



RECURSO ESPECIAL Nº 1.576.264 - RJ (2013/0087236-8) **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**RELATOR** : **MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**  
**RECORRENTE** : CERVEJARIA PETROPOLIS S/A  
**ADVOGADO** : NELSON DE ALMEIDA E OUTRO(S)  
**ADVOGADA** : CRISTIANE MEDEIROS BRITO C FROTA E OUTRO(S)  
**ADVOGADA** : BARBARA OLIVEIRA SILVA ARAÚJO E OUTRO(S)  
**RECORRIDO** : COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV  
**ADVOGADOS** : JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES E OUTRO(S)  
ALICE MOREIRA FRANCO  
KARINA GOLDBERG BRITTO

**EMENTA**

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. COMERCIALIZAÇÃO DE CERVEJA. LATA COM COR VERMELHA. ART. 124, VIII, DA LEI N. 9.279/1996 (LPI). SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS COMO MARCA. PRÁTICA DE ATOS TIPIFICADOS NO ART. 195, III E IV, DA LPI. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DESCARACTERIZAÇÃO. OFENSA AO DIREITO DE MARCA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Por força do art. 124, VIII, da Lei n. 9.279/1996 (LPI), a identidade de cores de embalagens, principalmente com variação de tons, de um produto em relação a outro, sem constituir o conjunto da imagem ou *trade dress* da marca do concorrente – isto é, cores "dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo" –, não é hipótese legalmente capitulada como concorrência desleal ou parasitária.

2. A simples cor da lata de cerveja não permite nenhuma relação com a distinção do produto nem designa isoladamente suas características – natureza, época de produção, sabor, etc. –, de modo que não enseja a confusão entre as marcas, sobretudo quando suficiente o seu principal e notório elemento distintivo, a denominação.

3. Para que se materialize a concorrência desleal, além de visar à captação da clientela de concorrente, causando-lhe danos e prejuízos ao seu negócio, é preciso que essa conduta se traduza em manifesto emprego de meio fraudulento, voltado tanto para confundir o consumidor quanto para obter vantagem ou proveito econômico.

4. O propósito ou tentativa de vincular produtos à marca de terceiros, que se convencionou denominar de associação parasitária, não se configura quando inexistente ato que denote o uso por uma empresa da notoriedade e prestígio mercadológico alheios para se destacar no âmbito de sua atuação concorrencial.

5. A norma prescrita no inciso VIII do art. 124 da LPI – Seção II, "Dos Sinais Não Registráveis como Marca" – é bastante, por si só, para elidir a prática de atos de concorrência desleal tipificados no art. 195, III e IV, do mesmo diploma, cujo alcance se arrefece ainda mais em face da inexistência de elementos fático-jurídicos caracterizadores de proveito parasitário que evidenciem que a empresa, por meio fraudulento, tenha criado confusão entre produtos no mercado com o objetivo de desviar a clientela de outrem em proveito próprio.

6. Descaracterizada a concorrência desleal, não há falar em ofensa ao direito de marca, impondo-se o afastamento da condenação indenizatória por falta de um dos elementos essenciais à constituição da responsabilidade civil – o dano.



## **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

7. Recurso especial conhecido e provido.

### **ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por maioria, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Votou vencido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente) e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Dr(a). CRISTIANE MEDEIROS BRITO C FROTA, pela parte RECORRENTE:  
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A

Dr(a). KARINA GOLDBERG BRITTO, pela parte RECORRIDA: COMPANHIA  
DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV

Brasília (DF), 09 de dezembro de 2014(Data do Julgamento)

**MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**

Relator



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.376.264 - RJ (2013/0087236-8)

**RELATOR** : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA  
**RECORRENTE** : CERVEJARIA PETROPOLIS S/A  
**ADVOGADO** : NELSON DE ALMEIDA E OUTRO(S)  
**ADVOGADA** : CRISTIANE MEDEIROS BRITO C FROTA E OUTRO(S)  
**ADVOGADA** : BARBARA OLIVEIRA SILVA ARAÚJO E OUTRO(S)  
**RECORRIDO** : COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV  
**ADVOGADOS** : JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES E OUTRO(S)  
ALICE MOREIRA FRANCO  
KARINA GOLDBERG BRITTO

### RELATÓRIO

#### O EXMO. SR. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA:

CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A interpõe recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS (AMBEV) propôs "ação condenatória de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada", em desfavor da parte ora recorrente, postulando a condenação da ré (i) a se abster, em caráter definitivo, de veicular imagens ou comercializar a cerveja Itaipava na lata vermelha; e (ii) a indenizar a autora dos danos sofridos, com inclusão dos danos emergentes (materiais e imateriais), lucros cessantes e enriquecimento sem causa, a serem liquidados por arbitramento.

Consoante sentença de fls. 938-956, o Juízo de Direito da 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro julgou improcedentes os pedidos formulados na demanda principal e na reconventional, ficando cada parte responsável pelas custas da respectiva demanda, compensados os honorários advocatícios.

Interpostas apelações cíveis por ambas as partes, a Décima Sétima Câmara Cível do Tribunal *a quo* proferiu acórdão assim ementado:

"CONCORRÊNCIA PARASITÁRIA - COMERCIALIZAÇÃO DE CERVEJA COM APROVEITAMENTO DE CONCEITO PUBLICITÁRIO UTILIZADO POR EMPRESA CONCORRENTE - DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS - Lançamento no mercado de cerveja em lata na cor vermelha para identificar e diferenciar a marca, associando referida cor ao *slogan* da mesma marca. Dois meses após tal lançamento, a ré-reconvinte apresentou ao mercado uma



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

edição comemorativa do patrocínio, com latas na cor branca, mudando posteriormente a embalagem do específico evento comemorativo para ostentar a cor vermelha, obtendo com isso desvio de clientela a seu favor. Aproveitamento de estratégia publicitária de concorrente. Configuração de concorrência parasitária. Campanha publicitária que demandou vultoso investimento. Fenômeno conhecido na literatura americana como *branding*, que permite inserção parasitária de produto em significativa parcela do mercado, com obtenção de altas margens de lucro. Danos materiais e morais caracterizados. Provimento do segundo recurso e improvimento do primeiro" (fl. 1.087)

Opostos embargos de declaração pela reconvinte, ora recorrente, a Câmara Cível exarou decisão com esta ementa:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de obscuridade, contradição ou omissão. Pedido de explicitação de artigos de lei com objetivo de prequestionamento. A fundamentação de qualquer decisão judicial deve explicitar as regras e princípios jurídicos dos quais resultou a controvérsia solucionada, independentemente de menção expressa dos diplomas legislativos em que se consubstanciam tais regras e princípios. Isto acontecendo, prequestionada já se encontra a matéria para o fim de interposição de recursos extremos. Não cabe ao julgador enfrentar questões aduzidas pelas partes, mas sem correspondência com a motivação adequada. Pretensão em ver reapreciada matéria já decidida, atribuindo, assim, indevido caráter infringente a estes embargos. Rejeição dos Embargos" (fl. 1.121).

Nas razões do apelo especial, argui-se violação dos arts. 2º, V, 124 e 195, III e IV, da Lei n. 9.279/1996.

As contrarrazões foram oferecidas às fls. 1.150-1.164.

Positivo o juízo de admissibilidade do recurso (fls. 1.166-1.170), vieram os autos a este Tribunal com distribuição e conclusão ao relator em 30/4/2013.

É o relatório.



## RECURSO ESPECIAL Nº 1.376.264 - RJ (2013/0087236-8)

### SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

#### EMENTA

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. COMERCIALIZAÇÃO DE CERVEJA. LATA COM COR VERMELHA. ART. 124, VIII, DA LEI N. 9.279/1996 (LPI). SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS COMO MARCA. PRÁTICA DE ATOS TIPIFICADOS NO ART. 195, III E IV, DA LPI. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DESCARACTERIZAÇÃO. OFENSA AO DIREITO DE MARCA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Por força do art. 124, VIII, da Lei n. 9.279/1996 (LPI), a identidade de cores de embalagens, principalmente com variação de tons, de um produto em relação a outro, sem constituir o conjunto da imagem ou *trade dress* da marca do concorrente – isto é, cores "dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo" –, não é hipótese legalmente capitulada como concorrência desleal ou parasitária.

2. A simples cor da lata de cerveja não permite nenhuma relação com a distinção do produto nem designa isoladamente suas características – natureza, época de produção, sabor, etc. –, de modo que não enseja a confusão entre as marcas, sobretudo quando suficiente o seu principal e notório elemento distintivo, a denominação.

3. Para que se materialize a concorrência desleal, além de visar à captação da clientela de concorrente, causando-lhe danos e prejuízos ao seu negócio, é preciso que essa conduta se traduza em manifesto emprego de meio fraudulento, voltado tanto para confundir o consumidor quanto para obter vantagem ou proveito econômico.

4. O propósito ou tentativa de vincular produtos à marca de terceiros, que se convencionou denominar de associação parasitária, não se configura quando inexistente ato que denote o uso por uma empresa da notoriedade e prestígio mercadológico alheios para se destacar no âmbito de sua atuação concorrencial.

5. A norma prescrita no inciso VIII do art. 124 da LPI – Seção II, "Dos Sinais Não Registráveis como Marca" – é bastante, por si só, para elidir a prática de atos de concorrência desleal tipificados no art. 195, III e IV, do mesmo diploma, cujo alcance se arrefece ainda mais em face da inexistência de elementos fático-jurídicos caracterizadores de proveito parasitário que evidenciem que a empresa, por meio fraudulento, tenha criado confusão entre produtos no mercado com o objetivo de desviar a clientela de outrem em proveito próprio.

6. Descaracterizada a concorrência desleal, não há falar em ofensa ao direito de marca, impondo-se o afastamento da condenação indenizatória por falta de um dos elementos essenciais à constituição da responsabilidade civil – o dano.

7. Recurso especial conhecido e provido.

#### VOTO



**SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**O EXMO. SR. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (RELATOR):**

Observados os pressupostos gerais de admissibilidade, bem como satisfeito o requisito de prequestionamento, é de se conhecer do apelo especial.

Por veicular o presente recurso exclusivamente questões de mérito, que se circunscrevem à arguição de contrariedade aos arts. 2º, V, 124, VIII, e 195, III e IV, da Lei n. 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial – LPI), torna-se primordial destacar do voto condutor do acórdão recorrido, no que interessa ao deslinde da controvérsia, as seguintes passagens:

"À partida, afirma-se incabível qualquer discussão genérica sobre o uso da cor vermelha em lata de cerveja comercializada pelas partes, pois os elementos naturais, em perspectiva genérica, como é o caso das cores, não podem ser apropriados, prestando-se, no entanto, à utilização pela criatividade humana, como ineditismo e originalidade. Mas não é isto que se discute aqui.

Com efeito, a ré-reconvinte admite a anterioridade da autora no lançamento no mercado consumidor de latas vermelhas da cerveja, admitindo também que o lançamento que realizou, de latas da mesma cor, ainda com variação de tonalidade, se deu logo após a iniciativa da mesma autora, a qual se utilizou do *slogan* 'O sabor da sua Brahma agora da cor da Brahma', não havendo controvérsia de ser vermelha a cor de referência no mote publicitário.

[...]

Com estas considerações pode-se concluir pela prática de concorrência parasitária pela ré-reconvinte Cervejaria Petrópolis S/A, na comercialização de sua *Cerveja Itaipava*, ao aproveitar a estratégia publicitária de sua concorrente *Cerveja Brahma*, para lançar no mercado cerveja em lata na mesma cor da que fora anunciada por esta última em companhia publicitária que custou elevado investimento, fato também inquestionável. E não se diga que tal conduta não é suscetível de levar o consumidor a confundir os produtos de marcas diferenciadas, pois o anúncio de venda da *Cerveja Brahma* na cor vermelha pode induzir os consumidores ao entendimento de se tratar de produtos similares ou de mesmo sabor (confira-se o *slogan*: 'O sabor da sua Brahma agora da cor da Brahma')."

Definida assim a posição da Corte de origem sobre a questão de fundo, passo à análise das proposições recursais deduzidas.

**I - Art. 124, VIII, da LPI**



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O dispositivo em epígrafe estatui o seguinte:

"Art. 124. Não são registráveis como marca:

[...]

VIII – cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;"

Mesmo admitindo que a hipótese não se cinge à discussão sobre o uso da cor vermelha em lata de cerveja comercializada pelas partes, o aresto impugnado consignou o seguinte:

"Ademais, como já se salientara na decisão proferida no agravo de instrumento nº 0017329-40.2011.8.19.0000, a ré-reconvinte colaciona elementos fotográficos com imagens de produtos que utilizam a cor vermelha, a exemplo de energéticos, refrigerantes e cervejas estrangeiras, entretanto, tais circunstâncias não militam em benefício de sua pretensão porquanto tais bens de consumo pertencem a nichos mercadológicos distintos da comercialização de cerveja nacional.

Em verdade, observa-se distorção da questão controvertida, que se deve cingir analisar eventual existência de relação entre a lata da *Cerveja Itaipava* e o elemento distintivo (cor vermelha) em momento anterior ao lançamento do novo conjunto do produto da concorrente, não relevando no caso a utilização pura e simples da mesma cor, sem sentido genérico" (fl. 1.099).

Nessa perspectiva, é importante colacionar também da sentença os trechos a seguir:

"É fato que a ré produziu a lata vermelha para armazenamento de sua cerveja (Itaipava), porém, também ficou claro para este Juízo que tal embalagem 'de edição limitada', estava vinculada a evento automobilístico – Stock Car – patrocinado pela Cerveja Itaipava como se observa pelas fotografias de fls. 262 e 418/424.

Além disso, em todo o material de divulgação da ré para sua cerveja, inclusive guarda-sol, freezers, cadeiras e mesas a cor preponderante sempre foi a vermelha.

Por conseguinte, não há falar-se em inovação por parte da autora em sua campanha para lançamento da nova lata de sua cerveja na cor vermelha, sendo certo que inúmeras outras cervejas, produzidas por diversos fabricantes, há muito se utilizavam da cor vermelha em suas embalagens" (fls. 954/955).

Da compreensão resultante das razões decisórias acima reproduzidas, convém obstar a aplicação da Súmula n. 7/STJ, pois não é caso de reexame de prova.



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

É viável o conhecimento do recurso especial se, fundado na arguição de ofensa a normas legais, tem por finalidade elidir a prática de concorrência parasitária admitida no acórdão recorrido com base em impressões pessoais e juízos de valor que, fundados na existência, no mercado, de produtos com similaridade de cor entre as embalagens de empresas concorrentes, conduziram à conclusão de que tal fato pode levar o consumidor a confundir os produtos de marcas diversas.

Na espécie, não cabe afastar o alcance do art. 124, VIII, da LPI, pois de sua clara dicção pode-se, desde logo, dizer que a identidade de cores, principalmente com variação de tons, de um produto em relação a outro, sem constituir o conjunto da imagem ou *trade dress* da marca do concorrente – isto é, cores "dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo" – não é hipótese legalmente capitulada como concorrência desleal ou parasitária.

Preponderante, pois, se mostra essa assertiva para o deslinde da controvérsia.

Em relação à definição do conjunto da imagem ou *trade dress*, José Carlos Tinoco Soares, em *Concorrência desleal vs. Trade Dress e/ou Conjunto-imagem*, p. 213), ensina:

"[...] o termo 'trade dress' significa a imagem total ou a aparência geral de um produto ou serviço, incluindo, mas não limitado a, desenho da embalagem, rótulos, recipientes, mostruários, à decoração, às cores, ao desenho do produto, à característica do produto ou à combinação de características do produto; 'trade dress' é combinação de elementos ou figuras que são ou se tornam associadas exclusivamente com uma existência particular que permitem funcionar como um indicador de origem do produto."

As cores dos recipientes – caixas, embalagens, etc. – usados na comercialização de produtos são elementos neutros no *marketing* próprio das empresas, não constituindo, como já foi dito, um diferenciador mercadológico ou um conjunto da imagem (*trade dress*) capaz de causar imitação e confusão em relação à origem do produto, com o objetivo de proveito próprio da notoriedade da marca do concorrente e evidente intenção de desviar o público consumidor, que possam atrair as vedações e condutas tipificadas na Lei de Propriedade Industrial.

Aliás, é plenamente possível a convivência de produtos comercializados por empresas diversas e concorrentes na hipótese em que utilizam embalagem da mesma cor, pois, conforme já assinalado, inexistente direito ao uso exclusivo de "cores e suas denominações" (art. 124, VIII, da LPI).



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Dessarte, não se pode, como pretendido na presente demanda, tratar, com excessivo rigor, a simples semelhança e coincidência de cores nas latas de cervejas, tendo em vista envolver situações extremamente habituais e ser facilmente previsível que os consumidores criem vínculos com outros elementos do produto "cerveja" por eles já conhecidos, como a própria marca inscrita no recipiente, potencializada no mercado, em especial, pelo seu atrativo sabor.

Com base nesse raciocínio, o voto condutor do acórdão de origem, inclusive realçando os diversos componentes que interferem na relação de uma marca com o consumidor, consignou:

"O que está em pauta de discussão é a utilização de uma estratégia publicitária engendrada por uma marca de cerveja consagrada, *Brahma* (sempre considerada sinônimo de cerveja, repita-se) por um produto de concorrente, *Itaipava*, somente conhecido no mercado há pouco tempo, sendo uma marca ainda em fase de consolidação, o que, aliás, não lhe diminui valor qualitativo, mas que, objetivamente, não lhe põe mesmo nível de notoriedade da *Brahma*" (fl. 1.096).

Ora, tal ponto de vista corrobora ainda mais a conclusão de que a simples cor da lata de cerveja não permite nenhuma relação com a distinção do produto nem designa isoladamente suas características – natureza, época de produção, sabor, etc. –, de modo que não enseja a confusão entre as marcas "Brahma" e "Itaipava", sobretudo quando suficientemente conhecido e diferenciado o seu principal e notório elemento distintivo, a denominação.

Em análise dos pronunciamentos judiciais e razões recursais que encerram a demanda, infere-se também que a cor vermelha, além de ser objeto do uso há muito tempo em latas de cervejas e outras bebidas existentes no mercado, está estreitamente vinculada à recorrente Cervejaria Petrópolis, inclusive em ações de patrocínio e materiais promocionais.

Não remanescem, sob o prisma jurídico, juízos hábeis a imputar à parte recorrente o cometimento de atos que impliquem concorrência desleal nem utilização parasitária de publicidade por uso indevido dos elementos visuais do *trade dress* da marca concorrente com o propósito de induzir confusão no consumidor quanto à origem da cerveja ou de empregar meio fraudulento para desviar clientela alheia.

### II - Arts. 2º, V, e 195, III e IV, da LPI



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Para o adequado exame da matéria, reproduzem-se abaixo os preceitos legais em epígrafe:

"Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

[...]

V - repressão à concorrência desleal.

[...]

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

[...]

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

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

Como bem se depreende, para que se materialize a concorrência desleal, além de visar à captação da clientela de concorrente, causando-lhe danos e prejuízos ao seu negócio, é preciso que essa conduta se traduza em manifesto emprego de meio fraudulento, voltado tanto para confundir o consumidor quanto para obter vantagem ou proveito econômico.

Ao apreciar demandas similares à hipótese dos autos, a Terceira Turma teve oportunidade de se pronunciar a respeito da proteção ao uso de marcas e emitiu a conclusão seguinte:

"A finalidade da proteção do uso de marcas é dupla: por um lado protegê-la contra o proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto." (REsp n. 1.292.958/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 12/9/2013.)

Por qualquer ângulo que se visualize a questão – proteção ao uso de marca, ofensa ao direito de exclusividade de marca, prática de concorrência desleal ou parasitária –, não vejo como considerar, na espécie, que o lançamento e comercialização pela recorrente, Cervejaria Petrópolis S/A, de sua cerveja "Itaipava", envasada em lata de cor idêntica à da cerveja "Brahma", que foi



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

objeto de veiculação de anterior campanha publicitária, tenha o condão, por si só, de causar confusão ao consumidor e malferir os interesses jurídicos, mormente de marca, da Companhia de Bebidas das Américas, ora recorrida.

Patente, portanto, a ausência de configuração do propósito ou tentativa de vincular produtos à marca de terceiros, que se convencionou denominar de associação parasitária, por inexistir ato que denote o uso pela empresa recorrente da notoriedade e prestígio mercadológico alheios para se destacar no âmbito de sua atuação concorrencial.

A propósito do tema, extrai-se da doutrina especializada o seguinte ponto de vista:

"O parasitismo econômico consiste no fato de um terceiro viver à sombra de empresário diverso, aproveitando-se, direta ou indiretamente, dos esforços deste, que contribuíram para a formação do bom nome, da imagem dos produtos e da estrutura econômica que conferiram credibilidade e grande penetração no mercado." (PEREIRA, Marco Antônio Marcondes. *Concorrência Desleal por meio da publicidade*. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, p. 148.)

Pertinentes também as lições de Denis Borges Barbosa e Patrícia Carvalho da Rocha Porto (Da proteção do *trade dress* com ou sem direitos exclusivos. In: *A propriedade intelectual no século XXI*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 171), assim expressas:

"Na verdade, a violação do *trade dress* do produto de um competidor configura concorrência desleal, mesmo que seus elementos característicos estejam separadamente protegidos por direitos de propriedade intelectual. Isto pode ocorrer, quando comprovado que a finalidade do ato do competidor é a de desviar a clientela alheia e se aproveitar da reputação do concorrente através da utilização de atos confusórios, utilizando como meio para esta finalidade a imitação de marca, do desenho industrial, dos direitos autorais, enfim, do *trade dress* do produto do competidor, mesmo que as partes deste conjunto estejam separadamente protegidas por direitos de propriedade intelectual."

Efetivamente, consoante já consignado no tópico anterior, não é o caso dos presentes autos.

É conveniente ter em vista que a Lei n. 9.279/1996 (LPI), ao enumerar as condutas que caracterizam crime de concorrência desleal, adota como característica comum, na maioria dos dispositivos para consumação desse delito empresarial, o meio possível de gerar, em detrimento



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

alheio, dubiedade e confusão no mercado consumidor, para obtenção de vantagem.

Se é certo que o conjunto da imagem – conjunto de elementos da identidade visual que exercem expressivo grau de atração sobre o consumidor – representativo da marca de certo produto não pode ser reproduzido por concorrente, correto também é afirmar que não existe direito ao uso exclusivo de "letra, algarismo e data, isoladamente", nem de "sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo" ou "sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda", tampouco de "cores e suas denominações", segundo estatuído pela LPI (incisos II, VI, VII e VIII do art. 124).

A admissão de exclusividade do uso da cor vermelha, isoladamente e sem nenhum elemento peculiar e distintivo, além perpetrar verdadeiro monopólio do titular da marca mais antiga sobre o uso de sinais, inclusive não suscetíveis de registro, subtrairia a essência da Lei de Propriedade Industrial, cujas expressas cláusulas, muito mais que voltadas à repressão da concorrência desleal, objetiva precipuamente a tutela da livre concorrência.

Tem-se, em conclusão, que a norma prescrita no inciso VIII do art. 124 da LPI – Seção II, "Dos Sinais Não Registráveis como Marca" – , é bastante, por si só, para elidir a prática de atos de concorrência desleal tipificados no art. 195, incisos III e IV, do mesmo diploma, cujo alcance se arrefece ainda mais por ausência de elementos fático-jurídicos caracterizadores de proveito parasitário que evidenciem que a recorrente, por meio fraudulento, tenha criado confusão entre produtos no mercado com o objetivo de desviar a clientela de outrem em proveito próprio.

Consequentemente, descaracterizada a concorrência desleal, não há falar em ofensa ao direito de marca, impondo-se o afastamento da condenação indenizatória por falta de um dos elementos essenciais à constituição da responsabilidade civil – o dano.

Ante o exposto, **conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.**

Por conseguinte, condeno a parte autora, ora recorrida, Companhia de Bebidas das Américas (AMBEV) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, de acordo com as disposições contidas no § 4º, c/c as alíneas do § 3º do art. 20 do CPC, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser corrigido a partir do arbitramento.



## **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

É o voto.



**VOTO-VENCIDO**

**O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE:**

Senhor Presidente, estava inclinado a pedir vista dos autos para verificar algumas situações que me pareceram divergentes até de voto anterior da Turma, em questão semelhante, a saber, um voto do Ministro Massami Uyeda, em que reconhecida pelo Tribunal de origem a potencialidade de causar confusão. Isso demandaria a incidência da Súmula n. 7. Mas, o Ministro João Otávio de Noronha até trouxe no voto elementos que dispensariam essa vista e demandariam a incursão no próprio mérito. A questão é polêmica. Indiretamente está abrangida dentro daquela estratégia publicitária - a cor -, mas o próprio acórdão esclarece que não se está tratando da cor. E, no final, dá provimento ao recurso de apelação dizendo: "...sem proclamar direito exclusivo à utilização da cor vermelha na lata de cerveja da Brahma, porque circunstancial a questão controvertida". E dá provimento para reconhecer aqui a violação ao direito da ora recorrida, entendendo que houve o aproveitamento daquela campanha publicitária, que lançou, pela primeira vez, a cor vermelha numa lata de cerveja nacional.

Só um comentário: indiscutivelmente, não tem e não terá nem a Ambev nem a outra empresa a primazia na cor da lata de cerveja, tanto que todas usavam a branca. Quase a maioria das cervejas nacionais usava branco, e hoje outras usam a vermelha - a cerveja Devassa é uma delas. Então, penso que a questão não está direcionada a esse enfoque de proibir o outro de usar a cor, até porque a reconvenção da própria Itaipava é justamente nesse sentido de impedir a Ambev de usar a cor vermelha, e ela perdeu na reconvenção. Paralelamente à ação que estamos julgando hoje no recurso especial, a ré reconvinte ajuizou ação, visando obstaculizar a utilização da cor vermelha na lata pela Brahma, trazendo como paradigma a lata de energético, sendo certo que ela nunca tinha usado a cor vermelha na cerveja. Então, a discussão não é da cor, mas também é da cor da parte contrária.

A questão está decidida. Vou abrir mão da vista, porque só vai trazer delonga à finalização do feito. Mas me chamou a atenção - o que me levaria a pedir vista dos autos



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

- que, no meio da campanha, há fato incontroverso. O Relator do acórdão, o Desembargador Edson Aguiar de Vasconcelos, no Rio de Janeiro, fez o histórico e afirmou: olhe, não há controvérsia sobre o fato. A própria Itaipava admite que o primeiro lançamento da cerveja na cor vermelha [e isso não quer dizer nada] foi da Brahma.

Recebi de uma das partes um folheto com o lançamento publicitário da lata da Itaipava na Stock Car, que era branca com carros vermelhos. E, no curso, nesse momento, nesse período de dois ou três meses depois do lançamento da campanha publicitária da recorrida, depois do lançamento da campanha publicitária da lata da Stock Car da recorrente, houve um posterior lançamento de uma lata de cor vermelha.

O fundamento do acórdão não é a utilização de marca, de meios de sinal de propaganda. Basicamente, pelo que se depreende do acórdão, e é prequestionado inclusive pela recorrente, é o emprego de meio fraudulento para desviar em proveito próprio ou alheio a clientela de outrem. O acórdão concluiu que a ora recorrente, aproveitando-se do lançamento daquela propaganda da lata, que poderia ter sido de outra cor, jogou nas gôndolas do mercado, sem nenhuma comunicação, latas de cerveja na cor vermelha. Até o acórdão alude é uma questão que poderia ter sido objeto de prova:

Averbe-se que a recorrente não se preocupa em demonstrar de forma específica o momento em que teve início o patrocínio da Stock Car, nem mesmo surgiu a ideia de lançamento da campanha publicitária utilizando as latas vermelhas da cerveja com vinculação à aludida modalidade esportiva. Tais informações ganham relevância, porque o material probatório induz ser de longa data a relação da Cervejaria Petrópolis com corrida de automóveis, porém o lançamento da lata promocional vermelha só ocorreu seletivamente no mesmo ano e no mesmo semestre do lançamento do novo produto da Ambev.

Diante desse fato, sem entrar na discussão de marca, se está registrada a marca, se está registrado o sinal de propaganda, passo ao largo disso, o acórdão entende que houve o emprego de meio fraudulento, o lançamento de latas da mesma cor, aproveitando-se da campanha da Brahma, que vinculava a cor dos caminhões à própria cor da lata de cerveja; que a recorrida lançou no mercado uma campanha milionária e, aproveitando-se disso, no meio de uma campanha em que teria lançado oficialmente um produto - uma lata de cor branca -, a recorrente lançou nas gôndolas do mercado a lata de cor vermelha.

Diante desse contexto, Sr. Presidente, vou pedir vênia e vou divergir, sem



## **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

pedir vista dos autos. Entendo que a concorrência desleal está evidenciada no emprego desse meio, de lançar repentinamente uma lata de cor vermelha, após lançar uma lata oficial com cor branca, sem nenhum viés de proclamar o direito exclusivo à utilização de cor vermelha por uma ou por outra, até porque, como falei, posteriormente a esse fato, outras cervejas adotaram a lata vermelha.

Vou pedir vênias à maioria, que já está formada, e vou votar no sentido de prestigiar o acórdão recorrido, que reconheceu o emprego, a utilização indevida da estratégia de comunicação com amplos recursos publicitários no lançamento de uma campanha nova da lata da recorrida.

Vou pedir vênias, sempre destacando, aqui, os memoriais recebidos, o empenho dos advogados, mas penso que a decisão do Tribunal de origem merece proteção, na medida em que reconheceu a conduta da ora recorrente como meio fraudulento para desviar, ou tentar desviar, e a potencialidade de desviar já seria suficiente.

Cumprimentando os advogados pelo brilho e pela combatividade, peço vênias à ilustrada maioria para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

### CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2013/0087236-8      PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.376.264 / RJ

Números Origem: 00043850320118190001 201213552393 43850320118190001

PAUTA: 09/12/2014

JULGADO: 09/12/2014

#### Relator

Exmo. Sr. Ministro **JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

#### AUTUAÇÃO

RECORRENTE : CERVEJARIA PETROPOLIS S/A  
ADVOGADO : NELSON DE ALMEIDA E OUTRO(S)  
ADVOGADA : CRISTIANE MEDEIROS BRITO C FROTA E OUTRO(S)  
ADVOGADA : BARBARA OLIVEIRA SILVA ARAÚJO E OUTRO(S)  
RECORRIDO : COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV  
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES E OUTRO(S)  
ALICE MOREIRA FRANCO  
KARINA GOLDBERG BRITTO

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial

#### SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). CRISTIANE MEDEIROS BRITO C FROTA, pela parte RECORRENTE: CERVEJARIA PETROPOLIS S/A

Dr(a). KARINA GOLDBERG BRITTO, pela parte RECORRIDA: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV

#### CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Terceira Turma, por maioria, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Votou vencido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente) e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.