



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2014.0000804803

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0026479-06.2012.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante STARBUCKS CORPORATION, é apelado FRAN S CAFÉ FRANCHISING LTDA.

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 JOSÉ REYNALDO (Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.

São Paulo, 10 de dezembro de 2014.

Tasso Duarte de Melo
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

APELAÇÃO Nº 0026479-06.2012.8.26.0068

COMARCA: BARUERI – 2ª VARA CÍVEL

APELANTE: STARBUCKS CORPORATION

APELADA: FRAN'S CAFÉ FRANCHISING LTDA.

V O T O Nº 15386

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. MARCA. Colidência entre a marca “FRAPUCCINO”, de titularidade da Apelante “Starbucks”, e a marca “FRANCCINO”, de titularidade da Apelada “Fran's Café”. Marcas relacionadas a bebidas geladas à base de café. Expressão “Frapuccino” derivada da junção das palavras “frappé” e “cappuccino”, também designativas de bebidas. Marca fraca. Inteligência do Art. 124, inc. VI, Lei nº 9.279/96. Comércio de “café gelado” que não pode ser exclusivo de um ou outro empresário. Princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Exegese dos arts. 1º, inc. IV, e 170, inc. IV, CF. Produto vendido em rede de cafeterias especializadas. Escolha do consumidor relacionada muito mais à predileção por um ou outro estabelecimento, do que em razão do nome do produto. Inocorrência de confusão no mercado consumidor. Sentença mantida na íntegra.

Recurso não provido.

Trata-se de recurso de apelação (fls. 1265/1297) interposto por STARBUCKS CORPORATION nos autos da ação de obrigação de não fazer c.c. reparação de danos ajuizada em face de FRAN'S CAFÉ FRANCHISING LTDA., contra a r. sentença (fls. 1236/1240) proferida pela MM.^a Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barueri, Dra. Daniela Nudeliman Guiguet Leal, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Sustenta a Apelante que a Starbucks seria a maior empresa de café do mundo; que a sua notoriedade mundial seria indiscutível, inclusive, teria sido considerada uma das 100 marcas mais valiosas do mundo; que em 1995 teria lançado o produto “Frapuccino”, que seria o carro chefe de vendas da rede de cafeterias; que a marca



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

“Frapuccino” seria registrada em mais de 160 países; que teria inaugurado sua primeira loja no Brasil, na cidade de São Paulo, no ano de 2006; que a Apelada “Fran's Café”, ao saber do ingresso da Apelante no mercado nacional, teria, de forma ardilosa, incluído no seu cardápio uma bebida chamada “Francino”, que seria cópia indiscutível da marca “Frapuccino”; que a Apelada, de má-fé, teria depositado no INPI a marca “Francino Iced Coffee”; que a Apelada teria requerido a caducidade da marca “Frapuccino”, de titularidade da Apelante, o que teria sido rechaçado pelo INPI e confirmado por decisão do TRF da 2ª Região; que decisão administrativa do INPI teria declarado a caducidade da marca “Francino”; que a conduta ilícita da Apelada caracterizaria concorrência desleal; que a r. sentença estaria equivocada, pois haveria sim risco de confusão entre os consumidores; que a marca não seria fraca, devendo a proteção ser mitigada somente nos casos em que não há risco de confusão pelo consumidor; que a Apelada teria depositado o pedido de registro da marca “Frapuccino” perante INPI em 01/11/1996, enquanto que a Apelada teria depositado o pedido de registro da marca “Francino” em 18/03/1998; que as marcas, ao contrário do afirmado pela r. sentença, não conviveriam pacificamente no mercado; que a marca “Francino”, da Apelada, seria a única com destaque em sua linha de produtos a utilizar o prefixo “FRAN”, ao invés de “FRAN'S”, de forma a coincidir com a marca “Frapuccino”, de titularidade da Apelante; que o registro da marca “Frapuccino” teria sido concedido pelo INPI sem qualquer limitação e/ou ressalva; que a r. sentença não teria competência para afirmar que a marca “Frapuccino” seria fraca e formada por palavras genéricas, pois tal competência seria exclusiva da Justiça Federal; que, ainda que não tivesse sua exclusividade reconhecida pelo INPI, a marca “Frapuccino” poderia se valer do instituto do *secondary meaning*; que a r. sentença violaria o art. 129 da Lei nº 9.279/96; que diversas seriam as ocorrências de confusão entre as marcas nas redes sociais; que a associação indevida de uma marca a outra também geraria concorrência desleal; que o mero fato da expressão ser composta por



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

elementos comuns não seria fundamento para se negar a proteção, pois a marca “Frapuccino” teria força identificadora; que a possibilidade de confusão deveria ser apreciada pela impressão do conjunto das marcas e, na espécie, a impressão das marcas “Frapuccino” e “Francchino” seria praticamente a mesma; que a jurisprudência citada pela r. sentença não se aplicaria ao caso dos autos.

Pugna pela reforma r. sentença, para que a Apelada seja condenada a se abster de utilizar a marca “Francchino” e variações para identificação de seus produtos, bem como condenada à reparação dos danos.

Contrarrazões pela manutenção da r. sentença (fls. 1310/1357).

É o relatório.

O recurso não deve ser provido.

Cuida-se, na origem, de discussão sobre a colisão da marca “FRAPUCCINO”, de titularidade da Apelante, com o marca “FRANCCINO”, de titularidade da Apelada, ambas utilizadas para identificar um tipo de bebida específico comercializado em suas redes autorizadas, qual seja bebida gelada à base de café e suas variações.

As razões de apelação não infirmam os fundamentos da r. sentença, que bem analisou a questão sob a ótica da marca fraca e incoerência de prática de concorrência desleal, e, portanto, deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos:

“No caso em tela, a comercialização do produto café gelado pelas empresas deste segmento não pode ser considerada como exclusividade de um ou outro empresário.

No mais, as marcas FRAPUCCINO E FRANCCINO são marcas fracas, uma vez que provenientes da



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

associação de nomes bastante usados pelas revendedoras de café.

Neste sentido, FRAPPUCCINO é simplesmente a associação das palavras FRAPPE E CAPUCCINO, enquanto FRANCCINO refere-se à FRAN'S e CAPUCCINO.

Com isso, ressalto que não se pode dar proteção à marca que se utiliza de expressões genéricas ou de nomes dos próprios produtos vendidos para sua identificação, uma vez que os mesmos devem ser considerados de uso comum.

Ora, inviável qualquer tipo de proteção às palavras diretamente decorrentes do nome CAPUCCINO, como a desinência CCINO, uma vez que a mesma serve para identificar um tipo de bebida, que pode ser vendida por qualquer empresário.

Como se não bastasse, a marca que a autora pretende proteger utiliza-se também do nome de outra bebida, o FRAPPÉ, sendo que ao mesmo também não pode ser dada proteção.

Dito isso, existindo estes produtos, é natural que as empresas passem a lhe dar denominações específicas, que invariavelmente vão se referir ao objeto que pretendem vender.

Dentro deste quadro, as expressões 'ccino' e 'frappé' se tornam descritivas do produto exposto no mercado e não caracterizadoras de um fornecedor em especial.

Com isso, entendo que o uso de tais palavras por si só não fere o direito à propriedade da marca criada e devidamente registrada.

Até porque, são expressões genéricas que não identificam o fornecedor ou o produto por ele criado. Tratam-se, na verdade, de expressões de uso comum, estreitamente ligadas ao produto (café cremoso gelado), que não se mostram passíveis de exclusividade.

(...)

Mesmo que assim não fosse, do ponto de vista do mercado consumidor, o mais importante, não se vislumbra qualquer risco de confusão aos consumidores.

Com efeito, os documentos mostram que o logotipo dos dois produtos vendidos pelas partes é completamente diferente, incluindo a autora, ainda, a sua marca STARBUCKS em referido



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

produto.

Com isso, **dadas as características dos produtos, entendo que inexiste possibilidade de confusão entre os produtos comercializados pela autora e pela requerida, sendo facilmente percebido pelos consumidores quem é a empresa que está vendendo o produto que optaram por adquirir.**

Assim, não está demonstrada a confusão entre os nomes que pudesse provocar lesão ao consumidor, restando asseverar que não houve sequer indícios de desvio de clientela, pois a requerida vende seu produto nas lojas de sua rede, sendo o mesmo feito pela autora.

A não caracterização de confusão aos consumidores é notória, sendo que não há, desta forma, possibilidade de erro, dúvida ou confusão ou disputa de mercado, sendo possível a coexistência das marcas." (destaques acrescentados - fls. 1237/1239)

Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal:

"Propriedade Industrial. Abstenção de uso de marca com pedido de indenização por danos morais. **Autor que alega que a marca ENERGIMIL representa contrafação da marca ENERGIL por meio de reprodução com acréscimo da sílaba 'mi'. Expressão 'energi' que é de uso comum e permite a convivência de registro de produtos semelhantes na mesma classe perante o INPI.** Contrafação não demonstrada. Ausência de possibilidade de confusão entre os produtos, vez que possuem finalidade e *trade dresses* distintos. Sentença mantida. Recurso improvido." (Apelação nº 1030622-85.2013.8.26.0100, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Maia da Cunha, j. em 11/09/2014) (destaques acrescentados)

Igualmente o precedente do C. Superior Tribunal de Justiça citado pela r. sentença:

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA COMERCIAL. MARCA FRACA OU EVOCATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

EXCLUSIVIDADE À UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO DE POUCA ORIGINALIDADE OU FRACO POTENCIAL CRIATIVO.

1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo.

2. Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas, patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial, devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico. Aplicação da doutrina do *patent misuse*. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (REsp nº 1166498, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30.03.2011) (destaques acrescentados) grifos deste relator)

Acrescenta-se, ainda, que as marcas já convivem harmoniosamente no mercado há anos e a Apelada, conforme fundamentado pela r. sentença, já vendia bebidas geladas à base de café antes mesmo da Apelante ingressar no mercado nacional, o que ocorreu somente no ano de 2006.

Importante ressaltar que a comercialização de bebidas geladas à base de café não é exclusividade de um ou de outro empresário. Isso porque a livre iniciativa é fundamento da República Federativa do Brasil, que por sua vez tem como princípio geral da ordem econômica a livre concorrência (art. 1º, inc. IV, c.c. art. 170, inc. IV, do mesmo diploma).

Na espécie, o sucesso do produto – bebida gelada à base de café – está muito mais relacionado à qualidade do produto e à notoriedade dos fornecedores, do que à própria marca – “Frapuccino” ou “Francino” – vinculada à bebida.



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

É óbvio, pois, que a notoriedade das marcas das empresas que fornecem o produto – no caso “Starbucks” e “Fran's Café” – é o que impulsiona a venda e sucesso da bebida, não simplesmente o nome/marca atribuído à bebida. Ressalta-se que existem outras marcas no mercado, a exemplo da marca “Vaccino”, comercializada pela rede de cafeterias “Vanilla Caffé”, e que resulta da junção das expressões Vanilla e Capuccino

Tal análise é necessária, pois é fato que referidas bebidas, como regra, somente são vendidas em redes autorizadas de cafeterias e sempre acompanhadas do signo distintivo de sua propriedade, razão pela qual a escolha do consumidor se dá pela predileção de uma ou outra cafeteria (fornecedor), em razão da qualidade do produto comercializado, e não simplesmente pelo nome/marca conferido ao produto, que tem função de mero identificador do tipo de bebida, qual seja “café gelado”.

Neste sentido, destaca-se a r. sentença da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da ação de nulidade do registro da marca mista “Francino Iced Coffee”, entres as mesmas partes (processo nº 0013650-91.2013.4.02.5101), proferida em 18/11/2013, dias antes da sentença ora recorrida:

“Ora, o público médio destes estabelecimentos e destas bebidas é extremamente instruído, sabendo distinguir que o produto, vendido pela STARBUCKS não é vendido no FRAN'S CAFÉ e vice-versa. A pessoa pode até tomar um *Capuccino* Gelado nas duas empresas, mas sabe que cada uma delas tem o seu e não será levado à confusão, pela grafia próxima das duas marcas.

Outrossim, uma das características mais importantes do aspecto material do mercado relevante dos produtos é a sua fungibilidade e, na hipótese dos autos, o cliente da STARBUCKS sabe que não tomará o *Capuccino* Gelado do FRAN'S CAFÉ naquele estabelecimento, assim como a recíproca é verdadeira para os clientes do FRAN'S CAFÉ.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Logo, apesar dos nomes serem próximos, não reconheço risco para o consumidor das duas empresas de confundir os produtos que consome em cada uma delas, ou acreditar que uma estão vendendo o produto da outra”.

Também não há que se falar de *secondary meaning* a justificar, excepcionalmente, a proteção da marca fraca “Frapuccino”.

O significado adquirido pela referida expressão “Frapuccino”, mais do que identificar a bebida comercializada pela empresa “Starbucks”, muito se aproxima do fenômeno da degenerescência da marca, pelo qual os consumidores identificam o gênero do produto – no caso bebida gelada à base de café – pela marca do produto e/ou fornecedor. O mesmo fenômeno, na língua portuguesa, é conhecido pela figura de linguagem metonímia.

Pelo uso constante e costumeiro, a expressão “Frapuccino” tem cada vez mais se popularizado como tipo de bebida, qual seja “café gelado”, inclusive para fazer referência aos produtos concorrentes. Em singela pesquisa em sites de busca, constata-se que a expressão “Frapuccino” é comumente utilizada na web, especialmente em sites que ensinam a fórmula caseira da bebida, como sinônimo de “bebida gelada à base de café”.

Tal fato demonstra a popularização da expressão, o que afasta a tese de indevida associação, bem como a possibilidade de conferir proteção excepcional em razão do *secondary meaning*.

Assim sendo, não configurada a prática de atos ilícitos de concorrência desleal, seja por se tratar de marca fraca, seja por inexistir confusão entre os consumidores, de rigor a manutenção da r. sentença.

**Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantida na íntegra a r. sentença.**

TASSO DUARTE DE MELO
Relator