



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
 São Paulo

**Registro: 2018.0000912196**

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 1013011-85.2014.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A., é apelado DEPETROL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA..

**ACORDAM**, em sessão da 1ª 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 ALEXANDRE LAZZARINI (Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.

São Paulo, 21 de novembro de 2018.

**CARLOS DIAS MOTTA**

**RELATOR**

**Assinatura Eletrônica**



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
 São Paulo

**Apelação nº 1013011-85.2014.8.26.0003**

**Apelante: Raízen Combustíveis S.A.**

**Apelado: Depetrol Derivados de Petróleo Ltda.**

**Comarca: São Paulo**

**Voto nº 14189**

Apelação. Ação de abstenção de uso c.c. obrigação de não fazer. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Partes que firmaram contrato de exploração de posto de combustíveis da marca Shell, atualmente rescindido. Posto apelado que, a despeito de agora ser bandeira branca, permanece utilizando as cores características da marca da apelante na testeira do estabelecimento, bem como no uniforme dos funcionários. Indeferimento da tutela de urgência pautado no tempo transcorrido entre o término da relação contratual e o ajuizamento da demanda. Elementos que indicam a possível associação indevida entre o estabelecimento do apelado e a marca da apelante. Notificação da ANP e reclamação de consumidor em página do Facebook. Confusão capaz de ensejar concorrência desleal e desvio de clientela. A proteção da marca, dentro de um determinado segmento de mercado, abrange também os respectivos elementos visuais (cores e trade dress). Uso das mesmas cores por outras marcas que é possível desde que não atuem no mesmo segmento de mercado. Descaracterização apenas parcial, com a manutenção, na testeira do posto, das cores características da marca Shell. Necessidade de descaracterização total do estabelecimento. Precedentes jurisprudenciais. Condenação do apelado a providenciar, por sua conta, a completa descaracterização do posto de combustíveis, com a retirada de todos os elementos visuais Shell (marca, cores e trade dress), no prazo de dez dias após a intimação, sob pena de a providência ser realizada pela própria apelante, às expensas do apelado, que fica proibido de reutilizar tais elementos. Sentença reformada. Sucumbência a cargo do apelado. Apelação provida.

**Vistos.**

Trata-se de recurso de apelação interposto por Raízen Combustíveis S/A, contra a r. sentença de fls. 287/290, integrada



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

pelos embargos de declaração rejeitados de fls. 297/298, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente a ação de abstenção de uso c.c. obrigação de não fazer proposta em face de Depetrol Derivados de Petróleo Ltda., fazendo-o nos seguintes termos: “*Ante o exposto, julgo **IMPROCEDENTES** os pedidos formulados. Por ter sucumbido (art. 86, parágrafo único, do CPC), condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios (art. 82, §2º, do CPC) fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa*”.

Apela a autora (fls. 300/311), sustentando, em síntese, que: em 10/10/2007, as partes firmaram contrato de exploração de posto de combustíveis da marca Shell, com término previsto para 09/10/2011; a marca não se limita a “concha”, abrangendo a manifestação visual característica (uniformes, cores da testeira e das bombas do posto); findo o contrato, deveria ter havido a descaracterização completa do estabelecimento, o que não ocorreu; o apelado permanece utilizando as cores características que compõem a identidade visual, confundindo os consumidores; embora as cores não possam ser objeto de exclusividade, se estiverem dentro de um determinado contexto comercial e dispostas de tal maneira, são identificadoras da marca; a proteção das cores é garantida dentro do contexto de comercialização de produtos combustíveis; a reclamação de um consumidor no *Facebook* indica que o estabelecimento apelado ainda é associado com a marca Shell.

O recurso foi regularmente processado, com apresentação de resposta (fls. 324/329).

**É o relatório.**

**Decido:**





**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

Compulsando os autos, verifica-se que as partes firmaram contrato de exploração de posto de combustíveis da marca Shell (fls. 73/112), atualmente rescindido (fls. 122/128).

Inobstante a rescisão contratual havida, o apelado, que agora é um posto bandeira branca (fls. 150), permanece utilizando as cores características da marca da apelante na testeira estabelecimento, bem como no uniforme dos funcionários (fls. 113/120).

O indeferimento da tutela de urgência foi mantido em grau de recurso em razão, primordialmente, pelo tempo transcorrido entre o término da relação contratual e o ajuizamento da presente ação (fls. 193/196), e não por falta de elementos que indicassem a possível associação indevida entre o estabelecimento do apelado e a marca da apelante.

Aliás, tal associação permanece presente, tanto que a ANP notificou a apelante a respeito de irregularidades no posto apelado, quando este já não mais integrava a rede credenciada da marca (fls. 247/248). Não bastasse isto, um consumidor reclamou, na página da Shell no *Facebook*, de barulho excessivo advindo do estabelecimento apelado, evidenciando que tal associação indevida pode confundir, inclusive, a clientela potencial, acarretando concorrência desleal pelo risco de desvio (fls. 249).

Como é cediço, a proteção da marca, dentro de um determinado segmento de mercado, abrange também os respectivos elementos visuais (cores e *trade dress*). Daí porque o uso das mesmas cores por outras marcas (como o Mc Donald's) é possível desde que não atuem no mesmo segmento de mercado (posto de combustíveis).



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
 São Paulo

Assim, conquanto a descaracterização do estabelecimento apelado tenha sido parcial, com a alteração das cores da conveniência, ducha e óleo (fls. 115/116), a testeira do posto permanece ostentando as cores características da marca Shell, inclusive no que toca à disposição visual (tira branca fina no topo, tira amarela grossa no meio e tira vermelha fina abaixo – fls. 113/120).

Sobre a necessidade de descaracterização total do estabelecimento após o término da relação contratual entre as partes, confira-se a jurisprudência:

*“A simples comparação das fotografias apresentadas (fls.202/214), conforme já mencionado, permite verificar que apelante apesar de ter modificado as cores da testeira de seu estabelecimento, ainda utiliza dos elementos visuais (“trade dress”) característicos da apelada, que levam ao consumidor a acreditar que se trata de posto de abastecimento da bandeira “Shell”, havendo risco de desvio de clientela e de prática de concorrência desleal.*

*O apelante manteve a forma de apresentação, combinação das cores vermelho e amarelo e ainda estilo ou roupagem do mesmo modo presente nos postos que utilizam a marca “Shell”, em uniformes de funcionários, “spreaders”, móveis e bombas.*

*Em que pese o apelante afirmar que possui contrato de fornecimento de combustíveis com a apelada, isso não significa que seja seu fornecedor exclusivo, já que tem ampla liberdade de adquirir combustíveis de outras distribuidoras, tendo em vista ostentar a chamada “bandeira branca” (fls.156).*

*Some-se a esses fatos a circunstância do posto de combustível já ter sustentado a marca “Shell” em seu estabelecimento, de maneira que permanência desses elementos visuais pode vir a confundir consumidores menos atentos às mudanças ocorridas.*

*“Posto de combustível Empresa licenciada que interrompe os pedidos do produto exclusivo, embora permaneça fazendo uso de elementos que permitem identificar a marca Shell Inadmissibilidade de continuidade da situação detalhada por anexos*





**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
 São Paulo

*fotográficos Prova suficiente para conceder a tutela antecipada de remoção de tais elementos Provimento.” (Apelação 0140926-17.2012.8.26.0000, Des. Rel., ENIO ZULIANI, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 31.07.2012).*

**MARCAS E PATENTES CONCORRÊNCIA DESLEAL TRADE DRESS EMPREGO PELA RÉ DE ELEMENTOS VISUAIS CARACTERÍSTICOS DOS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS DA AUTORA POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO NO PÚBLICO CONSUMIDOR PROTEÇÃO CABÍVEL - PRECEDENTES DA CORTE PROCEDÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO (APELAÇÃO CÍVEL nº 0050907-04.2008.8.26.0000, Des. Rel. ELLIOT AKEL, j.09.10.12)**

*Além disso, é fato incontroverso que as partes assinaram contrato, que previa nas cláusulas 7.13.1 e 7.13.2 obrigação de não fazer a ser assumida pelo réu, consistente em: “O Revendedor deixará de utilizar ou exibir as Marcas registradas Shell, salvo aquelas exibidas nos produtos rotulados com tais marcas (por exemplo, lubrificantes) que forem de propriedade do revendedor (...) a “Shell Brasil Ltda” terá direito de remover, às suas próprias custas, qualquer sinalização que seja de propriedade da “Shell Brasil Ltda” (fls.85).*

**Assim, é desnecessária a utilização de todo o conjunto dos elementos visuais que identificam a autora, sendo suficiente somente a utilização indevida de alguns elementos, como cores corporativas, para caracterização da violação contratual, eis que existe obrigação expressa para que a parte não utilize qualquer sinalização.**

*Dessa forma, caracterizada a possibilidade de ocorrência da concorrência desleal, devido à utilização indevida dos elementos visuais, conhecidos como “trade dress” característicos da apelada, a procedência é de rigor definindo a tutela inibitória postulada.” (in TJSP; Apelação 0007122-83.2013.8.26.0010; Relator: Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional X - Ipiranga - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2014; Data de Registro: 01/09/2014) – grifos nossos*

No mesmo sentido, confira-se ainda:



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
 São Paulo

**ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM"** – Concorrência desleal – *Trade dress* – Pretensão inibitória deduzida por distribuidora de combustível em face de posto de combustíveis – Distribuidora que é titular da marca e do *trade dress*, de uso notório – Legitimidade da licenciante para postular proteção de sua propriedade intelectual – Legitimidade ativa reconhecida – Apelação improvida. **CONCORRÊNCIA DESLEAL** – *Trade dress* – Posto de combustível – Utilização de cores tradicionalmente utilizadas pela bandeira "BR" – Testeira que ostenta a expressão "Petróleo" com a mesma grafia e cores utilizadas pela "BR" ("Petrobrás") – Conjunto-imagem do estabelecimento empresarial apto a confundir o motorista – Concorrência desleal configurada – Inibitória procedente – Apelação improvida. **CONCORRÊNCIA DESLEAL** – Lucros cessantes – Violação ao direito de exclusividade do *trade dress* de distribuidora de combustível – Início de prova do prejuízo material – Suficiência – Indenizatória procedente – Apelação improvida. Dispositivo: negam provimento.

(TJSP; Apelação 0022111-79.2011.8.26.0361; Relator: Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Mogi das Cruzes - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2016; Data de Registro: 03/11/2016)

**EMPRESARIAL. MARCA. TRADE DRESS.** Ação de Obrigação de não fazer. *Trade Dress*. Identidade de formas e cores das testeiras dos postos da rede Ipiranga e Posto Morumbi (Posto de Serviços Descalvado Ltda.). Tutela antecipada concedida e confirmada na sentença, para que o réu não mais utilize a combinação de cores amarela, laranja e azul, faixas de preço e qualquer outro elemento característico da marca Ipiranga em seu estabelecimento. Pleito recursal que repisa argumentos apresentados na contestação. Utilização de recursos visuais que levam o consumidor à confusão, ainda mais em se tratando de abastecimento de veículos, onde o consumidor condutor divide a atenção no volante com a preocupação em abastecer, vislumbrando ainda ao longe o posto mais pelas suas cores representadas na testeira, do que propriamente pelo nome. Sentença mantida. Apelo desprovido.

(TJSP; Apelação 0002688-86.2013.8.26.0160; Relator: Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Descalvado - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 11/11/2015; Data de Registro: 17/11/2015)





**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
 São Paulo

Ação de abstenção de uso de marca. "*Trade Dress*". Elementos visuais da autora. Utilização das mesmas cores, forma de apresentação e roupagem. Efetivo risco de desvio de clientela e prática de concorrência desleal. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação 0007122-83.2013.8.26.0010; Relator: Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional X - Ipiranga - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2014; Data de Registro: 01/09/2014)

**OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.** Cerceamento de defesa não caracterizado. Prova documental que ampara as alegações de ambas as partes já foi juntada aos autos. Propriedade industrial. Testeira de posto de gasolina com cores e padrões muito parecidos com os dos postos de gasolina BR. Concorrência desleal configurada. Alteração do padrão da testeira posterior à concessão de tutela antecipada. Obrigação de não fazer mantida. Recurso não provido.

(TJSP; Apelação 0007775-58.2009.8.26.0323; Relator: Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Lorena - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 16/10/2012; Data de Registro: 16/10/2012)

**CONCORRÊNCIA DESLEAL.** Utilização do *trade dress* de marca de distribuidora de combustíveis, com utilização de fachada do posto de gasolina com as cores que caracterizam o conjunto de imagens distintivo. Violação de direitos da propriedade industrial e usurpação que tem finalidade de aproveitamento da bandeira para captação de clientela. Sentença de procedência. Apelo para reconhecimento de ausência de interesse de agir, ou julgamento de improcedência, bem como redução dos honorários. Não provimento.

(TJSP; Apelação 0203428-85.2009.8.26.0100; Relator: Enio Zuliani; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 35ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/10/2012; Data de Registro: 10/10/2012)





**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
São Paulo

Destarte, cabível a condenação do apelado a providenciar, por sua conta, a completa descaracterização do posto de combustíveis, com a retirada de todos os elementos visuais Shell (marca, cores e *trade dress*), no prazo de dez dias após a intimação, sob pena de a providência ser realizada pela própria apelante, às expensas do apelado, que fica proibido de reutilizar tais elementos.

Em sendo hipótese de reforma da r. sentença proferida, para julgar procedente o pedido inicial, arcará o apelado com as despesas processuais, bem assim com os honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa.

Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Ante o exposto, **dou provimento** ao recurso, para julgar procedente a ação, condenando o apelado a: **1)** providenciar, por sua conta, a completa descaracterização do posto de combustíveis, com a retirada de todos os elementos visuais Shell (marca, cores e *trade dress*), no prazo de dez dias após a intimação, sob pena de a providência ser realizada pela própria apelante, às expensas do apelado, que fica proibido de reutilizar tais elementos; **2)** arcar com as despesas processuais, bem assim com os honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa.

**Carlos Dias Motta**  
Relator