



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO REGIONAL II - SANTO AMARO
3ª VARA CÍVEL
RUA ALEXANDRE DUMAS Nº 206, São Paulo - SP - CEP 04717-000

SENTENÇA

Processo Físico nº: **0038734-97.2012.8.26.0002**
 Classe - Assunto: **Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer**
 Requerente: **Trend Foods Franqueadora Ltda**
 Requerido: **Rogério de Castro Pereira Nunes - Delivery - ME**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Alexandre Batista Alves**

Vistos.

TREND FOODS FRANQUEADORA LTDA moveu ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com indenização contra **ROGÉRIO DE CASTRO PEREIRA NUNES- DELIVERY LTDA** alegando, em resumo, que: a) a China in Box, empresa que se destinou ao delivery de alta escala, detém onze registros marcários e quatro registros de desenho industrial, todos pertinentes à causa; b) além de que pretender dar notoriedade à marca China in Box, um dos principais escopos dos investimentos publicitários foi exatamente diferenciar a autora dos demais concorrentes, tornado evidente, assim, a unicidade de seu signo; c) a ré tem como única marca depositada a “UAI IN BOX”, na mesma área de atuação da autora, qual seja, o fornecimento de alimentos em restaurantes e lanchonetes com serviço de delivery, o que configura atos de violação ao direito da autora, além da prática de concorrência desleal; d) há excessiva coincidência nos elementos nominativos e na apresentação visual das embalagens.

Por essas razões, pleiteia a antecipação de tutela para que a ré se abstenha de praticar atos de concorrência desleal e de uso marcário dos elementos nominativos e figurativos da autora, bem como na suspensão da utilização do nome de domínio www.uaiinbox.com.br. Requereu, ainda, indenização por danos materiais e morais. Juntou documentos (fls. 51/360).

A antecipação de tutela foi concedida em grau recursal, conforme V. Acórdão de fls. 444/447.

Citada, a ré apresentou contestação (fls. 451/469), na qual requereu a denunciação à lide do INPI e, no mérito, sustentou basicamente que: a) não há qualquer identidade entre as marcas e embalagens, visto que a autora se destina ao mercado de alimentos voltados exclusivamente aos pratos orientais, ao passo que a ré se dedica à culinária mineira; b) não há identificação entre os cardápios, tendo a autor registrado com sucesso sua marca perante o INPI; c) não houve qualquer violação ao signo da autora, valendo salientar que os registros das partes são distintos; d) a expressão in box é de uso



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO REGIONAL II - SANTO AMARO
3ª VARA CÍVEL
 RUA ALEXANDRE DUMAS Nº 206, São Paulo - SP - CEP 04717-000

comum, não havendo a prática de ato ilícito a ensejar a pretendida indenização.

Sobreveio a réplica (fls. 592/519).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

À luz dos elementos de convicção existentes nos autos, é possível o julgamento antecipado da lide, prescindindo-se de outras provas (CPC, art. 330, I).

Procede em parte a pretensão.

Não há dúvida de que o conjunto de elementos gráficos que formam a aparência geral de um produto (*trade dress*) representa aspecto distintivo da marca e, portanto, goza de proteção legal.

A Lei de Propriedade Industrial veda a utilização de sinais que possam causar confusão ou associação com signo alheio (art. 124, XIX), não se exigindo, é importante acentuar, que a imitação seja perfeita, mas apenas que entre os produtos analisados haja elementos significativos de identidade capazes de causar confusão no público consumidor.

No caso vertente, colhe-se dos documentos que instruem a inicial que a autora detém onze registros marcários e quatro registros de Desenho Industrial referentes ao signo *China in Box*.

Por outro, consta que a ré se utiliza do signo *Mineiro in Box* e vale-se de padrão visual similar ao da autora, conforme se infere dos documentos juntados, situação que, a despeito da diversidade da comida oferecida, poderá levar o consumidor a crer que se trata de uma ramificação do *china in box*.

É oportuno transcrever os ensinamentos de Carlos Tinoco Soares:

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



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO REGIONAL II - SANTO AMARO

3ª VARA CÍVEL

RUA ALEXANDRE DUMAS Nº 206, São Paulo - SP - CEP 04717-000

toda e qualquer publicidade desde que elaborada e apresentada com particularidades a torna conhecida procedente de uma determinada origem” (Concorrência desleal vs. Trade dress e/ou conjunto-imagem, editora do autor, SP, 2004, p. 213).

Ao julgar o recurso de agravo de instrumento interposto pela autora, assim decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

“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 as 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 marca forte- Provimento”(Agravado de Instrumento n. 0138158-21.2012.8.26.000).

Nesse contexto, configurada a ilicitude da conduta da ré, procede a pretensão de obrigação de fazer e não fazer, confirmando-se a antecipação de tutela concedida em grau recursal.

Nem se alegue que o consumidor não poderia ser levado a erro por conta da distinção dos produtos. Em caso semelhante, a propósito da discussão que envolveria a impossibilidade de um consumidor atento enganar-se ao adquirir um produto que utilizaria rótulo semelhante ao de outro produto, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“A interpretação dada pelo Tribunal ao art. 129 da LPI/96, com todas as vênias, não é a mais consentânea com a Lei. Em nenhum momento a Lei exige que a semelhança entre as marcas seja grande a ponto de confundir até mesmo o observador mais atento. Para a Lei, basta que os produtos sejam parecidos a ponto de gerar confusão. Naturalmente, uma pessoa atenta percebe a diferença entre duas marcas, ainda que sejam quase idênticas. Entretanto, é necessário que se tenha em mente que não se trata de um “jogo de sete erros”. A Lei se destina, não ao consumidor atento, mas justamente ao consumidor que, por qualquer motivo, não se encontra em condições de diferenciar os produtos similares.

Não se pode descurar o fato de que, muitas vezes, o consumidor não pode ler a embalagem de um produto ou, ao menos, tem dificuldade de fazê-lo, seja por seu grau de instrução, por problemas de saúde ocular o mesmo por pressa. Nesses casos, tudo o que o consumidor distinguirá será a forma da embalagem, as características gerais do produto, as cores apresentadas e assim por diante.

Ora, ao observar as fotografias dos produtos com a marca “Brilhante” e dos produtos com a marca “BioBrilho” que constam do processo, é nítida a possibilidade de confusão. Num olhar rápido, as embalagens são muito parecidas.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO REGIONAL II - SANTO AMARO

3ª VARA CÍVEL

RUA ALEXANDRE DUMAS Nº 206, São Paulo - SP - CEP 04717-000

Assim, é imperativo que se reconheça a imitação alegada na petição inicial. (...)” (REsp 698.855: Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de 29.10.2007).

A despeito de configurada a ilicitude da conduta da ré, a autora tinha o ônus de demonstrar documentalmente os efetivos prejuízos sofridos (CPC, art. 333, I), vale dizer, que houve desfalque patrimonial em virtude dos atos de concorrência desleal praticados pela ré, podendo-se relegar para a execução apenas a apuração do *quantum debeatur*.

Os danos morais, por outro lado, são igualmente indevidos.

Prevalece hoje na doutrina e jurisprudência orientação segundo a qual é admissível a reparação do dano moral infligido à pessoa jurídica, em especial no caso de danos resultantes do abalo de credibilidade. A questão já está sedimentada com a edição da Súmula n. 227 do STJ.

Embora não seja titular de honra subjetiva, a pessoa jurídica é detentora de honra objetiva, de sorte que tem direito à indenização por dano moral quando seu bom nome, reputação ou imagem forem atingidos no meio comercial por algum ato ilícito.

Em acórdão da lavra do Des. Sérgio Cavalieri Filho, Ap. 5.943-94- 2ª Câmara do TJ/RJ, assentou-se que:

“... registre-se, então, que a honra tem dois aspectos, o subjetivo (interno) e o objetivo (externo). A honra subjetiva que se caracteriza pela dignidade, decoro e auto-estima, é exclusiva do ser humano, mas a honra objetiva, refletida na reputação, no bom nome e na imagem perante a sociedade, é comum à pessoa natural e jurídica. Quem pode negar que uma notícia difamatória pode abalar o bom nome, o conceito e a reputação, não só do cidadão, pessoa física, no meio social, mas também de uma pessoa jurídica no meio comercial? Indiscutivelmente, toda empresa tem que zelar pelo seu bom nome comercial.

(...)

Nessa linha de princípios, a Lei de Imprensa, no seu art. 16, inc. II, considera ilícita “publicar ou divulgar notícia falsa que provoquem abalo de crédito de qualquer pessoa, física ou jurídica”. E no art. 2º assegura o direito de resposta a “toda pessoa natural ou jurídica que for acusada ou ofendida em publicação feita em jornal ou periódico, ou em transmissão de radiodifusão”.

Ademais, após a CF/88, a noção do dano moral não mais se restringe à dor, sofrimento, tristeza, etc., como se depreende do seu art. 5º, inc. X, ao estender a sua abrangência a qualquer ataque a nome ou imagem da pessoa, física ou jurídica, com vistas a resguardar a sua credibilidade e respeitabilidade. Pode-se dizer que, em sua concepção atual, honra é o conjunto de predicados ou condições de uma pessoa, física ou jurídica, que lhe conferem consideração e credibilidade social; é o valor moral e social da pessoa que a Lei protege ameaçando de sanção penal e civil a quem ofende por palavras ou atos. Fala-se modernamente em honra profissional como uma variante da honra


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO REGIONAL II - SANTO AMARO

3ª VARA CÍVEL

RUA ALEXANDRE DUMAS Nº 206, São Paulo - SP - CEP 04717-000

objetiva, entendida como valor social da pessoa perante o meio onde exerce a sua atividade”.

O Superior Tribunal de Justiça, em acórdão paradigmático relatado pelo eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, também perfilhou a mesma linha de entendimento. Confira-se: 4ª Turma do STJ, 09.08.1995, RSTJ 85/268 e RT 727/123.

No caso em exame, demonstração não há de que imagem da autora foi arranhada no mercado em virtude dos fatos noticiados nos autos, não se podendo presumir o dano moral.

Em caso semelhante, assim decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Abstenção de uso de marca- Uso indevido da expressão “AUDITORIUM” por empresa atuante no mesmo ramo de atividade comercial da autora, titular do registro da marca no INPI- Sentença de parcial procedência para reconhecer o direito marcário- Apelo da autora buscando a condenação por danos morais- Não ocorrência de abalo efetivo à imagem da autora junto a clientes- Manutenção integral da sentença- Não provimento” (Apelação Cível n. 0018252-09.2011.8.26.0344, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator Des. Enio Zuliani).

Ante o exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES** os pedidos para condenar a ré definitivamente a se abster de utilizar a expressão *in box* em todos os ramos de sua apresentação e publicidade, retirando da página da internet o endereço eletrônico que utilizada o nominativo citado e encerrar a utilização de caixas plásticas semelhantes aos que a autora obteve o registro do desenho industrial.

Oficie-se ao registro.br., conforme requerido a fls. 569/573.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, as custas e despesas serão rateadas igualmente entre as partes e cada qual arcará com a verba honorária de seu patrono, já operada a compensação.

P.R.I.

São Paulo, 26 de janeiro de 2015.

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