


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

FORO DE GUARULHOS

8ª VARA CÍVEL

Rua dos Crisântemos, 29, Sala 1503, 15ª Andar - Sala 2002, 20º Andar - Vila Tijuco

CEP: 07091-060 - Guarulhos - SP

Telefone: (11) 2845-9267 - E-mail: guarulhos8cv@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº: **1039346-50.2020.8.26.0224**
 Classe - Assunto **Procedimento Comum Cível**
 Requerente e Reconvinte: **Elaine Alves de Mello Baptistella Me e outro**
 Requerido e Reconvindo: **Baby Brechó Comércio de Artigos do Vestuário Ltda Me e outro**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira**

Vistos.

Trata-se de ação cominatória cumulada com indenização por perdas e danos por atos de concorrência desleal ajuizada por **ELAINE ALVES DE MELLO BAPTISTELLA ME** em face de **BABY BRECHÓ COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA ME (BABY BRECHÓ)**. Alega que criou um conceito sustentável no seguimento de roupas infantis, acessórios e brinquedos novos e usados, oferecendo produtos com valores de 40% (quarenta por cento) a 90% (noventa por cento) mais barato que as lojas convencionais, constituindo a marca Cresci e Perdi, contando com centenas de unidades espalhadas no território nacional. Aduz que, para garantir e resguardar seus direitos, requereu e obteve perante o INPI, o registro da marca, na forma mista, de acordo com a classificação internacional de Nice -NCL (11), classe 25, a fim de distinguir seus produtos e serviços. Esclarece que por se tratar de uma franquia as lojas franqueadas Cresci e Perdi possuem características marcantes e identificadoras, desenvolvidas por equipe de profissionais especializados, destacando-se sob um padrão visual próprio e especial o layout, decoração, disposição dos móveis, disposição dos produtos e espaços, sendo que tais características reunidas identificam as franquias Cresci e Perdi. Afirma que, em meados de fevereiro de 2020, um dos sócios-administradores da requerida, Sr. Nicolau Gauch Buzaid Giroto, entrou em contato via aplicativo whatsapp para obter informações sobre a franquia, buscando maiores informações e esclarecimentos sobre o negócio de franquia, motivo pelo qual marcaram uma reunião no dia 06.02.2020, momento em que foram esclarecidas as dúvidas do Sr. Nicolau e apresentados prospectos sobre o negócio. Alega que, para dar continuidade à negociação da nova franquia, enviou ao Sr. Nicolau a circular de oferta de franquia, documento este


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

FORO DE GUARULHOS

8ª VARA CÍVEL

Rua dos Crisântemos, 29, Sala 1503, 15ª Andar - Sala 2002, 20º Andar - Vila Tijuco

CEP: 07091-060 - Guarulhos - SP

Telefone: (11) 2845-9267 - E-mail: guarulhos8cv@tjsp.jus.br

que contém todas as informações mais relevantes sobre a franquia. Esclarece que, no dia 13.03.2020, entrou novamente em contato com o Sr. Nicolau para informar que o contrato de franquia empresarial havia sido confeccionado e seria enviado para análise, ocorre que passado um tempo o Sr. Nicolau não mais retornou as ligações e mensagens da requerente, tampouco esclareceu por qual motivo havia desistido da instalação da unidade franqueada. Aduz que, no dia 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 das atividades da requerente, utilizando cores e sinais distintivos absolutamente similares/idênticos àqueles que caracterizam os estabelecimentos franqueados da Cresci e Perdi, como cores, projeto dos móveis, disposição dos móveis, cópia das estratégias de marketing e do conteúdo dos folders. Assevera que esta identidade absoluta não pode ser considerada mero fruto do acaso, pois é inegável que a requerida se aproveitou de todas as informações repassadas pela autora durante a negociação e reproduziu de forma explícita o *trade dress* da franquia Cresci e Perdi. Requer a condenação da requerida na obrigação de descaracterizar o seu estabelecimento, distanciando sua identidade visual do *trade dress* da autora, e se abster de veicular propaganda e estratégia de marketing idênticos ou semelhantes aos realizados pela autora em redes sociais e, ainda, a cessar a prática de concorrência desleal. Requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de perdas danos e danos morais no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Juntou documentos (fls. 22/137).

Indeferimento da tutela de urgência (fls. 138/140). Citação (fls. 149). Contestação com reconvenção (fls. 150/174). Juntou documentos (fls. 175/210). Réplica (fls.226/279). Juntou documentos (fls. 280/385). Reconvenção (fls. 389/405). Especificação de provas (fls. 409/413 e 423/427). Decisão saneadora (fls. 428). Laudo pericial (fls. 527/573). Manifestações das partes (fls. 584/603 e 604/606).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é procedente.

Alega a parte autora que é titular da marca “Cresci E Perdi” desde 24.09.2020, conforme registro de nº. 919132936 – fls. 25. Ocorre que a ré,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

FORO DE GUARULHOS

8ª VARA CÍVEL

Rua dos Crisântemos, 29, Sala 1503, 15ª Andar - Sala 2002, 20º Andar - Vila Tijuco

CEP: 07091-060 - Guarulhos - SP

Telefone: (11) 2845-9267 - E-mail: guarulhos8cv@tjsp.jus.br

empresa do mesmo ramo de atividade, utilizou indevidamente os aspectos da marca de propriedade da autora (fls. 313/356).

Diante das alegações apresentadas, foi realizada perícia (fls. 527/573).

A perita afirmou que “em vista dos fatos, da documentação juntada pelas partes e das averiguações obtidas em diligência havida em Guarulhos, a perita entende 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”.

A *expert* aduziu, ainda, que “embora o sócio da empresa Ré não tenha assinado o Contrato de Franquia com a Autora, o simples fato de ter participado de processo para obtenção de licença para montagem de uma loja da rede, foi o suficiente para que ele obtivesse informações e/ou conhecimentos facilitados para implantar sua própria loja, conhecimentos esses que foram “aproveitados” no novo negócio, conforme pudemos expor no laudo que ora finalizamos” - 573.

A contestação da requerida não apresentou argumentos que pudessem afastar o pleito na exordial.

Importa salientar 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.

Assim, cumpre salientar que o artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/96 preconiza que a propriedade da marca é adquirida pelo registro e assegura ao seu titular o uso exclusivo em todo território nacional.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

FORO DE GUARULHOS

8ª VARA CÍVEL

Rua dos Crisântemos, 29, Sala 1503, 15ª Andar - Sala 2002, 20º Andar - Vila Tijuco

CEP: 07091-060 - Guarulhos - SP

Telefone: (11) 2845-9267 - E-mail: guarulhos8cv@tjsp.jus.br

As provas documental e pericial comprovam que a requerente faz jus a proteção legal da propriedade industrial, por deter o registro da marca reclamada na inicial perante o INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Assim, 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, de rigor o reconhecimento de que houve violação aos direitos de propriedade industrial.

Dessa forma, a imposição à requerida do dever de abstenção do uso do *trade dress* da autora é medida que se impõe.

A indenização por danos morais é devida em razão da utilização indevida da marca do requerente para auferir lucro, ocasionando confusão e abalo na concorrência no mercado. Ademais, tal indenização serve ainda para evitar comportamentos posteriores idênticos. Nessa linha, entendo que a requerida deverá arcar com o valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nesse sentido, segue o entendimento do Eg. Superior Tribunal de Justiça, *in verbis*:

APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA MISTA. Alegação de uso indevido de componente que integra a marca da autora. Conflito entre marca registrada e nome empresarial. Demandante é titular de registro da marca perante o INPI. Comprovação de recusa da autarquia federal ao pedido de registro da marca da ré, sob o fundamento de colidência com a marca preexistente da autora. Empresas exploram o mesmo ramo da atividade e atuam em território nacional. Concorrência desleal caracterizada. Possibilidade de desvio de clientela. Condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1064312-32.2018.8.26.0100; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 18/12/2019; Data de Registro: 20/12/2019)

Nesse contexto, ainda, a indenização por perdas e danos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

FORO DE GUARULHOS

8ª VARA CÍVEL

Rua dos Crisântemos, 29, Sala 1503, 15ª Andar - Sala 2002, 20º Andar - Vila Tijuco

CEP: 07091-060 - Guarulhos - SP

Telefone: (11) 2845-9267 - E-mail: guarulhos8cv@tjsp.jus.br

também é devida nos termos do artigo 210, da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº. 9279/96), a qual deverá ser apurada em fase de liquidação de sentença.

Destarte, a procedência do feito é medida que se impõe.

Do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, **JULGO PROCEDENTE** o pedido para **CONDENAR** a requerida na obrigação de abster-se, definitivamente, de usar o *trade dress* da marca de propriedade da autora, devendo descaracterizar o seu estabelecimento, distanciando sua identidade visual e se abster de veicular propaganda e estratégia de marketing idênticos ou semelhantes aos realizados pela autora nas redes sociais. Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, valor que deverá ser atualizado de acordo com a Tabela Prática do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir da data da presente sentença (súmula 362 do STJ), acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação e ao pagamento de indenização por perdas e danos, consubstanciada no disposto nos artigos 209 e 210, da Lei nº. 9279/96, a qual deverá ser apurada em fase de liquidação de sentença.

Diante da sucumbência, arcará a parte requerida com o pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação.

Transitada em julgado e, nada sendo requerido, regularizem-se os autos e arquivem-se, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se e cumpra-se.

Guarulhos, 14 de julho de 2023.

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