



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE POMPÉIA
FORO DE POMPÉIA
1ª VARA
RUA CLEMENTINO JOSÉ DE PAULA, Nº 387, Pompeia - SP - CEP
17580-089

SENTENÇA

Processo nº: **1001567-20.2020.8.26.0464**
Classe - Assunto: **Procedimento Comum Cível - Propriedade Intelectual / Industrial**
Requerente: **Pompéia S/A Industria e Comercio**
Requerido: **M Dias Branco Industria e Comercio de Alimentos Ltda**

CONCLUSÃO

Na data de 07 de novembro de 2025, faço esses autos conclusos ao MM. Juiz(a) de Direito, Dr(a).
LARISSA CERQUEIRA DE OLIVEIRA. Eu, _____ escrevente.

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento proposta por **POMPEIA S/A INDUSTRIA E COMERCIO** em face de **M DIAS BRANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**, visando, em resumo, a condenação da requerida em obrigação de fazer no sentido de abster-se de comercializar produtos que violem os sinais e *trade dress* registrados como marca em nome da autora no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), bem como ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais, tendo em vista os prejuízos ocasionados aos direitos autorais.

Com o pedido inicial vieram documentos (fls. 21/60).

Indeferido o pedido de tutela de urgência às fls. 61/62.

Regularmente citada, a parte requerida apresentou contestação (fls. 72/142), alegando, em síntese, que os produtos comercializados pela empresa são plenamente distintos dos produtos de propriedade da parte requerente, não agindo, dessa forma, com dolo de prática de concorrência desleal. Roga, ao final, pela total improcedência dos pedidos.

Réplica às fls. 168/181.

Especificada as provas às fls. 186/187 e 188/204.

Determinada a realização de prova pericial às fls. 205.

Laudo pericial às fls. 392/635.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE POMPEIA
FORO DE POMPEIA
1ª VARA
RUA CLEMENTINO JOSÉ DE PAULA, Nº 387, Pompeia - SP - CEP
17580-089

Manifestação das partes às fls. 642/647 e 657/675.

Manifestação do perito às fls. 679/734.

Homologado o laudo às fls. 750.

Contra decisão que homologou o laudo foi interposto Agravo de Instrumento (fls. 798), o qual não foi dado provimento (fls. 820/883).

Eis a síntese do necessário.

FUNDAMENTO.

Em sede constitucional, prevê o art. 5º, XXIX, que *"a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País"*, é assegurado à todos a proteção ao uso de seus direitos autorais.

Por sua vez, em âmbito infraconstitucional, a Lei nº 9.279/98 (Lei de Propriedade Industrial), que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, versa em seu artigo 195 que:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências.

Vale ainda destacar que, além dos registros de marca legalmente concedidos à autora perante o INPI, pertencem também à requerente, com exclusividade, todos os direitos de propriedade relativamente às suas denominações que servem para identificá-la junto ao público, conforme estabelecido na Lei nº 9.615/98, Lei de Direitos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE POMPÉIA
FORO DE POMPÉIA
1ª VARA
RUA CLEMENTINO JOSÉ DE PAULA, Nº 387, Pompeia - SP - CEP
17580-089

Autorais.

Por sua vez, o *trade dress* ("conjunto-imagem") é o que identifica e distingue os produtos e serviços oferecidos ao mercado consumidor, composto por elementos visuais e gráficos, como cores, formas, disposição de letras e imagens, entre outros. Dito de outro modo, seria a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva, vinculando-se à identidade visual, de apresentação do bem no mercado consumidor.

Não obstante a legislação não discipline expressamente o *trade dress*, ele é protegido pelo ordenamento jurídico, especialmente ao fundamento da garantia constitucional de proteção às criações industriais, marcas, nomes de empresas e outros signos distintivos, conforme artigo 5º, XXIX, da Constituição Federal, visando o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Na doutrina, sobre o tema, José Carlos Tinoco Soares destaca que

"o conjunto-imagem é a exteriorização do objeto, do produto ou de sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido. É pura e simplesmente a vestimenta e/ou o uniforme, isto é, um traço peculiar, uma roupagem ou a maneira particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor ou diante dos usuários com habitualidade. Na generalidade da expressão 'alguma coisa' pode-se incluir, mas, logicamente, não limitar às marcas figurativas ou mistas; tridimensionais; a todos os objetos que foram ou não suscetíveis de patente, mas que se apresentem mediante uma forma de exteriorização características; a toda e qualquer forma de produto ou de sua embalagem, desde que constituída de característicos particulares; a toda e qualquer decoração interna ou externa de estabelecimentos; a toda e qualquer publicidade desde que elaborada e apresentada com particularidades a tornar conhecida como procedente de uma



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE POMPÉIA
FORO DE POMPÉIA
1ª VARA
RUA CLEMENTINO JOSÉ DE PAULA, Nº 387, Pompeia - SP - CEP
17580-089

determinada origem". (Concorrência desleal vs. Trade dress e/ou conjunto-imagem, Editora do autor, 2004, p. 213).

Portanto, ainda que a violação do *trade dress* não seja tipificada como uma conduta caracterizadora de concorrência desleal, não se pode perder de vista que o artigo 209 da Lei da Propriedade Industrial dispõe que:

"Art. 209. 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".

Essa norma regulamenta a concorrência desleal genérica. Trata-se de uma proibição civil ampla de práticas concorrenciais desleais que causam danos à reputação comercial de terceiros ou causam confusão entre os consumidores.

Feito tal panorama normativo, observa-se que a controvérsia está limitada à suposta confusão ao público consumidor decorrente da eventual semelhança de elementos visuais, como cores, escrita, sinais e tipografias e, conseqüentemente, a existência de contrafação de marca e concorrência desleal.

Diante da prova produzida nos autos pelas partes, em especial o laudo pericial, entendo que não logrou êxito a parte autora em comprovar os fatos constitutivos do direito (art. 373, inc. I, do CPC), ou seja, demonstrando, que a requerida comercializa produtos que reproduzam, imitem ou se apropriem do *trade dress* ou dos sinais distintivos de sua marca.

Melhor elucidando, embora a parte autora sustente que o produto comercializado pela ré reproduz elementos de identidade visual de seus próprios produtos, não restou demonstrada a alegada infração que, de acordo com a perícia, reflete tendência de mercado, sem qualquer abuso, parasitismo ou imitação.

Em outros termos, o laudo pericial de fls. 392/635, ao analisar



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE POMPÉIA
FORO DE POMPÉIA
1ª VARA
RUA CLEMENTINO JOSÉ DE PAULA, Nº 387, Pompeia - SP - CEP
17580-089

a existência de eventual contrafação de marca e prática de concorrência desleal (fls. 410/411), consignou que *"a requerida M Dias Branco Industria e Comercio de Alimentos Ltda ao disponibilizar no mercado produto cuja embalagem traz impressa a marca mista 'ISABELA CHOCKS" (n. 924001690) ou até mesmo para a marca simples não incorre em crime contra os registros da marca "CHOKISS" mista (n. 9192287476). Também restou conclusivo que não configura crime de contrafação de marca nem mesmo o confronto do termo nominativo "CHOCKS" definido na embalagem da requerida frente a marca nominativa "CHOKISS" (registro n. 9192287477), e por portanto, não infringe as artigos 189 e 190 não se enquadrando também no crime de concorrência desleal à luz do artigo 19510, todos previstos na Lei de Propriedade Industrial n.9279/96"*.

Quanto a eventual confusão entre as embalagens dos produtos, o perito concluiu que *"existe um distanciamento evidente entre o conjunto imagem das embalagens "CHOKISS BALL" (requerente) e "ISABELA CHOCKS" (requerida), e, especificamente à luz dos aspectos que influenciam na atenção do consumidor. Portanto não existe possibilidade de confusão entre as embalagens frente a observação de um consumidor (atento ou não), sendo que, por exemplo o fundo vermelho comum das embalagens é considerado um aspecto generalista, ou seja, um padrão no mercado de produtos de chocolate e portanto se trata de um atributo amplamente diluído na percepção do consumidor quando se tem em vista o mercado de produtos alimentícios com base de cereais e chocolate (seja do tipo BALL como do tipo WAFFES). Por fim, também restou demonstrado que esse entendimento convicto de não configuração de confusão pelo consumir entre as embalagem ora em cotejo permanece inalterado considerando a existência ou não do alegado Trade Dress da embalagem da Requerente"*.

Desse modo, restou devidamente comprovado, que o conjunto-imagem utilizado pelas empresas, seja em sua logomarca, seja na apresentação e classificação dos produtos e em peças publicitárias, não possuem elementos suficientes a causar confusão e desvio de clientela, pois existentes elementos diferenciadores relevantes.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO. DIREITO MARCÁRIO E VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS. SENTENÇA



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE POMPÉIA

FORO DE POMPÉIA

1ª VARA

RUA CLEMENTINO JOSÉ DE PAULA, Nº 387, Pompeia - SP - CEP
17580-089

*DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Apelação. Ação de obrigação de fazer e não fazer c.c. pedido indenizatório. Direito marcário e violação de trade dress. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. 1. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE ELEMENTOS MARCÁRIOS. Inocorrência. Parecer apresentado pela apelante não produzido sob o crivo do contraditório. **Partes que atuam no mesmo ramo** (produção de lixas abrasivas). **Marcas adotadas suficientemente distintas em seus elementos nominativo e figurativo, sem risco de confusão para a clientela.** 2. **VIOLAÇÃO AO TRADE DRESS. Descabimento. Ilícito não caracterizado. Elementos distintivos presentes nos sites, produtos e embalagens suficientes para diferenciação dos produtos pelos consumidores.** Jurisprudência. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1119184-89.2021.8.26.0100; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 15/10/2024; Data de Registro: 15/10/2024)*

*Apelação – Ação declaratória de não infração e pedido de tutela de urgência – Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os reconventionais – Inconformismo das rés-reconvintes – Alegadas violações de trade dress de salgadinhos – **Prova pericial que concluiu pela inexistência de violação do trade dress – Embalagens de salgadinhos que refletem tendência de mercado, sem qualquer abuso, parasitismo ou imitação (material ou ideológica)** – Perícia regular que contém conclusões acertadas – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1003420-89.2020.8.26.0100; Relator (a): Maurício Pessoa;*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE POMPEIA
FORO DE POMPEIA
1ª VARA
RUA CLEMENTINO JOSÉ DE PAULA, Nº 387, Pompeia - SP - CEP
17580-089

Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 30/04/2024; Data de Registro: 02/05/2024)

Destarte, de rigor a improcedência dos pedidos.

DECIDO.

Ante o exposto, julgo **IMPROCEDENTE** o pedido formulado por **POMPEIA S/A INDUSTRIA E COMERCIO** em face de **M DIAS BRANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão sucumbência, **CONDENO** a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, limitado à gratuidade, se o caso.

Transitada em julgado, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, depois de feitas as devidas anotações e comunicações.

Publique-se. Intime-se

Pompeia, 26 de novembro de 2025.

Dr(a). **LARISSA CERQUEIRA DE OLIVEIRA**
Juiz(a) de Direito Auxiliar

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