



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de SÃO PAULO
FORO ESPECIALIZADO 1ª RAJ/7ª RAJ/9ª RAJ
1ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM
PRAÇA JOÃO MENDES, S/Nº, SÃO PAULO - SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **1004359-60.2023.8.26.0554**
 Classe - Assunto **Procedimento Comum Cível - Espécies de Contratos**
 Requerente: **----- E -----**

Requerido: **-----**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcello do Amaral Perino

Vistos.

Trata-se de *ação cominatória de obrigação de fazer e não-fazer cc. indenização*, inicialmente distribuído como *pedido de tutela antecipada em caráter antecedente* proposta por ----- E ----- em face de ----- alegando, em síntese, que as partes formalizaram Contratos de Franquias Empresarial CVC das lojas 8210, 8220 e 8230 e, não obstante tenham os mesmos se encerrado em 10/12/2022, permanece o requerido a utilizar os sinais identificadores da marca CVC em suas agências de viagens em Aracaju, tais como cores, cadeiras e mesas, iluminação, piso e totens de direção adesivados, atraindo, de maneira indevida, a clientela da autora para comercialização de pacotes turísticos de outra operadora concorrente denominada -----, evidenciando a prática de concorrência desleal.

Invocando a presença dos requisitos legais, requereu a concessão da tutela de urgência a fim de que seja ordenado ao requerido que cesse e se abstenha de utilizar, imediatamente, qualquer marca ou manifestação visual da CVC Brasil, inclusive cores, mobiliário, iluminação, totens, decoração e demais itens relacionados ao *trade dress*, promovendo a descaracterização dos estabelecimentos em que se encontravam localizadas as lojas CVC 8210, 8220 e 8230, no prazo de vinte e quatro horas, sob pena de multa diária.

Informou que apresentará o pedido principal no prazo previsto no art. 303, §1º CPC.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de SÃO PAULO
FORO ESPECIALIZADO 1ª RAJ/7ª RAJ/9ª RAJ
1ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM
PRAÇA JOÃO MENDES, S/Nº, SÃO PAULO - SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1004359-60.2023.8.26.0554 - lauda 1

Protestou por provas. Atribuiu à causa o valor de R\$50.000,00. Instruiu a petição inicial com documentos. (fls. 1/312)

Os autos foram originariamente distribuídos perante a E.E. 9ª Vara Cível da Comarca de Santo André que pela r. decisão de fls. 313/314 determinou a redistribuição a uma das Varas Empresariais da 1ª RAJ.

Recebidos os autos, pela decisão de fls. 317/320 o pedido de tutela foi indeferido, e determinado a emenda para apresentação do pedido principal.

Apresentou emenda às fls. 344/390, requereu pela procedência do pedido para a condenação do requerido a) à abstenção, de forma definitiva, para uso de qualquer marca ou manifestação visual da marca CVC; b) ao pagamento de multa equivalente às últimas três taxas de serviços recebidas, conforme cláusula penal prevista no Contrato de Franquia; c) ao pagamento de lucros cessantes pela prática de concorrência desleal, a ser apurado a quantia em liquidação de sentença nos termos do artigo 210 do LPI e entendimento balizado do E. TJSP; d) ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência da violação de direitos de propriedade industrial, sobretudo contrafação à marca da CVC, maculando o seu bom nome e imagem; bem como para que seja o requerido condenado ao pagamento das verbas de sucumbência. Alterou o valor da causa para R\$532.952,75 (quinhentos e trinta e dois mil novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos).

Pela decisão de fls. 84/86, foi recebida a emenda e foi determinada a citação do réu.

O réu apresentou contestação às fls. 414/432, alegando, em síntese, que cumpriu integralmente suas obrigações pós-contratuais como a remoção dos sinais distintivos da autora, cessação da comercialização dos serviços da CVC tanto que não há comprovante nos autos de tal conduta, e que a autora apresenta cláusula genérica que prejudica o requerido, tendo em vista que não há padronização visual atrelada a todas as suas unidades, e ao mobiliário, tão pouco comprovação da propriedade dos desenhos industriais deste. E acrescenta que não há, pois, fator ensejador de aplicação da cláusula penal e indenizações, e impugna os valores trazidos a título de multa, uma vez que seu cálculo não foi demonstrado.

1004359-60.2023.8.26.0554 - lauda 2



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de SÃO PAULO
FORO ESPECIALIZADO 1ª RAJ/7ª RAJ/9ª RAJ
1ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM
PRAÇA JOÃO MENDES, S/Nº, SÃO PAULO - SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Requer, pois, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça a seu favor, bem como pela improcedência da ação, condenação do autor aos pagamentos das custas e despesas processuais, e verbas de sucumbência. Protestam por provas. Juntaram documentos às fls. 433/582.

Réplica às fls. 606/679.

Justiça gratuita deferida ao réu, fls. 680.

Instadas à especificação de provas que pretendiam produzir e interesse em mediação pelo CEJUSC (decisão fls. 680 e 697), o autor (fls. 689/696 e 701) requisitou a produção testemunhal e pericial, ao passo que o requerido (fls. 683/688 e 700) manifestou não ter interesse em audiência de conciliação ou mediação, e pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório.

DECIDO.

Sendo desnecessária a produção de provas em audiência para o deslinde da matéria de fato e inexistindo óbice ao conhecimento da questão de direito, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do novo Código de Processo Civil.

A autora ajuizou a presente demanda em razão da cessação, aos 10/12/2022, do contrato de franquia anteriormente celebrado entre as partes, assinalando que a parte ré permaneceu na unidade franqueada, valendo-se de todos os sinais característicos da loja e marca CVC, cooptando, de forma fraudulenta, a sua clientela, de modo que pugnou pela concessão de medida urgente a fim de que se abstenha e cesse a utilização de qualquer marca ou manifestação visual da marca CVC Brasil, inclusive cores próprias e indicativas da autora, *outdoors*, totens, decoração, dentre outros que compreendam o *trade dress* CVC, deixando de se apresentar, inclusive, de todo modo, como franqueada CVC, verbalmente ou por escrito, abstando-se de manter na loja quaisquer cartões, papeis e qualquer ou meio tangível que contenha a marca CVC e, ainda, para descaracterização da loja localizada, sob pena de multa diária.

Ainda, requereu a procedência da ação, com a confirmação da tutela de urgência e condenação da ré ao pagamento de multa equivalente às últimas três taxas de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de SÃO PAULO
FORO ESPECIALIZADO 1ª RAJ/7ª RAJ/9ª RAJ
1ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM
PRAÇA JOÃO MENDES, S/Nº, SÃO PAULO - SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1004359-60.2023.8.26.0554 - lauda 3

serviços recebidas, no valor de R\$432.952,75 (quatrocentos e trinta e dois mil novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos), conforme Cláusula 10.3 do Contrato de Franquia, além de lucros cessantes pela prática de concorrência desleal a ser apurado em liquidação de sentença consoante critério mais benéfico, nos termos do art. 210 da LPI e, por fim, de indenização por danos morais no valor de R\$ 100.000,00 respondendo, igualmente, pelas verbas de sucumbência.

A inicial veio convenientemente instruída, não remanescendo dúvidas quanto à relação contratual mantida entre as partes, cessada em 10/12/2022.

Entretanto, nem as fotos carreadas às fls. 225/226 ou a ata notarial juntada às fls. 334/342, foram capazes de demonstrar, sem sombra de dúvidas, a permanência da caracterização da parte requerida como unidade franqueada da autora.

Destarte, a autora não foi capaz de comprovar que a ré continuou valendo-se do uso de sua marca, nome, sinais característicos e distintivos, vez que não há nenhum elemento característico do *trade dress* de suas respectivas lojas, não existindo margem para o induzindo do consumidor ao erro.

Não se encontram presentes os requisitos necessários para o acolhimento da pretensão inicial, notadamente porque a alegada violação ao *trade dress* da autora se encontra embasada em fotografias carreadas às fls. 05/06 e que teriam sido tiradas junto ao ----- e --- --, nos quais se encontravam estabelecidas as lojas CVC 8210, 8220 e 8230, inexistindo qualquer indício nas citadas imagens ou nos documentos que acompanham a inicial de que se trate da empresa ré ou ainda de que a mesma estaria comercializando pacotes turísticos de empresa concorrente.

Ademais, assinalo que se encontra ilegível a data contida no jornal que acompanha as fotografias apresentadas, sendo a mesma indicada unilateralmente pela parte autora. Por fim, as fotografias que fundamentaram o pedido urgente não atenderam aos ditames da lei processual de modo a amparar qualquer juízo de valor, mesmo porque sequer se encontram acompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a corroborarem sua validade, tal como a ata notarial.

Não se olvide, pois, que o pronto reconhecimento de concorrência desleal, por violação de *trade dress*, depende da comprovação efetiva de imitação das



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de SÃO PAULO
FORO ESPECIALIZADO 1ª RAJ/7ª RAJ/9ª RAJ
1ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM
PRAÇA JOÃO MENDES, S/Nº, SÃO PAULO - SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1004359-60.2023.8.26.0554 - lauda 4

características visuais de produtos, serviços ou de estabelecimentos comerciais de determinado concorrente aos olhos do consumidor e da concreta existência de confusão, ou indução a ela, por associação indevida à marca, o que não resta evidenciado pelas provas que instruem a inicial.

Note-se, ainda, que em regra, não são registráveis cores e suas denominações, conforme disposição do art. 124, VIII, da Lei nº 9.279/96.

A esse respeito, confira-se precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"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



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de SÃO PAULO
FORO ESPECIALIZADO 1ª RAJ/7ª RAJ/9ª RAJ
1ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM
PRAÇA JOÃO MENDES, S/Nº, SÃO PAULO - SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1004359-60.2023.8.26.0554 - lauda 5

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." (REsp 1.376.264, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA)".

"Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenizatória por perdas e danos. Alegação de prática de concorrência desleal por confusão entre as empresas e perante os consumidores. Inocorrência. Condutas que não se caracterizam em nenhum dos tipos penais previstos no artigo 195 da Lei n. 9279/96. Concorrência ilícita específica inexistente. Atos de violação tendentes a prejudicar negócios alheios. Concorrência ilícita genérica também não configurada. Prova dos autos que demonstram serem os produtos e as mascotes das partes distintas. Além disso, não há comprovação de efetiva confusão entre os consumidores. Honorários advocatícios majorados para R\$ 5.000,00. Inteligência do art. 85, parágrafos 8º e 11º, CPC/15. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 10108663320158260161 SP 1010866-33.2015.8.26.0161, Relator: Hamid Bdine, Data de Julgamento: 12/04/2017, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 19/04/2017)".

Ademais, some-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da necessidade de se comprovar no casos de violação e concorrência desleal de *trade dress*, de conjunto imagem, capaz de induzir o público consumidor ao erro, o que não ficou comprovado como se vê dos autos.

Note-se que a ré não utiliza qualquer símbolo, marca ou menção à autora, nem tão pouco a autora foi capaz de comprovar que houve confusão do público



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de SÃO PAULO
FORO ESPECIALIZADO 1ª RAJ/7ª RAJ/9ª RAJ
1ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM
PRAÇA JOÃO MENDES, S/Nº, SÃO PAULO - SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1004359-60.2023.8.26.0554 - lauda 6

consumidor.

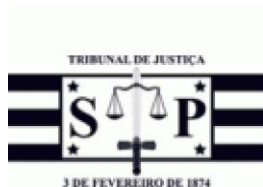
Vejamos a jurisprudência neste sentido:

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Concorrência desleal. Utilização das cores verde e amarelo no posto de gasolina da ré. Cores tradicionalmente atribuídas à marca da bandeira BR de titularidade da autora. As cores não podem ser objeto de registro (art. 124, VIII), mas em conjunto com uma determinada marca formam um padrão visual que, se utilizados de forma indevida, por terceiros, podem vir a causar confusão entre o público consumidor, com o nítido intuito de desvio de clientela. É que tais cores compõem o denominado trade dress da autora. No tocante à abstenção do uso das cores a ré implicitamente concordou com a procedência do pedido, visto que não recorreu da decisão liminar, providenciando a alteração das cores em seu estabelecimento. Quanto à reparação de danos, tem razão a autora. Concorrência desleal verificada. Embora a marca da ré, "Ruff", inserida na testeira e nos rótulos em verde e amarelo seja diferente da marca BR da autora, a simples utilização das cores verde e amarelo tem potencial para confundir os consumidores menos avisados. Tal situação não caracteriza a contrafação, mas apenas a concorrência desleal. Reparação de danos com base nos critérios do art. 210 da Lei da Propriedade Industrial. Indenização fixada em 20% do valor dos rendimentos líquidos do correspondente ao que se pagaria pela utilização da marca por meio de contrato de franquia. Jurisprudência deste Tribunal. Ação de preceito cominatório c.c. reparação de danos procedente. Recurso da autora provido; desprovido o da ré. (TJ-SP - AC: 01293203120088260000 SP 0129320-31.2008.8.26.0000, Relator: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 24/01/2012, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2012)".

Em sendo assim, não há como acolher a pretensão inicial. Foi o bastante, a meu ver.

Isto posto, **JULGO IMPROCEDENTE** a ação apresentada por ----- E -----, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, condeno a autora a ressarcir a ré pelo pagamento das custas e despesas processuais e com os honorários advocatícios, que fixo em 10 % do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de SÃO PAULO
FORO ESPECIALIZADO 1ª RAJ/7ª RAJ/9ª RAJ
1ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE
CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM
PRAÇA JOÃO MENDES, S/Nº, SÃO PAULO - SP - CEP 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1004359-60.2023.8.26.0554 - lauda 7

valor da causa devidamente atualizado.

Em caso de recurso de apelação, ciência à parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (art. 1.010 §1º do CPC).

Após, subam os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, com nossas homenagens e cautelas de estilo.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

P.R.I.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2024.

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

1004359-60.2023.8.26.0554 - lauda 8