



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2014.0000311114

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 2044789-02.2013.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TREND FOODS FRANQUEADORA LTDA, é agravado MARCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ REYNALDO (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.

São Paulo, 19 de maio de 2014.

Araldo Telles
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

JUIZ DE DIREITO: MARCOS ROBERTO DE SOUZA BERNICCHI

AGRAVANTES: TREND FOODS FRANQUEADORA LTDA. e outra

AGRAVADA: MARCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

VOTO N.º 30.379

EMENTA: Tutela antecipada. Ação que busca a abstenção de uso da expressão “IN BOX” e de embalagens criadas pelas recorrentes para o armazenamento de alimentos do ramo fast-food. Autoras que são detentoras da marca nominativa e mista “CHINA IN BOX”, do desenho industrial de embalagem, além do domínio “chinainbox.com.br”, anterior à concessão dos domínios utilizados pela ré (“massainboxjp.com.br” e “massainboxpe.com.br”). Sendo notória a possibilidade de confusão do consumidor, diante da prova inequívoca do direito alegado e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, além da reversibilidade da medida, a tutela merece deferida.

Recurso provido para esse fim.

Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão que, em autos de ação cominatória com pedido cumulado de indenização, negou tutela antecipada pela qual as agravantes pretendiam que a agravada se abstinhasse imediatamente da utilização da expressão In Box, objeto de registro de sua titularidade como sinal distintivo constante de marca mista acrescentada à expressão China, da comercialização, exposição e distribuição do conjunto-imagem que represente violação ao desenho industrial também de sua titularidade e



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

suspensão dos registros dos sítios
<https://www.massainboxjp.com.br/index.php> e
<https://massainboxpe.com.br>.

Alegam, em síntese, que detêm a marca para diversas classes, construindo-a durante anos e fizeram o mesmo com o desenho industrial que resultou na embalagem. Agora, utilizando-se das mesmas ideias e em contrafação a esta última propriedade, a agravada optou por comercializar massas utilizando-se de elementos com as mesmas características.

Com deferimento da antecipação da tutela, vieram informes.

É o relatório.

O recurso merece acolhido.

Ao conceder a antecipação da tutela recursal, lancei a seguinte decisão:

“O instrumento eletrônico demonstra que as principais concepções da agravante, ressalvado novo exame ao ensejo da solução de fundo, estão, de fato, sendo utilizadas pela agravada, seja quando empregada a expressão In Box, seja quando se utiliza de embalagem que conta com a proteção de desenho industrial de titularidade da recorrente.

Isto pode representar dano irreparável, na medida em que, se não houver preservação de qualidade e imagem, pode haver associação, pelo consumidor, entre os produtos de uma e outra parte, resultando prejuízos para a que, em primeiro lugar, procurou desenvolver, registrar e divulgar, no ramo específico, sinal distintivo e invólucro.

Por tais razões, defiro o efeito ativo para



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

conceder a antecipação de tutela reclamada, notificando-se a requerida para que deixe de utilizar a expressão In Box em seus produtos, devendo abster-se, em quinze dias, de utilizar das embalagens que violem o desenho industrial de titularidade da agravante, oficiando-se ao Nic.BR para que suspenda os registros dos sítios virtuais mencionados no relatório.”¹

E assim deve ser.

Como relatado, o recurso busca obrigar a agravada, em caráter liminar, a se abster do uso, na comercialização dos seus produtos, seja física ou virtualmente, da expressão **IN BOX**, e também de embalagem protegida por registro de desenho industrial.

A concessão da tutela antecipada deve ser precedida de alguns requisitos, previstos no art. 273 do CPC: **i)** possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ou abuso do direito de defesa; **ii)** prova inequívoca dos fatos e verossimilhança da alegação; e, **iii)** reversibilidade da medida.

É o caso dos autos.

As recorrentes cuidaram de comprovar que ostentam a marca **CHINA IN BOX** desde 1993 e, efetuado o depósito em 1992, detêm o registro, perante o INPI, com concessão em 1996, vigente até 16.1.2016 (fls. 162).

Do mesmo modo com relação ao desenho industrial da embalagem que garante seus produtos, com depósito em 2001 (fls. 188 e seguintes).

Exercem sua atividade empresarial, também, por meio da *internet*, com registro do domínio **chinainbox.com.br**, criado

¹ Fls. 506/507



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

em 18.10.1996 (fls. 421).

A agravada, de seu turno, com atuação na mesma área das agravantes, comercializa seus produtos utilizando-se da expressão **MASSA IN BOX**; depositou, inclusive, pedido do registro da marca no INPI, pendente, ainda, de apreciação (fls. 407).

Além disso, mantém os domínios na *internet* “massainboxjp.com.br” e “massainboxpe.com.br”.

O que se vê é que a recorrida, a mercê dos registros de titularidade das recorrentes (marca, desenho industrial e precedente registro do domínio), utiliza-se da expressão **In Box**, possibilitando confusão no consumidor ao apresentar produto com sinal distintivo formado com a substituição da palavra “**China**” por “**Massa**”, acrescida da referida expressão. A embalagem dos seus produtos é, também, bastante semelhante à utilizada pelas autoras e por elas criada (fls. 426 *versus* fls. 287).

Ao analisar caso semelhante, a 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, sob a ilustre relatoria do Des. Ênio Zuliani, assentou:

“Tutela antecipada que se concede inaudita altera parte - Sociedade titular da marca “China in box” que luta pela unicidade do signo e elementos identificadores, inclusive dos desenhos industriais registrados e que caracterizam a embalagens de seus produtos (delivery) - Sociedade requerida que oferece comida da culinária regional (mineira, principalmente) utilizando a expressão “Uai in box”, com entrega em pacotes iguais aos da autora - Prática ilícita e que obriga garantir exclusividade para não iludir consumidores e depreciar a força da marca forte - Provimento.”²

² AI nº 0138158-21.2012.8.26.0000.

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Por tais fundamentos, presentes os requisitos do art. 273, do CPC, dou provimento ao recurso para tornar definitiva a antecipação da tutela recursal.

É como voto.

JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES

RELATOR