



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2014.0000233978

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2070413-53.2013.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BOTUCATU TEXTIL S/A (MASSA FALIDA), são agravados BRIDGE BUSINESS LTDA e ESPLANADA BRASIL S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS.

ACORDAM, em 2ª 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 JOSÉ REYNALDO (Presidente sem voto), TASSO DUARTE DE MELO E FABIO TABOSA.

São Paulo, 14 de abril de 2014.

LÍGIA A. BISOONI
Relatora
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO Nº 19.825
AGRAV. Nº: 2070413-53.2013.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE.: BOTUCATU TÊXTIL S.A. (MASSA FALIDA)
AGVDOS.: BRIDGE BUSINESS LTDA. E OUTRO

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – Antecipação da tutela – Marca STAROUP - Comprovação de que as ré-agravadas estão produzindo e comercializando produtos com marca que imita aquela de propriedade da autora – Fatos, aliás, já discutidos e demonstrados em outros dois agravos de instrumento tirados pelas agravadas em sede de cautelar de busca e apreensão – Necessidade de preservação da marca da autora, inclusive para futura negociação e o produto da venda revertido aos credores da falida – Recurso provido.

1. Trata-se de agravo de instrumento tirado por Massa Falida de Botucatu Textil S.A. contra a r. decisão reproduzida às págs. 203/206 que, nos autos da ação de obrigação de não fazer c.c. pedido de indenização por danos materiais e morais que ajuizou em desfavor de Bridge Business Ltda. e Esplanada Brasil S.A. Lojas de Departamentos, indeferiu pedido de antecipação da tutela para que as ora agravadas se abstenham de produzir, manter em estoque ou comercializar qualquer produto ou outros materiais que reproduzam ou imitem a logomarca “STAROUP’ e/ou outros sinais dísticos, símbolos ou emblemas que com ela possam ser confundidos, com pretensão de atribuição de efeito ativo ao recurso deferida. Recurso bem processado, sem resposta e com parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento.

2. Em dois anteriores agravos de instrumento (2055228-72.2013.8.26.0000 e 2054194-62.2013.8.26.0000), tirados pelas agravadas, contra decisão proferida em sede de cautelar de busca e apreensão, deixei registrado que a agravadas estão efetivamente comercializando produtos com a marca “Star Up”, de indiscutível semelhança com a marca “Staroup” da agravante, e que se encontra devidamente registrada no INPI.

Ainda, registrei na oportunidade que não se está



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

questionando a possibilidade ou não da utilização da palavra “Star” na composição da marca dos litigantes, mas sim a semelhança da marca utilizada pelas ora agravadas - “Star Up” - com a de titularidade da ora agravante “Staroup”, no mesmo ramo de atividade, que, nessa análise sumária, parece mesmo causar confusão no público consumidor.

E citei ensinamentos de João da Gama Cerqueira, em *Tratado da Propriedade Industrial*, atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Lumen Júris Ed., 2010, os diversos crimes contra as marcas registradas, denominados contrafação em sentido amplo, compreendem três modalidades principais:

“a) a reprodução, que se verifica, como a expressão indica, quando a marca alheia é copiada ou reproduzida, no todo ou em parte;

b) a imitação, que é, de modo geral, a reprodução disfarçada da marca, conservando-se o que ela tem de característico, malgrado diferenças mais ou menos sensíveis introduzidas pelo contrafator;

c) a usurpação, que se caracteriza pela aplicação da marca legítima em produto ou artigo de procedência diversa.(fls. 190).”

Segundo referido doutrinador, em se tratando de marcas, o conceito de reprodução revela identidade enquanto o de imitação é configurado pela semelhança:

“(...) reprodução da marca é a cópia servil, idêntica, sem disfarces. Reproduzir é copiar. Se a marca levada a registro é igual a outra anteriormente registrada e em vigor, o registro não poderá ser concedido. Esse é o sentido da lei.

(...)

Distingue-se da reprodução a imitação, porque, neste caso, não há cópia servil da marca registrada, mas apenas semelhança capaz de criar confusão prejudicial ao titular da marca anterior e aos próprios



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

consumidores. A identidade caracteriza a reprodução; a semelhança caracteriza a imitação. (ob. cit., p. 43 e 47)”

De outra banda, conforme assinaei naqueles autos, não se pode falar em pretensa caducidade do direito da agravante em razão de seu estado falimentar, pois enquanto não desconstituída subsiste a titularidade que lhe foi conferida pelo registro da marca no INPI. Ainda, tenho que a agravante, embora falida, não mostrou intenção de abandonar a marca “Staroup”, ao contrário, faz tudo para preservá-la, inclusive porque pode ser negociada e o produto da venda revertido aos credores. Aliás, o alegado 'desuso' não implica em caducidade em caso de legítima e justificada razão, conforme regra expressa do § 1º, do art. 143 da Lei nº 9.279/96.

Ainda, há prova concreta que a agravante vem exercendo seu direito de uso da marca STAROUP, tanto que firmou, recentemente, contrato de licença de uso de marca e outras avenças com Alshernetti Administradora Ltda. (cf. págs. 163 e segs.), e a produção e comercialização de produtos que imitam/reproduzem a marca da agravante pelas agravadas, efetivamente poderão depreciar a marca da agravante, marca que, aliás, frise-se, pode ser negociada e o produto da venda revertido aos credores.

E, conforme bem observou a d. Procuradoria Geral de Justiça, “Assim, diante da notoriedade da marca STAROUP e da semelhança existente com produto idêntico da marca STAR UP, que visa a confundir o consumidor, tem-se que a r. decisão recorrida está a merecer reforma, nos termos da d. liminar de fls. 211/214, a fim de preservar a imagem da marca da agravante, evitando a sua depreciação, dado o inegável conteúdo econômico que expressa, independentemente de estar ou não no mercado, diante de registro válido perante o INPI.” (pág. 222).

Por fim, não vejo necessidade de prova pericial para constatação de contrafação, porque aferível até mesmo por um leigo em face dos elementos trazidos aos autos.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

A jurisprudência, em casos análogos, não discrepa: “AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Ré que contrafez embalagens de cigarro em imitação às embalagens do produto da autora. Marca "OSCAR", de titularidade da autora, registrada junto ao INPI desde o ano de 2004. (...) Desnecessidade de prova pericial para constatação de contrafação servil, aferível até mesmo por um leigo em face dos elementos trazidos aos autos. Concorrência desleal pelo aproveitamento indevido de prestígio alheio na promoção dos próprios produtos. Enriquecimento sem causa da ré. Indenização por danos materiais e morais bem fixada, diante do prejuízo manifesto da autora, que receber aquilo que auferiria se tivesse celebrado contrato de licenciamento. Ação procedente. Recurso improvido.(TJSP, Apelação Cível n. 0002412-43.2010.8.26.0004, 6ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Loureiro, DJ 12/04/2012). (grifo nosso)

Assim, no caso concreto, as alegações da autora-agravante estão em consonância com as disposições do art. 273, do CPC, e tendo em consideração as decisões que já proferi em outros dois agravos de instrumento a respeito da matéria, e ainda o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, dou provimento ao recurso, para determinar que as agravadas se abstenham de produzir, manter em estoque ou comercializar qualquer produto ou outros materiais que reproduzam ou imitem a logomarca “STAROUP’ e/ou outros sinais dísticos, símbolos ou emblemas que com ela possam ser confundidos, sob pena de multa de R\$10.000,00 (dez mil reais) limitada a R\$200.000,00 (duzentos mil reais).

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora