



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2580899 - SP (2024/0064100-8)

RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE : BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO ZACHARIAS NOTO - PR045127
MARCIO FÁBIO MENDES DA SILVA - SP165848
AGRAVADO : UNILEVER BRASIL LTDA.
AGRAVADO : UNILEVER NV
ADVOGADOS : JOSE ROBERTO D' AFFONSECA GUSMÃO - SP066511
JOÃO VIEIRA DA CUNHA - SP183403
CAMILA AVI TORMIN - SP384734
MARCOS CHUCRALLA MOHERDAUI BLASI - SP234781

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO COMUM. IMITAÇÃO DO CONJUNTO-IMAGEM (*TRADE DRESS*). PERÍCIA QUE ATESTA A POSSIBILIDADE DE SE CONFUNDIR O CONSUMIDOR. CONCORRÊNCIA DESLEAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, para a caracterização da concorrência desleal mediante a reprodução do conjunto-imagem (*trade dress*) de produto comercializado por outra empresa, é necessário comprovar que a reprodução é capaz de confundir o consumidor.
2. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu: “ficou comprovado que as semelhanças vão muito além da identidade visual e a disposição dos caracteres nominativos na embalagem dos produtos, envolvendo similitude nas cores de fundo (preta) e nas cores utilizadas para identificar as fragrâncias, bem como semelhança no tamanho e formato da lata ('spray') que condiciona o líquido”.
3. Incidente, portanto, o óbice da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 20/08/2024 a 26/08/2024, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 26 de agosto de 2024.

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2580899 - SP (2024/0064100-8)

RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE : BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO ZACHARIAS NOTO - PR045127
MARCIO FÁBIO MENDES DA SILVA - SP165848
AGRAVADO : UNILEVER BRASIL LTDA.
AGRAVADO : UNILEVER NV
ADVOGADOS : JOSE ROBERTO D' AFFONSECA GUSMÃO - SP066511
JOÃO VIEIRA DA CUNHA - SP183403
CAMILA AVI TORMIN - SP384734
MARCOS CHUCRALLA MOHERDAUI BLASI - SP234781

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO COMUM. IMITAÇÃO DO CONJUNTO-IMAGEM (*TRADE DRESS*). PERÍCIA QUE ATESTA A POSSIBILIDADE DE SE CONFUNDIR O CONSUMIDOR. CONCORRÊNCIA DESLEAL. SÚMULA 83/STJ. AGRADO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRADO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, para a caracterização da concorrência desleal mediante a reprodução do conjunto-imagem (*trade dress*) de produto comercializado por outra empresa, é necessário comprovar que a reprodução é capaz de confundir o consumidor.
2. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu: “ficou comprovado que as semelhanças vão muito além da identidade visual e a disposição dos caracteres nominativos na embalagem dos produtos, envolvendo similitude nas cores de fundo (preta) e nas cores utilizadas para identificar as fragrâncias, bem como semelhança no tamanho e formato da lata ('spray') que condiciona o líquido”.
3. Incidente, portanto, o óbice da Súmula 83/STJ.
4. Agrado interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agrado e negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO

Trata-se de agrado interno interposto por BASTON INDÚSTRIA DE AEROSSÓIS LTDA em face de decisão da Presidência do STJ, que não conheceu do agrado em recurso especial.

A agravante sustenta que impugnou, nas razões do agrado em recurso especial, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo, de modo que não se aplica à espécie o disposto no art. 932, III, do CPC/2015.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pelo Órgão Colegiado competente (fls. 963/973).

Impugnação às fls. 976/990.

É o relatório.

VOTO

A decisão agravada merece reparos.

Nova leitura das razões do agravo em recurso especial permite identificar que a parte impugnou, especificadamente, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para tornar sem efeito a decisão às fls. 958/959, passando ao exame do mérito do recurso que subiu a esta Corte.

Trata-se de agravo interposto em face de decisão de inadmissibilidade de recurso especial, fundado no art. 105, III, “a”, da Constituição, interposto em face do v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“AÇÃO COMINATÓRIA - Ação de obrigação de não fazer - Pedido de abstenção de fabricação, lançamento, exploração e oferta de produto por 'trade dress' peculiar - Prática de concorrência desleal verificada no caso concreto, conforme laudo pericial Presença dos pressupostos para considerar a existência de imitação do conjunto-imagem da marca da autora Precedente do C. STJ - Sentença de parcial procedência mantida - Recurso improvido. DANOS MORAIS A indenização por tais danos deriva diretamente da prova que revele a violação do 'trade dress' da marca pertencente à autora (“in re ipsa”), dispensando a prova de efetivo prejuízo Valor fixado de modo razoável e proporcional à luz da concretude dos fatos da demanda e da situação econômica das partes Recurso improvido.” (fl. 877)

Sob a alegação de ofensa aos arts. 124 e 195, III e IV, da Lei 9.279/96, a recorrente sustenta, em síntese, que o único elemento em comum no conjunto-imagem dos produtos sob comparação é a “*cor preta – [que] possui caráter meramente funcional e é de domínio público*”, fator insuficiente para se caracterizar concorrência desleal.

Contrarrazões às fls. 909/923.

Decido.

O eg. TJSP confirmou a sentença de procedência do pedido, firme na conclusão da perícia realizada no caso, que atestou:

“Pelo todo exposto, como resultado da análise comparativa entre as embalagens “AXE” e as “ABOVE MAN BLACK SERIES”, este perito reconhece as diferenças visuais e táteis entre elas, no entanto, entende que ainda assim seus conjuntos globais são semelhantes o suficiente, no contexto em que estão inseridos, a ponto possibilitar uma percepção equivocada por parte do consumidor médio.

Os elementos diferentes identificados não têm a magnitude suficiente para diferenciar adequadamente as embalagens dos produtos analisados “ABOVE MAN BLACK SERIES” dos produtos “AXE” a ponto de minorar o risco de erro de entendimento por parte do consumidor médio, seja nos pontos de

Para o Tribunal de origem, “ficou comprovado que as semelhanças vão muito além da identidade visual e a disposição dos caracteres nominativos na embalagem dos produtos, envolvendo similitude nas cores de fundo (preta) e nas cores utilizadas para identificar as fragrâncias, bem como semelhança no tamanho e formato da lata ('spray') que acondiciona o líquido” (fl. 882).

O acórdão deve ser mantido. É bem verdade que, na visão do STJ, a semelhança do conjunto-imagem entre produtos de empresas distintas não é suficiente, por si só, para caracterizar concorrência desleal. No entanto, conforme destacado pelo perito judicial, a similitude de *trade dress*, na espécie, é capaz de confundir o consumidor médio, elemento caracterizador da concorrência desleal. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA DESLEAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZATÓRIA. PEÇAS DE VESTUÁRIO ÍNTIMO FEMININO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDÊNCIA DA LEI 9.610/98. DIREITO AUTORAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ORIGINALIDADE NÃO CONSTATADA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS. DISTINTIVIDADE. AUSÊNCIA. CONFUSÃO NO PÚBLICO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA. SÚMULA 211/STJ. SÚMULA 284/STF. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação ajuizada em 11/5/2017. Recurso especial interposto em 11/3/2021. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 22/6/2021.

2. O propósito recursal consiste em definir se a recorrida deve se abster de comercializar peças de vestuário que se assemelham à linha de produtos fabricada pelas recorrentes, bem como se tal prática é causadora de danos indenizáveis.

3. São passíveis de proteção pela Lei 9.610/98 as criações que configurem exteriorização de determinada expressão intelectual, com ideia e forma concretizadas pelo autor de modo original.

4. O rol de obras intelectuais apresentado no art. 7º da Lei de Direitos Autorais é meramente exemplificativo.

5. O direito de autor não toma em consideração a destinação da obra para a outorga de tutela. Obras utilitárias são igualmente protegidas, desde que nelas se possa encontrar a exteriorização de uma "criação de espírito". Doutrina.

6. Os arts. 95 e 96 da Lei 9.279/96 não foram objeto de deliberação pelo Tribunal de origem, de modo que é defeso o pronunciamento desta Corte Superior quanto a seus conteúdos normativos (Súmula 211/STJ).

Ademais, as recorrentes sequer demonstraram de que modo teriam sido eles violados pelo acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.

7. 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 imitação encontra óbice na repressão à concorrência desleal. Precedentes.

*8. Para configuração da prática de atos de concorrência desleal derivados de imitação de trade dress, não basta que o titular, simplesmente, comprove que utiliza determinado conjunto-imagem, sendo necessária a observância de alguns pressupostos para garantia da proteção jurídica (ausência de caráter meramente funcional; distintividade; **confusão ou associação indevida**).*

anterioridade de uso).

9. Hipótese concreta em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conteúdo probatório, concluiu que (i) há diferenças significativas entre as peças de vestuário comparadas; (ii) o uso de elementos que constam da linha estilística das recorrentes revela tão somente uma tendência do segmento da moda íntima feminina; e (iii) não foi comprovada a prática de atos anticoncorrenciais que pudessem ensejar confusão no público consumidor.

10. Não sendo cabível o revolvimento do acervo fático e das provas produzidas nos autos em sede de recurso especial, a teor do entendimento consagrado na Súmula 7/STJ, é de rigor o desacolhimento da pretensão recursal.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(REsp n. 1.943.690/SP, **relatora Ministra NANCY ANDRIGHI**, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021.)

Assim, ante a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte, incide o óbice da Súmula 83/STJ (“*Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida*”).

Ademais, “*Nos termos da jurisprudência desta Corte, a caracterização de concorrência desleal por confusão, apta a ensejar a proteção ao conjunto-imagem (trade dress) de bens e produtos, é questão fática a ser examinada por meio de perícia técnica*” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.510.994/RJ, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para tornar sem efeito a decisão agravada e, em novo julgamento, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.

Com supedâneo no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários devidos ao advogado da recorrida de 12% para 13% sobre o valor da condenação.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

AgInt no AREsp 2.580.899 / SP
PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2024/0064100-8

Número de Origem:
11000008420208260100

Sessão Virtual de 20/08/2024 a 26/08/2024

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Secretário

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO ZACHARIAS NOTO - PR045127
MARCIO FÁBIO MENDES DA SILVA - SP165848
AGRAVADO : UNILEVER BRASIL LTDA.
AGRAVADO : UNILEVER NV
ADVOGADOS : JOSE ROBERTO D' AFFONSECA GUSMÃO - SP066511
JOÃO VIEIRA DA CUNHA - SP183403
CAMILA AVI TORMIN - SP384734
MARCOS CHUCRALLA MOHERDAUI BLASI - SP234781
ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL
/ INDUSTRIAL - MARCA

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO ZACHARIAS NOTO - PR045127
MARCIO FÁBIO MENDES DA SILVA - SP165848
AGRAVADO : UNILEVER BRASIL LTDA.
AGRAVADO : UNILEVER NV

ADVOGADOS : JOSE ROBERTO D' AFFONSECA GUSMÃO - SP066511
JOÃO VIEIRA DA CUNHA - SP183403
CAMILA AVI TORMIN - SP384734
MARCOS CHUCRALLA MOHERDAUI BLASI - SP234781

TERMO

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 20/08/2024 a 26/08/2024, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 26 de agosto de 2024