Registro: 2020.0001030799

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível nº 1043901-02.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados WACOAL AMERICA INC e LOUNGERIE S/A, é apelado/apelante HOPE DO NORDESTE LTDA..

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nos termos do artigo 942 do CPC, deram provimento ao recurso da ré, julgaram prejudicado o das autoras. Vencidos o 3º e 5º Desembargadores. Fará declaração de voto o 3º Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO SHIMURA (Presidente), GRAVA BRAZIL, RICARDO NEGRÃO E MAURÍCIO PESSOA.

São Paulo, 15 de dezembro de 2020.

ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO N. 1043901-02.2017.8.26.0100

COMARCA DE SÃO PAULO

JUIZ DE DIREITO: VITOR FREDERICO KUMPEL

APELANTES: WACOAL AMERICA INC. E OUTRO e HOPE DO NORDESTE LTDA.

APELADAS: AS MESMAS

VOTO N.º 43.739

Direito autoral. *Alegação de reprodução indevida de linha de lingerie. Inaplicabilidade da Lei de Direitos Autorais à indústria da moda.*

Propriedade industrial. *Desenho industrial não registrado e que se encontra no estado da técnica. Semelhança nos produtos que retrata tendência do segmento mercadológico.*

Trade-dress. *Alegação de violação do conjunto-imagem do design das autoras. Descabimento. Ausência de demonstração de que a Linha Embrace seria a vestimenta das marcas das acionantes e que, em tese, teria sido reproduzida pela ré. Improcedência decretada.*

Recurso da ré provido, prejudicado o das autoras.

A sociedade estrangeira **Wacoal** e sua representante exclusiva no Brasil, **Lougerie**, manejam a presente ação dizendo-se titular da criação de uma linha de lingeries denominada *Embarace Lace*, estando a ré **Hope** a reproduzir suas peças na *Linha Magestic*, requerendo seja obrigada a se abster de comercializá-las e a destruir os produtos já fabricados, assim como indenizá-las no pagamento de danos materiais (lucros cessantes e honorários convencionais) e morais.

Pela r. sentença de fls. 1516/1533 o pleito foi

parcialmente acolhido com o seguinte dispositivo:

> ***Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação de procedimento comum com pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente que WACOAL AMERICA INC e LOUNGERIE S/A moveram em face de HOPE DO NORDESTE LTDA para confirmar a liminar concedida com a consequente condenação da ré para:***
>
> ***i()*** ***em caráter definitivo, se abster de comercializar os produtos objeto desta demanda ou que incorporem os elementos distintivos da linha Embrace Lace, sob pena de multa diária no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais);***
>
> ***i()*** ***no prazo de 60 (sessenta dias) promover a destruição de todos os produtos objeto desta demanda ou que incorporem os elementos distintivos da linha Embrace Lace, certificando a sua guarda em depósito, sob pena de multa diária no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), limitado a 30 (trinta) dias;***
>
> ***ii()*** ***o pagamento dos danos materiais pelos ilícitos praticados, a serem calculados em procedimento de liquidação de sentença.***
>
> ***Em razão da maior sucumbência da ré, arcará esta com as custas judiciais e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, com base no art. 85, §2º do Código de Processo Civil.***

Inconformadas, apelam as partes.

As acionantes sustentam a necessidade da antecipação da tutela recursal, afirmando que, mesmo após o sentenciamento, a acionada intensificou a divulgação de produtos que copiam seu *design*, não se mostrando suficiente compensação futura. Também insiste na condenação por danos morais, dada a evidente contrafação, sendo aqueles da espécie *in re ipsa*, estimando-os em R$50.000,00 para cada autora.

De seu turno, a ré argui as seguintes preliminares: *a)* ilegitimidade ativa da **Wacoal**, uma vez que a proteção por Direito Autoral é destinada a pessoas físicas, não havendo demonstração de que a ela foram cedidos os direitos pelo criador; *b)* falta de interesse de agir, uma vez que a lingerie colacionada na inicial não é a efetivamente

comercializada, já que se trata de peça piloto; *c)* impossibilidade jurídica do pedido, tendo em vista que se refere a elementos comuns aos demais existentes no mercado; e *d)* extemporaneidade do documento de fls. 1.074, que deve ser desconsiderado, pois não é novo, nos termos legais.

No mérito, a clamar pela improcedência dos pedidos, sustenta, em suma, a inexistência de direito autoral ou de propriedade industrial protegidos. Ademais, inexiste *trade dress* passível de proteção, porque este refere-se à identificação de origem de um determinado produto, não se sabendo a qual das duas autoras se refere, inexistindo distintividade ou reconhecimento (identificação imediata) pelo público no Brasil, tanto que a perícia reconhece que um consumidor brasileiro não é capaz, ao avistar as peças, de fazer associação direta e imediata com a **Wacoal**. As eventuais semelhanças entre as peças de lingerie são inerentes ao segmento, isto é, tendência de mercado, inexistindo qualquer possibilidade de confusão.

Há contrariedades e os preparos foram anotados.

Pela r. decisão de fls. 1808/1809, neguei a antecipação da tutela recursal.

É o relatório, adotado o de fls. 1516/1518.

Em primeiro lugar, sem desmerecer a importância dos temas de fundo, atuais e controvertidos, não se pode deixar de anotar que a elaboração de peças processuais tão extensas dificultam e atrasam o julgamento dos recursos.

Aliás, já na decisão saneadora o ilustre Juiz de Direito afirmara que, ***pese o exacerbado animus combativo demonstrado por***

ambas as partes, rejeitava as preliminares arguidas em 14 laudas[1]!!!

Os combatentes, no entanto, talvez pela relativa novidade dos temas propostos, preferiram tocar em aspectos que em nada influenciam no julgamento, tendo esse feito já ultrapassado 1800 páginas.

Todas as preliminares, realmente, mereciam rejeitadas.

De ilegitimidade ativa da **Wacoal** não se pode cogitar, pois, embora a Lei de Direitos Autorais mencione a pessoa física como titular de determinada criação a ser protegida, na hipótese, como se verá, o diploma legal não se aplica.

Também não há se falar em falta de interesse de agir se a lingerie colacionada na inicial era apenas de uma peça piloto e não a efetivamente comercializada pela ré, uma vez que toda a atividade probatória desenvolveu-se tomando por base, também, estas últimas.

No que toca à impossibilidade jurídica do pedido, conquanto a distintividade dos elementos seja questão para o mérito do julgamento, o pedido foi deduzido de forma adequada e possível, tendo em vista que a busca era de abstenção de comercialização de qualquer produto que, supostamente, copiasse o *design* da linha *Embarace Lace*, não só os apontados na inicial, não havendo qualquer impedimento legal para tanto.

Por fim, não se atina, em verdade, com a preocupação acerca do documento de fls. 1074 – declaração de antiga Vice-Presidente da **Wacoal** afirmando que a linha de produtos *Embrace Lace* é uma obra de criação coletiva desenvolvida entre 2006 e 2007 – seja porque não é determinante para discussão posta nos autos, seja porque não se controverte que a sociedade estrangeira comercialize os produtos desde

[1] Fls. 756.

então.

No mérito, respeitado o convencimento do Magistrado sentenciante, a hipótese desafia a improcedência.

Equivocadamente, a inicial descreve que peças do vestuário e acessórios são passíveis de proteção por direito autoral, independentemente de registro.

Ocorre que, embora claudicante no passado, doutrina e jurisprudência têm sinalizado o descabimento da aplicação da Lei n. 9.610/98, porque as criações no âmbito da **indústria** da Moda não se enquadram em nenhuma hipótese no artigo 7º.

De efeito, há lei mais apropriada à proteção dos negócios da moda − concepção, estampas, modelagem, acessórios *etc*. −, qual seja, a Lei de Propriedade Industrial, que, em seu artigo 95 consagra o desenho industrial como ***a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando um visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial***.

José Carlos Tinoco Soares, citando Bry, relata que os desenhos industriais remontam a 1.466, ***mercê de uma Ordenança sobre os "tecidos de seda", na Cidade Lyon-França***, mas lembra que nem todos os desenhos de forma podem ser classificados como industrial, justamente porque alguns modelos artísticos ou estéticos carecem do caráter de indústria, enquadrando-se apenas entre as obras do intelecto[2].

No caso em análise, certamente não se está diante da proteção conferida à obra do intelecto pela Lei de Direitos Autorais, já que, inegável, a linha *Embrace Lace* é produzida na indústria, em escala

[2] *in* **Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos**. p. 148 e 155.

internacional e apenas apresenta aformoseamento à lingerie, sem, contudo, acrescer melhoria funcional ao uso ou apresentação dos produtos.

Há, todavia, barreira intransponível à proteção pelo âmbito do desenho industrial ao *design* da linha das autoras, qual seja, a ausência de registro no órgão responsável a conferir-lhe a característica de **novo**, conforme exigência do artigo 96 da lei de regência.

E, se a perícia confirma que a linha *Embrace Lace* está presente no mercado internacional desde 2007[3] e no Brasil desde 2011/2012, considera-se que o *design* encontra-se compreendido no estado da técnica.

Resta, então, analisar a contenda sob o aspecto da reprodução/imitação do *trade dress*, viés que acabou por seduzir o Juiz de Direito pela parcial procedência.

Mesmo não havendo registro possível para o *trade dress*, doutrina e jurisprudência reconhecem sua existência e proteção, como se lê, por exemplo, no REsp 1.677.787/SC de relatoria da Min. Nancy Andrighi.

O fenômeno, embora não previsto em lei, é reconhecido como *o conjunto de cores, letras, dizeres, figuras, desenhos, disposições e demais características que compõem a apresentação geral ou o formato do produto ou de sua embalagem*[4].

Esse conjunto-imagem é o aspecto geral de como um produto ou serviço é apresentado ao público, como ensina Maria Alicia Lima:

---

[3] Fls. 1046.

[4] SCHMIDT, Lélio Denicoli. ***Marcas − Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos***, 2ª ed. Rio de Janeiro: Editos Lumes Juris, 2019, p. 214.

> ***Assim, trouxe algumas frases que falam um pouco sobre o trade dress e que são bastante adequadas para definir os limites do instituto. A primeira delas é de um advogado americano Lloyd J. Jassin que assim colocou a definição de trade dress: "produtos, assim como pessoas, têm personalidade; e uma personalidade vencedora é o bem mais valioso de um titular de marca. Um elemento chave da personalidade de um produto é a sua embalagem; a imagem comercial de um produto é conhecida pelo termo trade dress." Na própria definição do termo trade dress já se encontra uma primeira interpretação que seria a vestimenta de um produto, sua roupagem. O trade dress é o aspecto geral de como o produto ou serviço é apresentado ao público; é o look and feel, outra expressão que revela bastante o espírito do trade dress, a identidade visual. A proteção aqui no Brasil não é formal, na medida em que não existe a possibilidade de fazer um registro, mas é protegida sob o instituto de combate à concorrência desleal. E é isso que tem sido a nossa vivência em relação a esse assunto. [...] Estes eram os exemplos que queria trazer, apenas para ressaltar que, independente do produto, nos parece que existe uma tendência, não só no Brasil como em outros países do mundo, de realmente reconhecer que o conjunto de elementos e imagens de uma marca, ou seja, sua vestimenta, também devem ser protegidos e não apenas aqueles elementos que foram registrados nos órgãos de proteção à propriedade intelectual[5].***

Pois bem.

Conforme consignei na decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal, a semelhança entre as peças de lingerie das autoras e da ré está no próprio produto e não no conjunto-imagem que envolve o produto.

No que toca à semelhança entre os próprios produtos, a perícia concluiu:

> ***A Perícia constatou que há semelhança entre os produtos da lide, principalmente quando comparadas peças de***

---

[5] LIMA, Maria Alicia. Pirataria e Contrafação: da propriedade intelectual ao Trade Dress, Anais do XXVIII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, ABPI, 2008, ps. 69-70.

> ***mesmo modelo e cores, como ficou demonstrado no Item 5.2 deste Laudo. Constatou também haver semelhanças com produtos de terceiros, o que, de acordo com os ensinamentos doutrinários acima expostos, parece refletir o comportamento natural dos diversos atores do mercado da moda. Por último, constatou a Perícia que a semelhança entre os produtos considerados ocorre de maneira mais ou menos intensa , na medida em que mesmos elementos constam ou não nas peças comparadas. Em outras palavras, uma calcinha ou sutiã da Linha Embrace Lace pode ser mais semelhante a esses produtos da Linha Majestic na medida em que neles coincidem, concomitantemente, as cores, a modelagem e a posição onde os bordados estão localizados nos produtos. Já para o elemento principal que personalizada as Linhas, que é desenho bordado, considera a Pericia que os desenhos das linhas de produtos, efetivamente comercializados por Requerentes e Requerida, são ambos compostos por florais, mas possuem diferenças significativas entre si[6].***

Sendo assim, no que toca ao próprio produto, embora haja semelhanças, sendo os desenhos dos bordados rendados considerados o principal elemento distintivo entre as linhas das partes e contendo diferenças significativas, não há se falar em imitação, principalmente por se considerar que não há registro do desenho industrial e o movimento é cíclico. Assim, diante das demais imagens colacionadas aos autos com produtos fabricados por outras concorrentes, trata-se de tendência do segmento.

Por outro lado, além de a perícia não ter confirmado violação ao *trade-dress*, não há como se inferir dos autos em que aspecto houve sua violação.

De efeito, não se descreveu qual é a vestimenta das marcas **Wacoal** e **Loungerie** que teria sido usurpada pela **Hope** quando da comercialização dos produtos descritos como contrafatores.

Ao contrário, embora a **Loungerie** faça parte do

---

[6] Fls. 1.102.

cotidiano do público frequentador de *shoppings centers* no País, não há demonstração de que a marca **Wacoal** esteja difundida perante o público consumidor brasileiro e, principalmente, que tivesse *caído no gosto* justamente pelas características contidas na sua linha *Embrace Lace*, cujo *design* pudesse ser tão distinto que pudesse conduzir seus concorrentes à sua indevida reprodução.

Em suma, por qualquer ângulo que se analise, ressalvada a semelhança que exsurge da própria tendência no mercado da moda íntima, não se vislumbra atos de concorrência de desleal que pudessem ensejar a confusão ao público consumidor.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso da ré para julgar improcedente a ação, prejudicado o das autoras, invertida a sucumbência, já arbitrada em percentual máximo.

É como voto.

Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 549/2011, editada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, salvo oposição expressa, eventuais declaratórios serão julgados em sessão virtual.

JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR

Voto nº 40.593
Apelação Cível nº 1043901-02.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Aptes/Apdos: Wacoal America Inc e Loungerie S/A
Apelado/Apelante: Hope do Nordeste Ltda.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Voto divergente:

Divirjo do r. entendimento do DD. Relator Sorteado e o faço para dar provimento em parte ao recurso das autoras e negar provimento ao recurso da ré.

Trata-se de pedido pautado na prática prevista nos incisos do art. 195 da Lei n° 9.279/1996. Alegação de que a ré ter-se-ia aproveitado da tecnologia de titularidade da autora para a fabricação e comercialização de produtos idênticos (art. 195, III e VI da LPI 9.279/96).

O i. Relator entendeu inexistir imitação de produtos, concluindo pela improcedência do pedido inicial, sob o argumento de que "além de a perícia não ter confirmado violação ao *trade-dress* , não há como se inferir dos autos em que aspecto houve sua violação":

> Resta, então, analisar a contenda sob o aspecto da reprodução/imitação do trade dress, viés que acabou por seduzir o Juiz de Direito pela parcial procedência.
>
> Mesmo não havendo registro possível para o trade dress, doutrina e jurisprudência reconhecem sua existência e proteção, como se lê, por exemplo, no REsp 1.677.787/SC de relatoria da Min. Nancy Andrighi.
>
> O fenômeno, embora não previsto em lei, é reconhecido como o conjunto de cores, letras, dizeres, figuras, desenhos, disposições e demais características que compõem a

apresentação geral ou o formato do produto ou de sua embalagem(SCHMIDT, Lélio Denicoli. ***Marcas – Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos*** , 2ª ed. Rio de Janeiro: Editos Lumes Juris, 2019, p. 214).

Esse conjunto-imagem é o aspecto geral de como um produto ou serviço é apresentado ao público, como ensina Maria Alicia Lima:

Assim, trouxe algumas frases que falam um pouco sobre o trade dress e que são bastante adequadas para definir os limites do instituto. A primeira delas é de um advogado americano Lloyd J. Jassin que assim colocou a definição de trade dress: "produtos, assim como pessoas, têm personalidade; e uma personalidade vencedora é o bem mais valioso de um titular de marca. Um elemento chave da personalidade de um produto é a sua embalagem; a imagem comercial de um produto é conhecida pelo termo trade dress." Na própria definição do termo trade dress já se encontra uma primeira interpretação que seria a vestimenta de um produto, sua roupagem. O trade dress é o aspecto geral de como o produto ou serviço é apresentado ao público; é o look and feel, outra expressão que revela bastante o espírito do trade dress, a identidade visual. A proteção aqui no Brasil não é formal, na medida em que não existe a possibilidade de fazer um registro, mas é protegida sob o instituto de combate à concorrência desleal. E é isso que tem sido a nossa vivência em relação a esse assunto. [...] Estes eram os exemplos que queria trazer, apenas para ressaltar que, independente do produto, nos parece que existe uma tendência, não só no Brasil como em outros países do mundo, de realmente reconhecer que o conjunto de elementos e imagens de uma marca, ou seja, sua vestimenta, também devem ser protegidos e não apenas aqueles elementos que foram registrados nos órgãos de proteção à propriedade intelectual (SCHMIDT, Lélio Denicoli. ***Marcas – Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos*** , 2ª ed. Rio de Janeiro: Editos Lumes Juris, 2019, p. 214)

Pois bem.

Conforme consignei na decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal, a semelhança entre as peças de lingerie

das autoras e da ré está no próprio produto e não no conjunto-imagem que envolve o produto.

Conforme consignei na decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal, a semelhança entre as peças de lingerie das autoras e da ré está no próprio produto e não no conjunto-imagem que envolve o produto.

No que toca à semelhança entre os próprios produtos, a perícia concluiu:

"A Perícia constatou que há semelhança entre os produtos da lide, principalmente quando comparadas peças de mesmo modelo e cores, como ficou demonstrado no Item 5.2 deste Laudo. Constatou também haver semelhanças com produtos de terceiros, o que, de acordo com os ensinamentos doutrinários acima expostos, parece refletir o comportamento natural dos diversos atores do mercado da moda. Por último, constatou a Perícia que a semelhança entre os produtos considerados ocorre de maneira mais ou menos intensa , na medida em que mesmos elementos constam ou não nas peças comparadas. Em outras palavras, uma calcinha ou sutiã da Linha Embrace Lace pode ser mais semelhante a esses produtos da Linha Majestic na medida em que neles coincidem, concomitantemente, as cores, a modelagem e a posição onde os bordados estão localizados nos produtos. Já para o elemento principal que personalizada as Linhas, que é desenho bordado, considera a Perícia que os desenhos das linhas de produtos, efetivamente comercializados por Requerentes e Requerida, são ambos compostos por florais, mas possuem diferenças significativas entre si" (fl. 1.102).

Sendo assim, no que toca ao próprio produto, embora haja semelhanças, sendo os desenhos dos bordados rendados considerados o principal elemento distintivo entre as linhas das partes e contendo diferenças significativas, não há se falar em imitação, principalmente por se considerar que não há registro do desenho industrial e o movimento é cíclico. Assim, diante das demais imagens colacionadas aos autos com produtos fabricados por outras concorrentes, trata-se de tendência do segmento.

Por outro lado, além de a perícia não ter confirmado violação

ao *trade-dress* , não há como se inferir dos autos em que aspecto houve sua violação.

De efeito, não se descreveu qual é a vestimenta das marcas Wacoal e Loungerie que teria sido usurpada pela Hope quando da comercialização dos produtos descritos como contrafatores.

Ao contrário, embora a Loungerie faça parte do cotidiano do público frequentador de shoppings centers no País, não há demonstração de que a marca Wacoal esteja difundida perante o público consumidor brasileiro e, principalmente, que tivesse caído no gosto justamente pelas características contidas na sua linha Embrace Lace, cujo design pudesse ser tão distinto que pudesse conduzir seus concorrentes à sua indevida reprodução.

Em suma, por qualquer ângulo que se analise, ressalvada a semelhança que exsurge da própria tendência no mercado da moda íntima, não se vislumbra atos de concorrência de desleal que pudessem ensejar a confusão ao público consumidor.

Respeitado o entendimento do i. Relator Sorteado entendo que em matéria de concorrência desleal não há como limitar o alcance da proteção do *trade dress* na imitação de produtos criados pela autora para sua nova linha de lingerie.

Cabe a esta Câmara Especializada definir se há aproveitamento parasitário da ré a caracterizar atos de concorrência desleal definidos na Lei de Regência, conforme claramente postulado na inicial.

A ausência de registro de desenho industrial não pode ser obstáculo à pretensão de quem, na defesa de seu produto, aponta identidade entre este e o fabricado e comercializado por concorrente no mesmo segmento de mercado. Bastaria ao contrafator não apor a marca do concorrente (ou sua imitação) no produto para liberar ao mercado, a seu favor, produto idêntico ou copiado do produto fabricado ou comercializado por este concorrente.

Com essa liberalidade, autorizada estaria a contrafação

de inúmeros produtos vendidos ao público consumidor: bolsas de grife, sem a marca de origem, tênis com marcas distintas mas que se identificam visualmente com o principal fabricante de prestígio, camisas polos sem o emblema exclusivo, mas com corte, cortes e linhas idênticas à mais exclusiva marca consumida.

Na origem, a definição de *trade dress* é mais ampla do que a que vem sendo acolhida, em regra, no Judiciário Brasileiro, conforme define o Black's Law Dictionary (Eighth Edition, Bryan A. Garner, Editor in Chief, 1999, p. 1.530):

> The overall appearence and image in the marketplace of a product or a commercial enterprise. For a product, trade dress typically comprises packing and labeling. For an enterprise it typically comprises design and décor, If a trade dress is distinctive and nonfunctional, it may be protected under trademark law – Also termed *getup, look and fell* [Cases: Trade Regulation # 43 C.J.S. *Trade-Marks, Trade-Names and Unfair Competions §§ 49-50]*
>
> The trade dress of a product is essentially its total image and overall appearance. It involves the total image of a product and may include feature such as size, shape, or color combinations, texture, graphics, or even particular sales techniques. *Two Pesos, Inc. v. Taco Cavna Inc.* 505 US 763, 765 n.1, 112. S.Ct. 2753, 2755 n. 1 (1992) (citations omited).

Significa, assim que, por definição conjunto imagem é "a aparência geral e a imagem no mercado de um produto ou empresa comercial. Para um produto, a imagem comercial geralmente inclui embalagem e a rotulagem. Para uma empresa, normalmente compreende *design* e decoração. Se uma imagem comercial for distinta e não funcional, ela pode ser protegida pela lei de marcas - também denominada *get up* (aparência), *look* (aparência) e *fell* (aparência). [Casos: Regulamento Comercial # 43 C.J.S. Marcas registradas, nomes comerciais e competições desleais §§ 49-50] A imagem comercial de um produto é essencialmente sua imagem total e aparência geral. Envolve a imagem total de um produto e pode incluir características como tamanho, forma ou combinações de cores, textura, gráficos ou até mesmo técnicas de vendas específicas. Two Pesos,

Inc. v. Taco Cabana Inc. 505 US 763, 765 n.1, 112. S. Ct. 2753, 2755 n. 1 (1992) (citações omitidas).

Nessa linha o entendimento de respeitável doutrina (Camelier da Silva, Alberto Luís, *Concorrência desleal – atos de confusão.* São Paulo: Saraiva, 2013, p. 138-139):

> Logo, escudado no interesse em diferenciar-se, bem como no interesse difuso de defesa do consumidor em não ser levado a engano na hora da compra, pode o empresário, que se sente lesado pelas condutas desleais do concorrente, propor medidas judiciais para a cessação imediata do ilícito, bem como compor perdas e danos.
>
> Entretanto, a prática forense tem demonstrado que, por não existir, a rigor, um 'certificado de registro' que outorgue a propriedade ao lesado, os magistrados têm evitado a concessão de medidas liminares de abstenção, ou mesmo tutelas antecipadas com a mesma finalidade, por não se sentirem seguros quando ao 'direito' do autor da demanda de excluir concorrente, ou melhor, o produto do concorrente nas condições apresentadas no mercado à época do litígio.

Quanto à perícia, a r. sentença foi enfática ao mencionar a semelhança e afastou a opinião do Sr. Perito que entendeu que essa semelhança "*parece* refletir o comportamento natural dos diversos autores do mercado de moda" (fl. 1.102, item 2). Essa conclusão, de cunho jurídico não compete ao perito Engenheiro Civil, mas à técnica jurídica, por se tratar de interpretação de dispositivo previsto a legislação jurídica e, portanto, de exegese de direito positivo.

Aliás, ao responder ao quesito da requeria sob n. H45, sobre se houve ou não ato de concorrência desleal, o perito corretamente declinou, julgando prejudicado o enfrentamento do quesito (fl. 1.101):

> A perícia entende que responder se não houve ato de concorrência desleal por parte da ré ultrapassa os limites de sua designação, por não ser de caráter técnico. Os atos de concorrência desleal estão tipificados na LPI, em seu art. 195, conforme transcrito no item 4.2 deste laudo.

O Magistrado bem expôs os fatos e sua conclusão neste capítulo da bem lançada fundamentação sentencial:

> A perícia constou que há semelhança entre os *produtos da lide, principalmente quando comparadas peças de mesmo modelo e cores, como ficou demonstrado no Item 5.2. deste Laudo* (fls.1102).
>
> O perito, também, afirmou que: "*entende que as peças reproduzidas nas fotos são, de fato, semelhantes, possuem cores semelhantes, tem a presença de bordado imitando renda, possuem modelagem semelhante e, portanto, poderiam ser confundidas pelas consumidoras no que diz respeito a se tratar de peça da marca Hope ou Wacoal, caso estejam lado a lado, no mesmo local, ou vestidas ao corpo.*" (fls.882).
>
> Ressaltou, ainda, que "esta diferença no bordado *é facilmente identificável como não há, em ambas as peças, nenhum formato ou desenho que remeta à respectiva marca, o consumidor comum no Brasil dificilmente seria capaz de distinguir qual peça seria de qual fabricante, principalmente se não for um consumidor assíduo de uma dessas peças em especial* ". (fls. 1055).
>
> Importante salientar que a livre concorrência não constitui princípio absoluto, encontrando limites nos postulados da ética, lealdade e boa-fé, bem como nos direitos dos demais concorrentes.
>
> [..]
>
> 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., sem destaque no original).*
>
> Outro elemento que deve estar presente para que *o titular do*

direito 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 disntintividade. Trade dresses únicos e absolutamente distintitvos 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 " (grifo nosso).

No caso dos autos, a comparação feita a partir das fotografias ou imagens indica, sem dúvida, uma proximidade entre os produtos, de modo a ocasionar possível confusão visual e, consequentemente, desvio de vendas.

Portanto, de rigor reconhecer que houve aproveitamento indevido de conjunto-imagem alheio por parte da ré, que reproduziu sem autorização o "trade dress" criado pelas Autoras, provocando dúvida ou erro, público consumidor para determinados produtos ou serviços, lesando o respectivo titular.

Sobre a caracterização de confusão nos consumidores, importante destacar alguns dos comentários

feitos nas redes sociais da ré às fls. 03, 15, 218, 219, tais como: "*Só pode ser coincidência mesmo, outra peça idêntica à da @loungerie? ", "O preto é muito parecido com aquele que vende na loungerie ", "Parceria com a loungerie ?", "Mas essa camisola não é da loungerie ?"*

De acordo com o laudo (fls. 1046): "No caso, o usuário identificado no Instagram como hope.oficial, pertence à empresa Hope. Através deste usuário, a própria funcionária da empresa Hope apresentou o produto como sendo "coleção com peças exclusivas da Wacoal feitas para Hope". A pronta identificação das peças como sendo da marca Wacoal ocorreu tendo em vista a similaridade das peças, mas também pela publicação da Requerida, através da qual mencionou o nome "Wacoal"".

Importante destacar a consideração do perito sobre as alças para elucidar o aproveitamento indevido da ré (fls. 1030): "*Além da semelhança geral já comentada pelo Perito, pode-se destacar um exemplo de semelhança entre as peças através da comparação das alças das camisolas (Figuras 27 e 28), alças estas que são quase idênticas em forma, dimensões e materiais. Nesse caso das alças, podese afirmar que seria possível fabricar a peça com outro tipo de alça, sem prejuízo para a funcionalidade, qualidade ou para o visual da camisola como um todo".*

Levando em consideração que os produtos competem no mesmo mercado, a coleção das Autoras foi criada anteriormente a da ré, os produtos criados pelas Autoras apresentam distintividade gráfico-visual frente aos concorrentes e a composição de suas características estéticas não decorre de considerações técnicas ou funcionais, necessário reconhecer que os requisitos anteriormente destacados (funcionalidade, distintividade, confusão ou associação indevida entre produtos) estão preenchidos no caso em análise.

De acordo com a perícia, "*a identificação inequívoca do fabricante ou da marca se dá pela etiqueta do produto e pela presença de elementos distintivos que não aparecem claramente nas referidas imagens* ", porém a pura existência de etiqueta, não é suficiente para desqualificar o ato de

> concorrência desleal caracterizado pela cópia do "trade dress" do concorrente, mormente porque não se trata de pretensão fundada em contrafação de marca, mas sim na imitação de elementos (forma, tamanho, cores, disposição, material utilizado) que formam a percepção visual do produto, a qual goza de tutela jurídica autônoma.

Observa-se que a conclusão do perito oficial de essa semelhança "*parece* refletir o comportamento natural dos diversos autores do mercado de moda" (fl. 1.102, item 2). Entretanto, ao responder ao quesito da requerida sob n. H38 afirmou (1.098):

> Tendência é termo complexo e abrangente, que se modifica ao longo do tempo e pode apresentar-se de maneiras diversas, contemplando *design,* cores, tonalidades e modelagem. Portanto, o perito não pode afirmar que há uma tendência de uso de cores contrastantes nesses tipos de peças, pois dependendo do tipo de peça e da época, pode ser identificada também a tendência de utilização de cores com pouco contraste. No entanto, é possível afirmar que o uso de cores contrastantes, destacando o desenho do bordado, é bastante comum em peças de lingerie comercializadas nos últimos anos no Brasil.

Sem relevância técnica, portanto, a opinião pericial quanto à "sua impressão" de existir um comportamento natural dos diversos autores do mercado de moda.

Há de se destacar que as características comuns, informadoras de um produto em determinada época – no caso, as rendas e os bordados em peças de lingerie (poderia ser a tendência no desenho de automóveis ou de computadores, por exemplo) não se confundem com os conceitos que definem atos concorrenciais de imitação *dessas rendas e bordados* (ou da integral forma ou aspecto de um computador, de um automóvel, de uma embalagem de perfume).

E basta um olhar nas imagens que se encontram nos autos, identificadas desde logo na inicial nos itens 6, 12, 32 e 33 para

concluir que a r. sentença andou bem ao dar provimento (em parte) ao pedido inicial.

Por esses fundamentos, portanto, meu voto mantém os fundamentos de primeiro grau, divergindo somente quanto ao valor do dano moral que, no entendimento deste julgador, deve ser ampliado para R$ 50.000,00 para cada autora, como pretendem as autoras.

Em conclusão, pelo meu voto dou provimento em parte ao recurso das autoras e nego provimento ao recurso da ré.

RICARDO NEGRÃO
3º JUIZ, COM VOTO DIVERGENTE

Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:

Pg. inicial	Pg. final	Categoria	Nome do assinante	Confirmação
1	10	Acórdãos Eletrônicos	JOSE ARALDO DA COSTA TELLES	1394A89E
11	21	Declarações de Votos	RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA	139CD136

Para conferir o original acesse o site: https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo 1043901-02.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.