



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 COMARCA DE SÃO PAULO
 FORO CENTRAL CÍVEL
 39ª VARA CÍVEL
 PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900

SENTENÇA

Processo nº: **1011426-95.2014.8.26.0100**
 Classe - Assunto: **Procedimento Ordinário - Propriedade Intelectual / Industrial**
 Requerente: **TREND FOODS FRANQUEADORA LTDA**
 Requerido: **TRISKLE SERVIÇOS DE ESTÉTICA E BELEZA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORGÂNICOS LTDA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Renata Martins de Carvalho**

Vistos.

TREND FOODS FRANQUEADORA LTDA ajuizou **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE NÃO FAZER E DE INDENIZAR** contra **TRISKLE SERVIÇOS DE ESTÉTICA E BELEZA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORGÂNICOS LTDA.**, alegando, em síntese, que a autora é titular da marca CHINA IN BOX, possuindo onze Registros, sete Depósitos Marcários e quatro registros de Desenho Industrial, referentes a formas ornamentais das embalagens; que sempre buscou investir em sua marca e em publicidade para elucidar as diferenças em relação às demais concorrentes e dar unicidade ao seu signo; que, segundo pesquisas de popularidade, a China in Box esta entre as marcas mais conhecidas do Brasil, principalmente em seu ramo de atuação, *comércio de produtos alimentícios – fast food oriental*; que a ré formalizou pedido para registro da marca “Detox in Box”, ao qual se opôs, apresentado impugnação administrativa junto ao INPI; que a expressão “in box” utilizada pela empresa ré é tutelada exclusivamente por direito pela autora, não podendo ser utilizada em outras marcas; que a requerida, ao se apropriar da referida expressão, busca “tomar carona” no investimento e conhecimento público que a marca da autora possui, confundindo o mercado consumidor de produtos alimentícios; que a atitude da empresa/ré infringe uma série de princípios constitucionais e legais, buscando imitar e reproduzir marca anterior; que já existem algumas decisões judiciais no sentido de proibir o registro de marcas análogas à “China in Box” como “Uai in Box” ou “Asia in Box”, evidenciando a possibilidade de confusão entre as marcas; que a autora registrou seu nome de domínio (www.chinainbox.com.br) em 1996, muito antes de a requerida registrar o seu (www.detoxinbox.com.br), em 2011; que a requerida não pode continuar a utilizar-se deste domínio, pois isso permite que o público consumidor associe as duas marcas; que não se trata apenas da proteção à marca, mas à imagem única que detém a autora em função do signo “in Box”; que a requerida está praticando concorrência desleal, uma vez que ambas atuam no ramo alimentício, no mesmo espaço geográfico, e a ré tomou vantagem da fama da marca da autora para promover seus produtos, confundindo o consumidor; que as atitudes da requerida debilitaram os resultados pecuniários esperados pela autora, de modo que deve indenizá-la pelos lucros cessantes e pela vulgarização de sua imagem; que os efeitos da concorrência desleal não precisam estar explicitamente demonstrados nos autos, uma vez que o dano é presumido. Requereu a tutela antecipada para a suspensão dos efeitos do registro do domínio da requerida, bem como para que esta se abstenha de comercializar produtos que repitam elementos caracterizadores de imagem e signo da autora. E, ao final, a procedência da ação para a condenação da requerida a se abster definitivamente do uso de qualquer aspecto que se relacione à marca da autora, cancelar o registro e utilização do domínio “www.detoxinbox.com.br”, indenizar



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
39ª VARA CÍVEL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900

a autora por lucros cessantes, danos à sua imagem e danos morais. Juntou documentos (fls. 67/349 e 354/1.020).

Pela decisão de fls. 1.115/1.117 foi indeferido o pedido antecipatório.

A autora interpôs Agravo de Instrumento (fls. 1.120/1.165) e pelo v. acórdão de fls. 1.269/1284 foi negado provimento ao recurso.

Devidamente citada (fls. 1.170), a requerida ofertou contestação (fls. 1.171/1.220) alegando, em síntese, que entrou no mercado de produtos alimentícios para vender programas nutricionais completos, elaborados individualmente para cada cliente, que devem ser encomendados com no mínimo três dias de antecedência pelo cliente, de modo que difere completamente do popular *fast food* servido pela marca “China in Box”; que a requerida apresentou pedido de registro de sua marca junto ao INPI, porém o processo aguarda julgamento de mérito em função de oposição apresentada pela empresa autora; que o próprio registro no INPI diferencia as duas marcas, vez que a autora possui registro na classe 43 (serviços de restaurante) enquanto a requerida possui registro na classe 44 (programas alimentares), de modo que os produtos comercializados pela empresa ré não são cobertos pelos registros concedidos pelo INPI em favor da autora; que outros fatores provam a inexistência de conflito entre as marcas, como a coexistência pacífica das mesmas há três anos, os diferentes canais de distribuição de cada uma, a grande diferença de preço entre os produtos da autora e da requerida, além da evidente diferença no público alvo; que os serviços prestados pela requerida não guardam nenhuma semelhança com a sistemática de *fast food* utilizada pela autora; que existem vários elementos, como o termo “Detox”, capaz de diferenciar as duas marcas; que a marca da requerida já possui popularidade suficiente para evitar possíveis confusões; que a expressão “in Box” constitui marca fraca, ou sugestiva, possuindo proteção limitada, devendo a autora arcar com o ônus de coexistir com marca semelhante quando não houver perigo de confusão; que nos julgados trazidos pela autora, referentes às marcas “Asia in Box”, “Uai in Box”, “Mineiro in Box” e outras, a discussão não se restringia ao termo “in Box”, mas guardava outras especificidades, como as embalagens idênticas utilizadas, ou o mesmo ramo alimentício (*fast food* de comida chinesa em caixa); que não cabe indenização à empresa autora, pois a requerida não cometeu qualquer abuso ou ato ilegal; além de não restar comprovado nos autos a ocorrência de danos de qualquer tipo. Requereu a improcedência da ação. Juntou documentos (fls. 1.225/1.245).

A autora ofertou réplica (fls. 1.248/1.261).

A requerida se manifestou em tréplica (fls. 1.263/1.268)

É o relatório.

DECIDO.

Conheço diretamente do pedido, nos termos do art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil, por tratar de questão de direito e entender suficiente à prova documental produzida.

Trata de pedido de obrigação de fazer, de não fazer e de pagamento de indenização, na qual a autora, titular de diversos registros de marcas e desenhos industriais referentes à expressão “China in Box”, alega que a ré está violando seu direito de propriedade industrial ao se valer da marca “Detox in Box”, causando confusão ao consumidor, e se aproveitando da publicidade e boa reputação da marca autora, mediante a prática de concorrência desleal.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
39ª VARA CÍVEL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900

O direito de uso exclusivo de marca, adquirido com o registro no INPI não é absoluto. O Princípio da Especialidade, positivado nos termos do artigo 124, inciso XIX da Lei 9.279/1996, determina que a exclusividade do uso de sinal distintivo só é oponível a produtos ou serviços “idênticos, semelhantes ou afins”, capazes de gerar confusão ou associação.

Entretanto, no caso em tela, os produtos comercializados pelas partes não são idênticos e tampouco semelhantes. A autora atua no ramo de *fast food* oriental, vendendo refeições isoladas a preços acessíveis, enquanto a requerida comercializa kits de comida natural montados sob encomenda, visando a desintoxicação do organismo mediante programas de alimentação individuais que duram sete dias.

Ademais, não são poucos os aspectos divergentes entre os dois produtos. Rápida comparação demonstra diferenças em relação aos preços de venda de cada um, ao *trade dress* (exposição visual da marca e dos produtos) e até mesmo do atendimento ao consumidor, na medida em que o produto da requerida exige contato constante com os clientes.

Assim sendo assim, não há como falar em coincidência de ramos mercadológicos ou risco de confusão dos consumidores, bem como não procedem as alegações de concorrência desleal praticada pela requerida. Este conceito, bastante utilizado no direito de propriedade industrial, define atitudes de concorrentes que buscam se aproveitar indevidamente de elementos de criação alheia, captando mercado consumidor mediante os frutos do esforço de outrem. Dessa forma, a concorrência desleal deve ser analisada tanto pela potencialidade do referido produto de levar o consumidor ao erro, quanto pela apropriação de prestígio da marca prejudicada.

No caso em tela, não se verificam nenhuma das hipóteses apresentadas. Como exposto acima, os públicos alvo das marcas ora em litígio não se confundem. Não é crível que alguém encomendaria um programa para desintoxicação do organismo acreditando ter encomendado comida chinesa. Portanto, não há como falar em desvio de clientela ou indenização por lucros cessantes, uma vez que a autora certamente não deixou de lucrar em razão dos produtos da requerida.

De igual modo não prospera a alegação inicial de que a requerida teria se aproveitado do prestígio da marca da autora. A distinção existente nas marcas nominativas (“China” e “Detox”) indica ao próprio consumidor que os produtos comercializados pelas partes servem a propósitos completamente diferentes, não sendo plausível a presunção de que a clientela da requerida a tenha associado à marca autora. Nesse sentido, é o entendimento:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. Titularidade, por parte da empresa autora, das marcas "Rádio Mega" e "Produtora Mega", alegação de utilização indevida levada a efeito pela requerida, em prática de concorrência desleal e capaz de induzir o público consumidor a erro. Sentença de improcedência dos pedidos na origem. Recurso da autora. "Especificidade" das marcas que claramente confere proteção específica, restrita às classes. Caso concreto indicativo da inexistência de concorrência desleal por parte da requerida, seja sob o prisma da indução do consumidor a erro, seja sob a ótica do indesejado parasitismo. "Mega Tv" com atuação em nicho de mercado distinto e não colidente com as marcas da autora. Preceito cominatório improcedente, prejudicadas outras discussões voltadas aos pedidos de caráter indenizatório. (TJ-SP, APL: 01023610920018260100 SP 0102361-09.2011.8.26.0100, Relator: Alexandre Bucci, Data de Julgamento: 16/12/2014, 9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/12/2014).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
39ª VARA CÍVEL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA CONCORRÊNCIA DESLEAL - INEXISTÊNCIA - Marcas "SAÚDE CARE MEDICINA DOMICILIAR" e "SAÚDE HOME CARE" se apresentam visual, ortográfica e foneticamente diferentes, apenas existindo como semelhante a palavra "CARE" - Situação que não gera violação à marca da autora e não impõe a necessidade de sua alteração - Os Colendos Tribunais têm sido criteriosos no que tange à alegação de concorrência desleal por imitação de marca e à possível afetação do mercado consumidor, não se limitando a uma simples comparação gráfica entre os sinais, mas sim à análise de elementos como: a) o ramo de atividade das empresas litigantes; b) a forma ortográfica apresentada pelas marcas; c) a fonética dos sinais; d) a exposição visual; e) o segmento do mercado consumidor atingida. (TJ-SP, APL: 00650074420078260114 SP 0065007-44.2007.8.26.0114, Relator: Roberto Mac Cracken, data de Julgamento: 29/01/2013, 2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL, Data de Publicação: 04/02/2013).

Por outro lado, os documentos acostados aos autos (fls. 1.235/1.245) demonstram que a marca da empresa/ré foi construída, sobretudo, por publicidade em revistas e *sites* que tratam sobre beleza, corpo e saúde, possuindo fama em seu ramo de atuação. E, assiste razão à requerida na qualificação do termo "in Box" como marca sugestiva.

As marcas sugestivas, ou evocativas, são aquelas que sugerem determinada característica do produto ou serviço que oferecem. A princípio, esse tipo de marca é registrável e passível de proteção, porém, de maneira limitada, pois ao optar pelo uso de marcas que fazem menção à determinada característica do produto, o empresário deve assumir o ônus de conviver com marcas semelhantes.

É certo que a limitação da proteção conferida à marca evocativa deve observar as peculiaridades de cada caso e as reais possibilidades de confusão no mercado consumidor ou concorrência desleal. Entretanto, como observado anteriormente, tais possibilidades são inexistentes no presente caso, de forma que a proteção do termo "in Box" deve ser limitada, de acordo com as atribuições das marcas evocativas.

No caso em tela, a expressão "in Box", apesar de estrangeira, indica uma característica do produto comercializado, comida oriental "na caixa". Apesar de ser titular da marca registrada no INPI, a requerente não pode exigir que outras empresas, que comercializam comida em caixas, deixem de optar pelo uso dessa expressão para qualificar suas marcas. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

Na hipótese, pretende a autora a declaração de regularidade do uso do nome de fantasia "Insalata Farinella", para identificação de seu estabelecimento comercial. Em contrapartida, a ré sustenta a ilicitude do uso do termo "insalata" pela autora, uma vez que detém o direito de propriedade industrial sobre a marca "Insalata", registrada no INPI, sob nº 817.753.885 (fls. 110), que ademais, compõe sua denominação social e seu nome de fantasia. Pleiteia, assim, ver reconhecida a proteção conferida pelo direito à marca da qual é detentora, buscando a abstenção de uso da marca pela autora.

(...)

A marca nominativa é, em tese, válida, não sendo o termo "INSALATA" palavra comum no vernáculo. No entanto, é palavra comum (significando "salada") no idioma italiano. Assim, em tese, é passível de registro no INPI no Brasil, mas o titular do registro não pode impedir seu uso por terceiro, ainda que no mesmo ramo de atividade desde que acrescida de elemento distintivo, sendo este o caso



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
39ª VARA CÍVEL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900

dos autos. Ora, quem registra palavra comum em idioma estrangeiro sujeita-se a esta limitação. Tais termos podem ser registrados no Brasil, mas se alguém outro utilizar em expressões tais palavras, seu uso não pode ser impedido. (TJ-SP, APL: 714125520048260000 SP 0071412-55.2004.8.26.0000, Relator(a): Christine Santini, Data de Julgamento: 02/03/2011, 5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/03/2011).

Portanto, pelas razões expostas, não há como impedir a requerida de utilizar a marca “Detox in Box” e o domínio “www.detoxinbox.com.br”, e tampouco, ser responsabilizada por prejuízos à imagem da autora, que não restaram comprovados nos autos.

Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, **JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial** e, por conseguinte, **julgo extinto o processo** com resolução de mérito, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.

P.R.I.C.

São Paulo, 18 de fevereiro de 2015.

Renata Martins de Carvalho

Juiz(a) de Direito

Preparo: R\$ 5.356,28.

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