



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **1028013-51.2021.8.26.0100**
Classe - Assunto: **Procedimento Comum Cível - Propriedade Intelectual / Industrial**
Requerente: **Sanofi-medley Farmacêutica Ltda**
Requerido: **Healthy do Brasil Indústria Comércio e Distribuição Ltda.**

Juiz de Direito: Dr. **Andre Salomon Tudisco**

Vistos.

Trata-se de ação ajuizada por **Sanofi Medley Farmacêutica LTDA** contra **Healthy do Brasil Indústria Comércio e Distribuição LTDA**. Aduz, em síntese, ser a proprietária da marca e identidade visual de sua mercadoria, Dermacyd, sabonete íntimo feminino. Sustenta que a ré viola a marca "Dermacyd" bem como o TradeDress desta mercadoria através de seu produto "Floracyd". Requer a condenação da ré na obrigação de não fazer consistente em sua abstenção de fabricar, produzir ou comercializar a mercadoria "Floracyd" na forma de apresentação que viole sua marca, bem como na forma que viole seu trade dress. Ainda, requer a condenação da ré em danos materiais, em valor a ser liquidado nos termos do art. 210 da LPi, bem como danos morais no valor de R\$ 150.000,00.

Decisão indeferindo a tutela de urgência (Fls. 153/156).

A requerida apresentou contestação (Fls. 163/193) alegando, em síntese, a inexistência de confusão entre o trade dress de seu produto, Floracyd, com o produto da autora, Dermacyd. Ainda, sustenta existir uma semelhança inerente entre a identidade visual de todos os produtos do mesmo nicho, o que não representaria concorrência desleal de sua parte. Em decorrência, alega não haver danos materiais ou morais a serem indenizados.

Sobreveio réplica (fls. 205/219).

Decisão saneadora determinando a produção de prova pericial (fls. 245/247).

Laudo Pericial (fls. 298/366), Manifestações das partes (fls. 370/375 e 400/410) e Esclarecimentos do Perito.(fls. 470/491).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Manifestações das partes (fls. 496/500 e 501/507).

É o breve relato.

Fundamento e decidido.

Diante do laudo técnico pericial e esclarecimentos prestados pela Sra. Perita, assim como das manifestações das partes durante sua elaboração e após suas conclusões, dou por encerrada a instrução probatória.

No caso, diante da análise das alegações, documentos e Laudo Pericial, **os pedidos autorais são procedentes**.

Estabelece o art. 195 da Lei nº 9.279/96 rol de condutas que se configuram como crimes de concorrência desleal e servem de parâmetro, na esfera cível, para a tomada de medidas a fim de cessá-los e possibilitar indenização pelos eventuais danos que tenham provocado. A doutrina [especificamente Manoel J. Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabur, em obra coletiva denominada Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal, pp. 351 e ss.] classificam os atos do art. 195 em confusórios, tendentes ao descrédito, tendentes ao erro, atentatórios à organização do concorrente e outros atos desleais, a exemplo do desvio fraudulento de clientela.

No caso em comento, a parte autora sustenta a realização de atos tendentes a induzir clientela ao erro, mediante a utilização de seu trade dress quanto à mercadoria "Dermacyd".

Trade dress, ou "roupagem comercial", refere-se ao conjunto de características visuais e estilísticas de um produto que o identificam e o distinguem no mercado. Esses elementos podem incluir design, cores, embalagens, gráficos e outros aspectos visuais que são associados a uma marca específica.

Determinada a produção de prova pericial com o escopo de verificar a efetiva violação do trade dress da parte autora, o laudo pericial identificou semelhanças no trade dress das mercadorias, notadamente em **i)** elementos florais posicionados à direita, **ii)** marcas posicionadas na vertical com sufixo semelhante, **iii)** tonalidades das cores, **iv)** assimetria na embalagem da autora e sua reprodução no elemento gráfico da embalagem da ré e, **v)**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

nomenclatura das fragrâncias (fls. 338).

Assim, concluiu, após análise detalhada, pela efetiva colidência de trade dress dante da **grande preponderância das semelhanças na configuração visual das embalagens** (fls. 363):

(...)

*Já, no que tange à questão de uso indevido e contrafação de Trade dress, pode-se afirmar que os elementos visuais e sensitivos das embalagens de "FLORACYD", apesar das menores diferenças apontadas, também **revelam preponderantes semelhanças com elementos visuais e sensitivos das embalagens da linha de produtos "DERMACYD" a ponto de aproximar perigosamente as impressões gerais de seus Trade dresses**. Tal situação tem grande potencial de induzir à errônea percepção de aparentarem ser o mesmo produto, ser da mesma família de produtos ou do mesmo fabricante, **ambiguidade que favorece a ocorrência de confusão, portanto circunstância característica de concorrência desleal**.* (negrito)

O art. 195 da lei 9.279/1996 tipifica as condutas que caracterizam o crime de concorrência desleal, sendo que, na esfera cível, o art. 206 da mesma lei estabelece que "*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*".

Havendo a conclusão de que **a ré imitou o trade dress da autora**, tem-se que **empregou "meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem", fato típico previsto no inciso III, do art. 195 da LPI**.

Como ressaltado pelo Sr. Perito em suas conclusões, a semelhança entre a identidade visual das mercadorias é suficiente para causar confusão a um consumidor médio. Neste aspecto, importante ressaltar que, o **mero emprego** de meio fraudulento que resulte em desvio de clientela configura, por si só, a concorrência desleal, sendo irrelevante a possibilidade ou não de alguns consumidores conseguirem distinguir as mercadorias conscientemente.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Segundo a lição de Fabio Ulhôa Coelho, *“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 . (...)”* (in Curso de Direito Comercial, v. 1, 19ª ed., pp. 262/265, São Paulo, Saraiva, 2015 - grifado).

Por fim, não prevalece a argumentação da ré de que as semelhanças de trade dress seriam encontradas em quaisquer outros produtos do mesmo nicho, sabonetes íntimos femininos. Como apontado pelo Sr. Perito (Fls. 353/354), embora as mercadorias das partes sejam notavelmente semelhantes, elas são majoritariamente inconfundíveis de quase todas as demais mercadorias concorrentes.

Uma vez **caracterizada a prática de concorrência desleal** pela ré, devem ser reparados os danos materiais causados à autora.

O art. 210 da LPI, estipula três critérios para apuração do prejuízo (*quantum debeatur*) patrimonial:

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

O montante da reparação por danos materiais, portanto, deverá ser apurado em oportuna **liquidação por arbitramento**, conforme o critério de apuração dos lucros cessantes disposto no art. 210, inciso III, da Lei nº 9.279/96, de acordo com o pedido expresso das requerentes.

No tocante aos danos morais, conforme Súmula editada pelo C. STJ: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral." (Súmula 227, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/1999, DJ



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

08/10/1999, p. 126).

Acresça-se que, consoante pacífico entendimento da jurisprudência pátria, quando decorrentes da prática de ato ilícito, dispensa-se prova do prejuízo, pois são *damnum in re ipsa*.

Nessa esteira, no que tange aos pleitos de indenização, a jurisprudência remansosa do C. STJ preconiza:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA. SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal.

2. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário.

3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeat, no presente caso, apurado em liquidação por artigos.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

4. Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca.

A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais. 5. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral.

6. Utilizando-se do critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ, considerado o interesse jurídico lesado e a gravidade do fato em si, o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável no presente caso.

7. Recurso especial provido. (REsp 1327773/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 15/02/2018)

A quantificação dos danos morais deve se dar no exame do caso concreto, considerando-se diversos fatores, mormente com os objetivos de amenizar os prejuízos sofridos, coibir a prática da conduta, e reforçar o caráter educativo da indenização, sem deixar de levar em conta, todavia, a vedação ao enriquecimento sem causa.

Em consequência, no caso, afigura-se razoável e adequado estabelecer o montante da indenização no valor de **R\$ 50.000,00**, tendo em vista a capacidade econômica da requerida e extensão dos danos extrapatrimoniais causados à autora. Ressalte-se, por fim, que a condenação em indenização por danos morais em montante inferior ao postulado na inicial não importa em sucumbência recíproca, a teor da Súmula/STJ nº 326.

Isto posto, **JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS**, com a extinção do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, tornando definitiva a tutela de urgência, concedida para condenar a ré:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP
01501-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

I - condenar a ré na obrigação de não fazer, consistente na abstenção de utilizarem o trade dress da mercadoria da parte autora em sua mercadoria "Floracyd", sobre embalagens ou quaisquer outras formas, abstendo-se de imitar os aspectos ideológicos e gráficos, como diagramação, textura, cores e nomenclaturas utilizadas no rótulo da embalagem, consoante laudo pericial, sob pena de pagamento de multa diária de R\$ 2.000,00, até o limite de R\$ 200.000,00, sem prejuízo de eventual majoração caso haja reiteração de descumprimento;

II – condenar a ré ao pagamento de danos materiais no valor ser apurado em sede de liquidação de sentença, conforme o critério estabelecido no art. 210 da Lei nº 9.279/96;

III – condenar a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais, estabelecidos em **R\$ 50.000,00**, corrigidos monetariamente desde a data da sentença e com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em decorrência da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios dos patronos da autora, fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 85, § 2º, do CPC.

Em relação às custas e às despesas processuais, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir de cada adiantamento, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da condenação. Quanto aos honorários advocatícios, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir da data da propositura da ação, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado.

P.I.C.

São Paulo, 08 de fevereiro de 2024.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**