



COMARCA DE PELOTAS
3ª VARA CÍVEL
Av. Ferreira Viana, 1134

Nº de Ordem:
Processo nº: 022/1.07.0021460-8 (CNJ:.0214601-58.2007.8.21.0022)
Natureza: Ordinária - Outros
Autor: Vega Industrial e Mercantil de Produtos Alimentícios Ltda
Réu: Shelby Indústria de Conservas Ltda
Juiz Prolator: Juiz de Direito - Dr. Alexandre Moreno Lahude
Data: 21/10/2010

Vistos os autos.

Vega Industrial e Mercantil de Produtos Alimentícios Ltda. ajuizou **ação inibitória cumulada com indenizatória** contra **Shelby Indústria de Conservas Ltda.**, ambas qualificadas. Narrou atuar no mercado de produtos em conservas e geleias desde 1964, tendo, como resultado de vultosos investimentos, conquistado prestígio em razão da qualidade dos seus produtos e uma porcentagem de 40% do mercado nacional. Em função de uma reestruturação de todo o empreendimento, no ano de 2005 parou de comercializar seus produtos, oportunidade em que a ré divulgou no mercado que havia comprado a Vega, copiou os modelos dos rótulos dos seus produtos, de maneira que o consumidor, acreditando que a Shelby havia adquirido a veja, passou a consumir os produtos da primeira. Posteriormente, quando retornou ao mercado, e mesmo os consumidores sabendo que as empresas não eram as mesmas, constatou que dada a semelhança entre os rótulos e embalagens os produtos de ambas estavam sendo confundidos.

Asseverou que a apropriação pela ré do seu *trade dress* – conjunto de características que podem incluir, entre outras, uma cor, esquema de cores, forma, embalagem, sinais, frases, disposições, estética, texturas e enfeites ou ornamentos em geral, capazes de identificar determinado produto e diferenciá-lo dos demais – que integra o seu patrimônio incorpóreo, visa à captação dos seus clientes e caracteriza concorrência desleal, de modo que é inadmissível, à luz da legislação que trata da matéria, a convivência das duas marcas tal como se encontram no mercado.

Sustentou que a confusão gerada no mercado, o desvio da sua clientela e a ocorrência de crime de concorrência desleal vêm lhe causando sérios



danos materiais e morais.

Invocou legislação e jurisprudência que tratam da matéria. Requereu, em antecipação de tutela, a proibição de venda, distribuição, anúncio ou oferta de produtos com os rótulos e embalagens impugnados; o recolhimento de tais produtos e a retirada de publicidade em geral a seu respeito, pena de multa diária para o caso de descumprimento. Para o provimento jurisdicional final, pediu a confirmação da liminar e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Com a inicial foram juntados os documentos da folhas 26/79.

A liminar foi indeferida (folhas 81/v) e mantida quando do pedido de reconsideração (folha 91).

Foi interposto agravo de instrumento, que teve seguimento denegado (folhas 93/110). Em função de agravo interno, o agravo de instrumento foi conhecido e teve negado provimento (folhas 118/120).

A ré foi citada pessoalmente (folhas 112v) e apresentou contestação.

Impugnou as fotografias juntadas com a inicial e alegou prescrição. No mérito, invocou a anterioridade do seu registro nominativo no que se refere à comercialização de doces, geleias e compotas. Asseverou que a ré não tem marca mista registrada no INPI, sendo que a única que registrou está arquivada desde 1997, ao passo que a Shelby tem marca mista registrada desde 1964. Discorreu a respeito dos motivos que conduziram ao fechamento e saída do mercado da Vega, da existência de uma empresa vinculada denominada Frutos da Terra e afirmou que os rótulos trazidos com a inicial sequer são utilizados atualmente pela autora. Afirmou que antes mesmo do fechamento da Vega a Shelby já havia se firmado no mercado nacional, e desde a década de 60 se utiliza do mesmo padrão de rótulos e embalagens, não obstante as várias alterações que a necessidade de modernização impunham, sobretudo quando dos seus 40 anos de fundação, em 2004, quando desenvolvida campanha publicitária que envolveu a modernização das suas embalagens. Analisou as embalagens dos diversos produtos de ambas as partes, destacando os vários aspectos em que diferem. Negou a ocorrência de danos materiais e morais por ato que possa lhe ser atribuído e culminou por requerer a improcedência dos pedidos.

Juntou os documentos das folhas 201/691.

Em réplica, folhas 692/707, a autora repeliu as alegações da contestação, que pediu fosse considerada intempestiva, pedido indeferido à folha 708 e mantido em sede de agravo de instrumento, folhas 742/743.

A autor requereu a produção de prova oral (folhas 717/719), ao passo que até pugnou pelo julgamento antecipado da lide (folhas 710/713).



Foram ouvidas as testemunhas arroladas (folhas 764/765, 784/785 – corrigido nas folhas 794/798, 815/851 – corrigido nas folhas 857/862v).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais, oportunidade em que ratificaram as teses até então expendidas (folhas 869/882 e 883/906).

É o relatório.

Decido.

Cuida-se de ação inibitória cumulada com indenizatória por danos materiais e morais proposta por Vega Industrial e Mercantil de Produtos Alimentícios Ltda. contra Shelby Indústria de Conservas Ltda., porquanto teria esta se apropriado do *trade dress* da primeira, de maneira a caracterizar concorrência desleal e prejudicar-lhe moral e materialmente.

Concretamente, aproveitando-se do período em que a Vega esteve em inatividade, a Shelby passou a produzir alguns dos produtos que por ela eram produzidos, copiou as suas embalagens de modo a conquistar a clientela que pela qualidade da marca pertencia à Vega. Quando retornou ao mercado, a fatia pertencente à Vega já havia sido absorvida pela Shelby, que se valeu de concorrência desleal para auferir lucro indevido.

Não colhe a alegação de prescrição trazida em contestação, porquanto a autora se insurge contra fatos atuais. A saber, a utilização de embalagem igual a sua, que importa concorrência desleal. Assim, eventual reconhecimento do direito postulado não resta atingido pelo prazo prescricional previsto no artigo 225 da Lei nº 9279/96, senão que apenas estariam os danos havidos há mais de cinco anos, o que não é o caso.

No que diz com o mérito da ação proposta, os pedidos da autora não procedem.

De início consigno que grande parte da matéria trazida em contestação assoma impertinente. Assim, não se mostram relevantes questões como a existência de empresa associada à Vega, no caso, a Frutos da Terra, a contratação de funcionários através de outra empresa, número de protestos contra a Vega, motivos pelos quais acabou interrompendo as suas atividades por alguns anos e assim por diante.

Porfio que a ação objetiva o reconhecimento de concorrência desleal, a vedação de comercialização de produtos como se encontram e a reparação de danos causados à Vega pela Shelby em função da apropriação do seu *trade dress*.



A matéria é regulada pela Lei 9279/96, sendo que as marcas estão tratadas no seu Título III.

Mister assentar já ao início haver várias categorias de marcas, sendo que a marca mista é a que releva no caso em apreço. Compreende-se a marca mista como aquela simultaneamente constituída por elemento nominativo e figurativo ou por elemento nominativo apresentado com cunho distintivo em relação à escrita individual.

Doutrina citada na Apelação Cível nº 70028865939 consigna o que segue:

“OZÉIAS J. SANTOS¹ conceitua marca *“como sinal distintivo de percepção visual, que faça distinção ou ateste um serviço ou produto, identificando e diferenciando-os de semelhantes ou idênticos, provindo de membros de determinada entidade ou empresa”* (p. 15).

E, de acordo com MAITÊ CECÍLIA FABBRI MORO², *“considera-se intrínseca à marca sua função distintiva”* (p. 35).

No que diz com a proteção conferida às marcas, cabe trazer à baila a doutrina de MAITÊ CECÍLIA FABBRI MORO³, *in verbis*:

“Um industrial ou comerciante que se utiliza de uma marca para distinguir seus produtos ou um profissional que presta serviços e consegue um certo grau de conhecimento do público quanto ao seu produto ou atuação tem maior interesse em que sua marca não seja confundida com outras semelhantes. Aceita a concorrência, mas não a concorrência desleal. Além disso, ao não permitir produtos ou serviços passíveis de confusão com os seus, o industrial, comerciante ou prestador de serviços, indiretamente, beneficia seu consumidor e o público em geral, os quais não terão problemas em identificar o produto de sua preferência.

Mas só o interesse do industrial, do comerciante e do prestador de serviços não é suficiente. Há necessidade de um amparo estatal. (...) Daí a proteção que a lei dispensa às marcas industriais, proteção que compreende a garantia do seu uso exclusivo e, como conseqüência, a

¹ *Marcas e Patentes, Propriedade Industrial*. 2ª ed., São Paulo: Interlex, 2001.

² *Direito de Marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.

³ *Op. cit.*



repressão às contrafações (...).

(...)

O direito sobre a marca, portanto, protege seu titular nos casos previstos na legislação pertinente. Lucas Rocha Furtado lembra que ‘o proprietário da marca tem direito exclusivo sobre sua utilização nas classes de produtos e serviços para os quais foi registrada’. Lembra, em outras palavras, que a proteção tem limites. (...)” (p. 62-63)”

Dispõe a Lei 9279/96, no seu artigo 2º, que “A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: (...) III – concessão de registro de marca;

O *trade dress*, portanto, compreendido como o “conjunto de características que podem incluir, entre outras, uma cor, esquema de cores, forma, embalagem, sinais, frases, disposições, estética, texturas e enfeites ou ornamentos em geral, capazes de identificar determinado produto e diferenciá-lo dos demais” integra a conceito de marca mista e demanda, por força de lei, o devido registro para que conte com a proteção legal, que confere ao seu proprietário o direito exclusivo de uso enquanto vigente, nas classes em que for registrada, além do direito de ceder o registro ou pedido de registro, licenciar seu uso e zelar pela sua integridade material ou reputação, *ex vi* do artigo 130.

Assim, não assiste razão à autora quando reputa impertinente a questão, ao argumento de que não se está a debater infração de patente, mas sim concorrência desleal. É que a marca mista, onde também se compreende o *trade dress*, para que possa ser legitimamente protegida deve estar registrada junto ao órgão competente.

Ainda que não seja exatamente esse o aspecto controvertido, essa é a posição que se colhe do contido nos acórdãos do TJRS nº 70013300645 e 70028865939.

Nesse aspecto, até porque o litígio entre as partes envolve o *layout* das embalagens dos produtos, sobretudo no que se refere às cores nelas utilizadas, destaco que as cores e suas denominações são registráveis quando, como no caso dos autos, são dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo, forte no artigo 124, VIII, da LPI.

O ônus da demonstração da propriedade da marca reclamada é da autora, por força do artigo 330, I, do CPC, e não restou satisfeito.



Com efeito, em momento algum foi juntado aos autos o comprovante do registro da marca mista junto ao INPI. Ao contrário, segundo a ré, a autora não detém o registro da marca mista, senão que apenas daquela que se encontra na folha 205, da qual não se cogita neste feito, cujo processo se encontra arquivado desde o ano de 1997.

A propriedade da marca se adquire, como regra geral, pelo registro validamente expedido, segundo artigo 129 da LPI. Também não se aplica ao caso a exceção prevista no parágrafo primeiro desse artigo, que diz com o uso da marca, que também não prescinde do pedido de depósito, o que a autora também não demonstrou ter feito.

Observo que a Shelby apresentou comprovante de depósito da marca mista, como demonstra o documento da folha 586. Nele já constam o nome “Shelby” e as cores que se percebe são utilizadas pela ré nos seus produtos: vermelho, azul e dourado.

Em geral, são essas as cores que também são utilizadas nas embalagens da Vega, conforme demonstram, entre outros, os documentos das folhas 54/56.

As duas empresas se dedicam ao mesmo ramo do mercado, qual seja, a produção de geleias e conservas.

A simples análise dos rótulos acostados aos autos, assim como das próprias embalagens dos produtos que foram encaminhados a este Juízo, permitem concluir que no caso das compotas, em que pese a similaridade de cores de alguns rótulos (folhas 53 e 514 – para ficar nos que mais se assemelham) não se está diante do que pode ser qualificado como imitação, de molde a causar confusão entre as marcas e para os consumidores.

O fundo de ambas as embalagens é branco e, por exemplo, na compota de figo, há figos no rótulo, o que não poderia ser diferente. De resto, assemelham-se somente quanto a uma faixa azul na extremidade superior, contornada por uma faixa dourada, cores essas que constam na marca mista registrada pela Shelby. Nas compotas da Vega, em dimensões mais reduzidas essas faixas da extremidade superior também existem na inferior, o que não ocorre com a marca Shelby, de maneira que os produtos podem ser facilmente identificados.

O mesmo não se diga das geleias, sendo os rótulos de ambas as marcas praticamente idênticos, conclusão que decorre imperativamente do



cotejo entre os documentos das folhas 271/272 com os das folhas 507/509.

A apresentação é a mesma: uma faixa larga azul na parte superior, contornada por uma faixa dourada, e o nome das respectivas marcas; uma faixa estreita azul na parte inferior, contornada por uma faixa dourada, contendo a indicação “indústria brasileira” e o “peso líquido” do produto. De resto, consta em ambas o que parece que obrigatoriamente deveria constar: a indicação de se tratar de geleia, o sabor e a figura da fruta de que se trata. Isso em ambas, sendo tais rótulos praticamente idênticos.

No ambiente em que são vendidos, destinados a todo o padrão de consumidores, tenho que tais rótulos, à toda evidência, são capazes de causar dúvida, de modo a que o comprador leve um acreditando estar levando o outro, ou até mesmo sequer perceba que são de marcas diferentes.

Não há prova segura de qual das marcas copiou a outra. A Vega apresenta mais ou menos esse padrão também nos seus outros produtos, ao menos nas compotas. A Shelby, não. Mas por outro lado, a Shelby obedece ao padrão de cores que constam no registro da sua marca mista antes referido.

A prova testemunhal pouco revela, haja vista as declarações de André Pereira, folhas 858/860, o que refiro apenas de passagem, já que, repito, a questão não se presta a definir a controvérsia, que se resolve pela ausência de registro pela Vega da sua marca mista.

Dessarte, a conclusão é que em não havendo registro da marca nesse sentido, não se pode reputar ilícita a utilização pela Shelby dos rótulos que tem-se utilizado.

Por conseguinte, ausente ato ilícito, não decorre a causação de danos materiais ou morais e, logicamente, do dever de indenizar. Se não há dono das marca mista ora impugnada, não há como reputar a terceiro a causação de dano por utilizá-la.

Isso posto, julgo **improcedente** o pedido e condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios do procurador da ré, os quais arbitro em R\$ 10.000,00, forte no artigo 20, § 4º, do CPC, em atenção sobretudo à natureza e importância da causa e ao trabalho de fato desenvolvido pelo advogado.

Publique-se.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO



Registre-se.

Intimem-se.

Pelotas, 21 de outubro de 2010

**Alexandre Moreno Lahude,
Juiz de Direito**