesses econômicos, à melhoria de sua qualidade de vida, bem como à transparência e harmonia das relações de consumo. (*Trade dress: contexto e sistema protetivo brasileiro em face da empresa e dos direitos coletivos*, in *Grandes Temas da Atualidade*, v.2. Propriedade Intelectual, inovação e bionergia / Organizado por Charlene Maria C. De Ávila, Nivaldo dos Santos, Maria Cristina Vidotte Blanco Tarrega e Eriberto Francisco Beviláqua Marin – Goiânia: Ed. PUC Goiás, 2009, pg. 73).

Impõe-se ressaltar, contudo, que a distintividade extrínseca de determinado bem ou serviço não confere direitos absolutos a seu titular sobre o respectivo conjunto-imagem, sendo necessária a definição de determinados requisitos básicos a serem observados para garantia da proteção jurídica, como o que diz respeito à funcionalidade.

Esse pressuposto exige que os elementos que formam o conjunto-imagem não podem ter outra função ou propósito que não seja especificamente a diferenciação do bem no mercado onde está inserido. É dizer, quando as características gráfico-visuais estão dispostas de determinada forma por exigências inerentes à técnica ou à funcionalidade precípua do produto ou serviço, não se lhe confere proteção jurídica.

Sobre o tema, Denis Barbosa é categórico ao afirmar que apenas “*têm proteção contra a concorrência ilícita os elementos não funcionais das embalagens*, estejam protegidos por registro de desenho industrial ou de marca tridimensional (quando a concorrência é ilícita por ser interdita), ou sejam simplesmente objeto da criatividade concorrencial, antes ou prescindindo de qualquer registro (quando a concorrência é ilícita por ser desleal)” (*op. cit.*, p. 10, sem destaque no original).

Outro elemento que deve estar presente para que o titular do direito



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

possa reclamar tutela jurídica é sua distintividade frente aos concorrentes, valendo nota a inferência de Gustavo Piva de Andrade, segundo o qual “o escopo de proteção conferido ao *trade dress* é diretamente proporcional ao seu grau de distintividade. *Trade dresses* únicos e absolutamente distintivos são merecedores de um amplo escopo de proteção” (O *trade dress* e a proteção da identidade visual de produtos e serviços. In: Revista da ABPI, n. 112, 2011, p. 4).

Imprescindível, igualmente, para que se reconheça proteção ao conjunto-imagem, haver possibilidade de confusão ou associação indevida entre os produtos ou serviços, práticas anticoncorrenciais apta a ensejar desvio de clientela.

Por fim, mas não menos importante, é necessário ressaltar que a tutela jurídica conferida ao *trade dress* – quando violada a lealdade concorrencial – independe de eventual amparo específico conferido formalmente pelos órgãos competentes a elementos autônomos que o integram, como a que pode resultar de eventual registro da marca ou do desenho industrial ou, ainda, do direito autoral. Isso porque a proteção ao conjunto-imagem é autônoma, fundamentando-se, conforme já demonstrado, na repressão à concorrência desleal (art. 2º, V, da LPI), e não, necessariamente, nos institutos formais de direito de propriedade intelectual.

3. DA HIPÓTESE DOS AUTOS

Da análise dos fatos e provas levada a efeito pelo Tribunal de origem, pode-se inferir que: (i) ambos os medicamentos competem no mesmo segmento de mercado; (ii) a embalagem original do produto da recorrente – *POSDRINK* – foi reformulada, passando a ostentar as mesmas cores e formas da embalagem daquele comercializado pela recorrida – *ENGOV*; (iii) o uso da embalagem do



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ENGOV é anterior à atual embalagem do POSDRINK; (iv) o medicamento da recorrida ostenta expressiva notoriedade perante o público consumidor; (v) medicamentos dessa natureza (que dispensam prescrição médica para aquisição) podem ficar ao alcance de qualquer consumidor, dispostos lado a lado em gôndolas de farmácias

Verifica-se, ademais, que os elementos que reproduzem ou imitam a embalagem da recorrida não estão dispostos em virtude de exigências relacionadas à técnica ou à funcionalidade do produto, haja vista que o que está em discussão é a forma de apresentação de elementos gráfico-visuais estampados nos respectivos invólucros.

Nesse panorama, portanto, é de se concluir que a consequência jurídica atribuída a esses fatos pelo TJ/SP – impossibilidade de convivência no mercado – conforma-se perfeitamente às premissas legais e teóricas retro fixadas, revelando que o acórdão recorrido valorou adequadamente as provas produzidas no curso da ação, sobretudo quando se percebe que tais inferências não foram extraídas de meras impressões pessoais ou de juízos subjetivos de apreciação.

De se consignar, ainda, que, ao contrário do apontado pelo laboratório recorrente, não se trata da simples utilização das mesmas cores, mas sim da imitação de todo o aspecto visual (original e distintivo) da embalagem criada pela recorrida. Quanto ao ponto, oportuna a transcrição de excertos da decisão antecipatória da tutela e da própria sentença:

Ora, *in casu*, nenhuma dúvida está a assoberbar o espírito deste Julgador a respeito do fato de que a *Suplicada* Laboratório Catarinense S/A está, às escâncaras, a usar intencional e deliberadamente desse expediente criminoso quando se abalança em colocar no mercado consumidor medicamento cujo *blister* exhibe, inelutavelmente, os mesmos elementos individualizantes e particularizantes daquele produzido há décadas pela *Acionante* Hypermarcas S/A, o que é facilmente verificável e constatável a partir de singelo cotejo entre as embalagens acostadas a fls. 99/100 deste feito, cotejo do qual se colhe que ambas possuem idênticos tamanho, forma



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

(retangular) e *design* gráfico e estrutural, destacando-se a identidade de cores de ambos os produtos, isto é, ambos ostentam as tradicionais - do ponto de vista da *Autora*, de bom alvitre consignar - cores azul e dourada, de modo a gerar, no espírito do consumidor mais afoito e/ou incauto, a indesejável confusão ou associação capaz de levá-lo a adquirir, ao invés do medicamento produzido pela *Suplicante*, aquele outro manufaturado pela *Requerida*, à qual era perfeitamente previsível a ocorrência desse equívoco no exato instante em que copiou o *trade dress* do remédio comercializado por aquela. Dito de outro modo: dela se podia, com toda certeza, sem titubear, exigir-se conduta diametralmente oposta em face do seu indeclinável dever de não perpetrar atos contrários e avessos aos princípios e regramentos balizadores da boa e saudável concorrência comercial e que integram, como é cediço, o nosso ordenamento jurídico constitucional [...] e infraconstitucional [...] (e-STJ fls. 145/146, com destaque no original)

Há o semelhante padrão visual entre os produtos da autora e da requerida requerida (*sic*), ao utilizar as cores e padrões da requerente nas embalagens dos produtos destinados a mesma finalidade. Os diversos elementos coincidentes possuem inegável condão de provocar confusão no consumidor que poderá adquirir um produto de determinada marca pensando se tratar do outro. (e-STJ fl. 721)

Vale frisar que a aposição das respectivas marcas nos produtos em confronto não é suficiente para desnaturar o ato de concorrência desleal caracterizado pela cópia do *trade dress*, mormente porque não se trata de pretensão fundada em contrafação de marca, mas sim na imitação de elementos (tamanho, forma, cores, disposição) que compõem a percepção visual do invólucro do medicamento, que, como visto, goza de tutela jurídica autônoma.

A lição de CELSO DELMANTO é precisa quanto à matéria controvertida aqui apreciada:

Muitos artigos têm um aspecto particular (o *arrangement* francês ou o *get up* dos americanos), distinto dos demais similares, seja pela forma, cor, invólucro, recipiente, etiqueta, nome, sinal, símbolo, figura ou outras características de identificação próprias. Pelo uso reiterado ou pela propaganda, tal aparência individualizante consegue "marcar" nos consumidores aquele determinado produto que eles se acostumaram a adquirir. São tão valiosas ao produtor essas apresentações – em face do que representam para o público comprador – que geralmente só são mudadas, e após muitos



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

estudos, quando há decréscimo nas vendas.

Por seu turno, os consumidores fixam instintivamente na memória uma ou as mais importantes dessas características e, pela simples visualização delas, compram a mercadoria.

O freguês afeito a adquirir, por hipótese, uma marca determinada de queijo que tem envoltório característico (por exemplo: caixa com formato diferente; cor azul com estrelas; tipo de letras alongadas ou uma figura desenhada) que o distingue das demais marcas de queijos, avistando um outro produto com aqueles sinais que tem na lembrança como individualizantes, levará este sem atentar em saber se é o mesmo queijo que se acostumou a comprar. De igual modo, a mulher habituada a adquirir o talco que sempre usa, não irá, a cada vez, experimentar seu perfume, conferir se o nome é idêntico ou só parecido, se o fabricante é o mesmo; ela se recorda de uma certa característica da embalagem, distintiva da dos outros talcos, e, com base nela, apanha e leva para casa o artigo que apresenta aqueles pontos particularizantes que ela reteve na memória. [...]

O competidor desleal prevalece-se desse fato. Aplica o "golpe baixo" de imitar aquelas principais características da mercadoria alheia e, por via dessa fraude – *passing off* - tenta carrear para si os clientes do concorrente. Busca, sem esforço ou perda de tempo, subtrair aqueles fregueses que o rival conseguiu pela qualidade, tradição ou propaganda, em suma, pelo seu trabalho e empenho.

Quase nunca o desencaminhador faz uma cópia exata ou imitação servil, freqüentemente deixando, a propósito, algumas diferenças que lhe servirão para alegar, mais tarde, que não copiou. Como chamam os autores italianos, é aquela *riproduzione studiamente diversa*. São usados símbolos que, por sua semelhança com os do concorrente, podem facilmente *ingenerare equivoco*. A imitação não é feita para copiar, mas, sim, especialmente para enganar – *calculated to deceive*.

Ainda que o agente aponha seu próprio nome, endereço ou outro dado no produto assim reproduzido, a infração não deixará, em tese, de encontrar tipificação.

O que se imita é o aspecto *extrínseco*, a aparência formal do artigo ou produto, ou seja, a sua característica exterior: aquilo que o comprador vê e tem na recordação. [...]

(Crimes de concorrência desleal. São Paulo: USP, 1975, pp. 84/85. Sem destaques no original.)

Desse modo, o fato de o ENGOV ser um fármaco que goza de notoriedade em seu segmento (conforme constou no acórdão impugnado) confere razoabilidade à conjectura de que, por se tratar de produto mais antigo, já consolidado e respeitado no mercado em que inserido, seus consumidores estejam habituados a escolhê-lo com base na aparência externa, relegando a



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

marca estampada para um plano secundário.

E é justamente nesse ponto que reside a deslealdade do ato praticado, pois seu intuito é aproveitar-se da confiança previamente depositada pelo consumidor na qualidade e na origem comercial do produto que busca adquirir.

4. DAS ASTREINTES

No que concerne ao valor da multa cominatória aplicada (R\$ 25.000,00, e-STJ fl. 356), cumpre referir que a alteração da conclusão dos juízos de origem e o consequente acolhimento da tese recursal que pleiteia a redução do montante demandariam o reexame dos fatos e das provas dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o teor da Súmula 7/STJ.

De fato, tal óbice, conforme assentado por esta Corte Superior, somente comporta temperamentos quando se trata de valor manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no particular. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.568.909/RS, Terceira Turma, DJe 10/5/2016; e AgInt no AREsp 1.008.842/SE, Quarta Turma, DJe 13/6/2017.

5. CONCLUSÃO

Forte nessas razões, NEGOU PROVIMENTO ao recurso especial e majorou os honorários advocatícios arbitrados na sentença para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC/15).



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2019/0309317-8 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.843.339 / SP**

Números Origem: 0050034-19.2013.8.26.0100 0161279-40.2010.8.26.0100 01612794020108260100
1323/2010 13232010 1612794020108260100 500341920138260100

PAUTA: 26/11/2019

JULGADO: 03/12/2019

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MOURA RIBEIRO**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **DURVAL TADEU GUIMARÃES**

Secretário

Bel. **WALFLAN TAVARES DE ARAUJO**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: LABORATORIO CATARINENSE LTDA
ADVOGADOS	: CHRISTIANE SCHRAMN GUISSO - SC010147 LAIZA GABRIEL ROSOLEM - SP275003
RECORRIDO	: HYPERA S/A
ADVOGADOS	: HÉLIO FABBRI JUNIOR - SP093863 LELIO DENICOLI SCHMIDT - SP135623 CAMILA BATISTA MODESTO - SP389856

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). **MARIANA RODRIGUES MOUTELLA**, pela parte RECORRENTE: LABORATORIO CATARINENSE LTDA

Dr(a). **GENNARO CHIARELLI NAPOLITANO**, pela parte RECORRIDA: HYPERA S/A

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial com majoração de honorários, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro (Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora.