



Registro: 2024.0001051095

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1039346-50.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante BABY BRECHÓ COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA ME, é apelado ELAINE ALVES DE MELLO BAPTISTELLA ME.

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

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E JORGE TOSTA.

São Paulo, 29 de outubro de 2024.

SÉRGIO SHIMURA
RELATOR

Assinatura Eletrônica

VOTO Nº 31585

Apelação n. 1039346-50.2020.8.26.0224

Comarca: Guarulhos (8ª Vara Cível)

Ré apelante: BABY BRECHÓ COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA. ME

Autora apelada: ELAINE ALVES DE MELLO BAPTISTELLA ME

Interessada: CRESCI E PERDI

Juiz: Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – MARCA “CRESCI E PERDI” REGISTRADA NO INPI - CONCORRÊNCIA DESLEAL – TRADE DRESS (CONJUNTO-IMAGEM) – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Não acolhimento.

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - Elementos dos autos que são suficientes para a análise de todas as questões postas pelas partes - Instrução probatória que se destina ao convencimento do juiz, cabendo-lhe decidir sobre a pertinência e utilidade da sua produção - Os documentos carreados aos autos e o laudo pericial, com resposta dos quesitos de ambas as partes, se mostraram suficientes à prova da alegada “concorrência desleal” por parte da ré, sendo totalmente impertinente e desnecessária a resposta aos “quesitos suplementares” da ré -

PRELIMINAR REJEITADA.

DANOS MATERIAL E MORAL QUE FICARAM CARACTERIZADOS - Utilização indevida pela ré apelante do "trade dress" da marca da autora, para venda de produtos do mesmo segmento (brechó infantil), que se mostrou incontroversa e violadora dos direitos de propriedade industrial - Caso em que restou evidenciado o aproveitamento parasitário do renome e da reputação da marca da autora apelada – Uso indevido do conjunto imagem da autora, inclusive em relação às cores e "design" da fachada, "layout" interno e o mobiliário da loja - Semelhança capaz de gerar confusão no mercado consumidor e desvio de clientela – Dano moral por uso indevido da marca que se verifica "in re ipsa" - Indenização fixada em R\$ 20.000,00 que se mostra adequada ao caso concreto –RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de ação proposta por ELAINE ALVES DE MELLO BAPTISTELLA ME (nome fantasia "CRESCI E PERDI") contra BABY BRECHÓ COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA. ME.

Alega a autora que foi constituída em 18/05/2017, criando um conceito sustentável no seguimento de roupas infantis, acessórios e brinquedos novos e usados, oferecendo produtos com valores de 40% a 90% mais barato que as lojas convencionais. Diz que, através do sistema de

franquia, hoje a marca "CRESCI E PERDI", de titularidade da autora, conforme comprova o Certificado de Registro de Marca, conta com centenas de unidades espalhadas no território nacional visando incentivar o consumo consciente.

Diz que é titular da marca mista "CRESCI E PERDI", depositada em 31/01/2020, sob o registro de nº 91913293, na Classe NCL (11) CLASSE 25.

Narra que as lojas franqueadas possuem características marcantes e identificadoras, desenvolvidas por equipe de profissionais especializados (arquitetura, design, layout, padronização), destacando-se sob um padrão visual próprio e especial - Layout, Decoração, Disposição dos móveis, Disposição dos produtos e Espaços.

Assevera, ainda, que, em meados de fevereiro/2020, um dos sócios administradores da ré, Sr. Nicolau Gauch Buzaid Giroto entrou em contato para informações sobre a franquia "CRESCI E PERDI". Ocorre que, após o envio de informações sobre a franquia e da Circular de Oferta de Franquia, a franquia não foi implementada. Porém, em 03/10/2020 o Sr. Nicolau inaugurou na cidade de Guarulhos a "BABY BRECHÓ COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA. ME" ("BABY BRECHÓ"), passando a atuar no mesmo ramo de atividade da autora (bazar de roupas e acessórios infantis), reproduzindo seu "trade dress", utilizando cores e sinais distintivos absolutamente similares/idênticos àqueles que caracterizam os estabelecimentos franqueados pela Autora "CRESCI E PERDI", como cores, projeto dos

móveis, disposição dos móveis, cópia das estratégias de *marketing* e do conteúdo dos *folders* veiculados pela Autora.

Em razão disso, sustenta que a ré praticou concorrência desleal, se beneficiando ilicitamente da sólida reputação e credibilidade conquistadas no mercado pela autora, com a finalidade de captação de clientela.

Deste modo, em virtude da evidente concorrência parasitária, propôs a presente ação contra a ré, objetivando que ela se abstenha de utilizar a identidade visual do “trade dress” da autora, bem como de veicular propaganda e estratégia de *marketing* idênticos ou semelhantes aos realizados pela Autora em redes sociais. Pediu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais (fls. 01/21).

A ré apresentou contestação, arguindo que seu estabelecimento fica em Guarulhos (a autora não tem loja física na mesma Comarca) e que atua no ramo de comércio varejista de roupas, cama, mesa e banho, e artigos infantis, desde 04/11/2000, antes de a empresa autora ser constituída, inexistindo concorrência desleal. Nega que sua fachada seja similar à da autora, e que haja qualquer similaridade com cores e móveis (fls. 150/174).

Sobreveio sentença de procedência, cujo relatório se adota, “*considerando que a parte requerida está fazendo uso das cores, projeto dos móveis, disposição dos móveis, cópia das estratégias de marketing e do conteúdo dos*

folders, idênticos ao da marca Cresci e Perdi de propriedade da autora". Assim, a ré foi condenada a se abster de usar o "trade dress" da marca de propriedade da autora e de veicular propaganda/estratégia de "marketing" idênticos ou semelhantes aos realizados pela autora. A ré foi condenada, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 20.000,00 e de indenização por perdas e danos, a ser apurada em fase de liquidação de sentença (fls. 628/632).

Inconformada, a ré vem recorrer, sustentando, em resumo, que houve cerceamento de defesa, pois seus quesitos suplementares (fls. 584/603), pertinentes e necessários à elucidação dos fatos, não foram respondidos pelo perito. Aduz que não foi esclarecido, por exemplo, quais os supostos conhecimentos facilitados para que implementasse sua loja, que teriam sido "aproveitados" no negócio, até mesmo porque seu sócio ROGÉRIO tem experiência no ramo de roupas infantis anterior à abertura da "BABY BRECHÓ".

Impugna o laudo pericial, arguindo que apresentou elementos subjetivos e, por fim, nega a prática de concorrência desleal e pede a redução da indenização por danos morais (fls. 635/650).

Recurso devidamente processado e respondido (fls. 656/685).

Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 690).

É o relatório.

O recurso não comporta provimento.

Cerceamento de defesa. De início, fica rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, arguida pela parte recorrente.

A instrução probatória destina-se a formar o convencimento do juiz, que é seu destinatário, cabendo-lhe decidir sobre a pertinência ou não da sua produção, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

O art. 371 do CPC, por sua vez, demonstra a adoção do sistema do “convencimento racional ou motivado”, significando que o magistrado tem liberdade da apreciação da prova, mas seu convencimento fica condicionado às alegações das partes e às provas dos autos, devendo motivar sua decisão.

No caso em debate, se os elementos constantes dos autos já são suficientes à prova dos fatos arguidos pelas partes, cabe ao juiz proferir desde logo a sentença, seja porque lhe incumbe velar pela duração razoável do processo, indeferindo postulações meramente protelatórias (art.139, II e III, CPC), seja porque já se convenceu acerca dos fatos relevantes à solução do litígio.

Os documentos carreados aos autos e o laudo pericial de fls. 527/573, com resposta dos quesitos de

ambas as partes, se mostraram suficientes à prova da alegada “concorrência desleal” por parte da ré, sendo totalmente impertinente e desnecessária a resposta aos “quesitos suplementares” da ré, apresentados às fls. 584/603, para demonstrar a violação aos direitos de propriedade industrial da autora.

Na espécie, a prova pericial contempla a discussão travada nos autos de forma profunda e adequada, tendo atendido seu escopo, mediante a análise de violação pela ré do “trade dress” da marca da autora.

Aliás, foi oportunizado à ré apelante que se manifestasse sobre o laudo pericial. Ocorre que, com a vinda da manifestação da ré, discordando do laudo e postulando esclarecimentos da perita com apresentação de “quesitos suplementares”, o MM. Juízo “a quo” proferiu a sentença, por entender ser desnecessária a complementação da prova pericial, o que não configura qualquer nulidade.

Constou da sentença que *“as partes se manifestaram a respeito do laudo pericial, sem, contudo, juntar documento ou laudo técnico que pudesse afastar o teor do laudo do juízo.*

Nesse contexto, acolho o bem elaborado laudo pericial, não havendo nada nos autos que indique eventual parcialidade da perita” (fls. 630).

Como se vê, a necessidade de produção de outras provas, tal como a complementação da prova pericial

arguida, deve ficar evidenciada, para que se aceite a alegação de cerceamento de defesa, o que não ocorreu no caso em tela.

Fica, portanto, rejeitada a preliminar.

Concorrência desleal. Inicialmente, cumpre destacar que a autora ELAINE ALVES DE MELLO BAPTISTELLA ME é titular da marca "CRESCI E PERDI", como comprovado pelo "certificado de registro de marca" de fls. 25, tendo, pois, direito exclusivo sobre sua utilização (art. 130 da LPI), podendo até mesmo licenciar o direito de uso (art. 130, II, LPI).

No caso em tela, a autora apelada alega que o sócio da ré, Sr. Nicolau Gauch Buzaid Giroto, entrou em contato com ela em fevereiro/2020 para informações sobre a franquia "CRESCI E PERDI". Afirma que ele teria utilizado as informações obtidas sobre a franquia para implementar os negócios da ré "BABY BRECHÓ".

A ré, neste ponto, nega que tenha utilizado as informações passadas pela autora, pois seu sócio já teria experiência no ramo de comércio varejista de roupas.

Todavia, independentemente de ter ou não utilizado as informações sobre a franquia "CRESCI E PERDI", é certo que a ré apelante utilizou indevidamente a identidade visual da marca da autora, ao empregar em seu estabelecimento o mesmo padrão visual ("trade dress") utilizado pela autora, aproveitando-se de seu prestígio no

mercado consumidor.

A utilização indevida da marca por outrem, configura violação à propriedade industrial e concorrência desleal, devendo ser inibida.

No ponto, cabe lembrar que a concorrência desleal se caracteriza pelo desvio de clientela, por meio do uso indevido de mecanismos que induzem o consumidor à confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

É o que ocorre, por exemplo, com a reprodução ou imitação de uma característica do título de estabelecimento, nome comercial ou marca de um produto ou serviço.

Tal prática pode afetar ou reduzir o valor de uma marca ou denominação empresarial na respectiva classe de atuação, vez que pode ser associada a empresas que prestem serviços ou comercializem produtos de qualidade duvidosa ou inferior àquelas que já ostentem bons indicativos.

Com isso, existe a possibilidade de o consumidor se confundir ou vincular uma marca à outra, como se fosse do mesmo grupo empresarial ou econômico, gerando prejuízo ao titular do registro ou da patente.

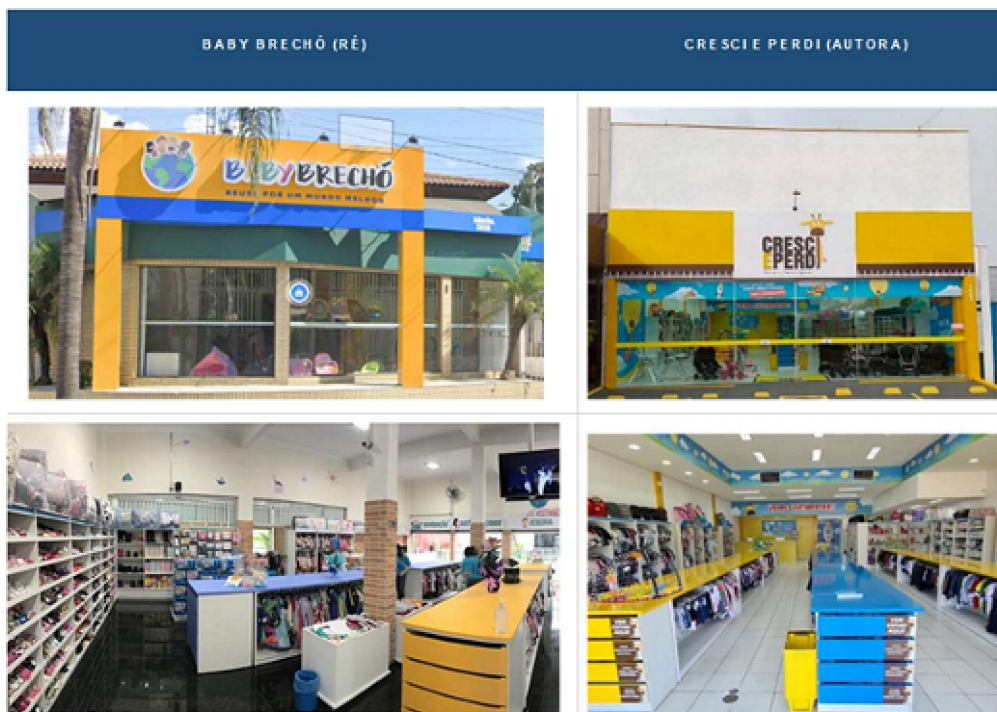
Além disso, a distinção da marca deve estar aliada a *anterioridade* e a *especificidade*. A *anterioridade* corresponde ao seu uso com precedência, em que a exteriorização se perfaz de modo pioneiro; e a *especificidade* é a identificação de uma marca com um tipo específico de um produto ou serviço.

Demonstrada a conjunção desses fatores pode o titular da marca ou patente buscar a tutela jurisdicional para suspender ou interromper o seu uso indevido, além da reparação pelas perdas financeiras e danos morais, em virtude da prática da concorrência parasitária, caracterizada pelo desvio de clientela, diluição e reputação da marca e/ou nome empresarial, nos termos dos arts. 130, 207 e 209, Lei n. 9.279/1996.

É o que ficou demonstrado no caso em apreço.

Restou evidente que a ré explora o mesmo ramo de atividade da autora (“brechó infantil”), fazendo uso indevido do conjunto imagem da autora (inclusive em relação às cores e “design” da fachada, “layout” interno e o mobiliário da loja), cuja marca “CRESCI E PERDI” é amplamente conhecida, de modo que a semelhança é capaz de gerar confusão no mercado consumidor.

No ponto, merece destaque a comparação trazida pelas autoras:



A comparação também foi feita com relação aos móveis das lojas. O mobiliário da ré tem dizeres muito semelhantes aos da autora.

Como se vê, de uma simples comparação das lojas, fica evidente a identidade visual entre as marcas, inclusive com utilização das mesmas cores (amarelo e azul) na fachada e mobiliário, além da disposição interna da loja, evidenciando a possibilidade de confusão entre os consumidores.

Somado a isso, a ré apelante utilizou “marketing” muito semelhante ao da autora, como se vê às fls. 145/146.

A perita, ao analisar se a ré violou o “trade dress” da autora, corroborou a prática de concorrência de desleal pela ré, tendo concluído que *“há, sim, muita semelhança nas atividades comerciais exercidas pelas partes litigantes, CRESCI E PERDI e BABY BRECHÓ. Pela cronologia dos fatos e levando em consideração a anterioridade comercial de CRESCI E PERDI (ainda que em outra comarca que não Guarulhos), tudo indica que houve um aproveitamento da experiência prévia da Autora nas atividades comerciais posteriormente iniciadas pela empresa Ré no ramo de comércio de roupas e acessórios usados para crianças”* (fls. 572/572).

Constou do laudo pericial, outrossim, que a ré utiliza de forma muito semelhante praticamente todos os elementos que compõem o “trade dress” da autora, tendo sido constatadas *“similitudes nas cores e disposições das fachadas, nos padrões das estantes, balcões/mesas, gaveteiros e mobiliários, bem como em algumas iniciativas de marketing, especialmente aquelas praticadas no início das atividades da loja BABY BRECHÓ Guarulhos (Fls. 313/356 dos autos)”*, havendo, assim, possibilidade de confusão ou associação entre os estabelecimentos das partes litigantes aos olhos do consumidor (fls. 359/361).

Assim, nesse contexto, considerando que restou clara a prática de concorrência desleal, bem como o aproveitamento parasitário do renome e da reputação da marca "CRESCI E PERDI", não se pode negar a ocorrência de dano material, diante do efetivo desvio de clientela em prejuízo da autora.

Quanto ao **dano moral**, há que se considerar a lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, ou seja, situações que atinjam sua imagem e nome comercial, como sucede, por exemplo, nos casos de protesto de títulos, anotações em serviços de proteção ao crédito, divulgações de fatos que maculem o nome da empresa perante a sociedade etc.

Na lição de MIRNA CIANCI, "a honra subjetiva diz respeito à dignidade, decoro e autoestima, exclusiva do ser humano. A pessoa jurídica, criação de ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida da honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva. Essa questão passou, portanto, pela análise da natureza do dano sofrido, excluídos desde logo os sentimentos humanos, como a dor, o sofrimento, a angústia etc. Ainda se verificou que não poderia ser a pessoa jurídica vítima de dano moral por força de injúria, que se refere à honra subjetiva, ou ainda de calúnia, porque pressupõe a prática de crime. Mas restou, para essa doutrina, a possibilidade de reconhecimento da indenizabilidade extrapatrimonial em decorrência da difamação, por ter sido atingida a boa fama e reputação da empresa, por exemplo.

Restringiu, portanto, ao dano à imagem a possibilidade de ressarcimento de ordem moral. Entenda-se, portanto, por honra objetiva aquela que, externa ao sujeito, tenha por objeto de preservação a admiração, o apreço, a consideração que terceiros dispensam à pessoa, “refletida na reputação, no bom nome e na imagem perante a sociedade, comum à pessoa natural e à jurídica”. (...) O Superior Tribunal de Justiça com frequência abona a tese, sendo ilustrativo o julgado que decidiu que “a pessoa jurídica não pode ser ofendida subjetivamente. O chamado dano moral que se lhe pode afligir é a repercussão negativa sobre sua imagem. Em resumo: é o abalo de seu bom nome” (“O valor da reparação do dano moral”, Saraiva, 2013, pp. 43 e ss).

Na hipótese dos autos, a violação da honra objetiva reside na utilização indevida do “trade dress” da marca da autora para atuação exatamente no mesmo ramo de atividades (“brechó infantil”), de modo a lesar a própria identidade da marca, gerando confusão no mercado consumidor e desvio de clientela.

A esse respeito, o STJ já se pronunciou no sentido de que o dano moral é **presumido**:

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA. SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal.

2. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário.

3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeat, no presente caso, apurado em liquidação por artigos.

4. Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca. A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do

prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais.

5. **O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo mora**” (REsp. 1.327.773-MG, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 28/11/2017) (g/n).

No caso vertente, levando-se em conta as circunstâncias fáticas debatidas, bem como a necessidade de repressão à prática de atos semelhantes pela ré, mostra-se adequada a indenização por danos morais fixada em primeiro grau, no valor de R\$ 20.000,00.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, CPC.

Do exposto, pelo meu voto, **nego provimento** ao recurso.

SÉRGIO SHIMURA
Relator