



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA ESTADUAL**  
**Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina**  
**3ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis**

Rua Gustavo Richard, 434 - Bairro: Centro - CEP: 88010-290 - Fone: (48)3287-6662 - Email: capital.civel3@tjsc.jus.br

**PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5058779-47.2020.8.24.0023/SC**

**AUTOR:** MK -MARKETING E FRANCHISING LTDA

**RÉU:** LL & N PRODUCAO DE CALZONES LTDA - ME

**RÉU:** ANVERSI & JERKE FRANQUIAS LTDA

**DESPACHO/DECISÃO**

**MK - MARKETING E FRANCHISING LTDA** ajuizou a denominada **AÇÃO CONDENATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA POR CONCORRÊNCIA PARASITÁRIA E SEUS REFLEXOS** em desfavor de **LL & N PRODUCAO DE CALZONES LTDA - ME** e **ANVERSI & JERKE FRANQUIAS LTDA**, todos qualificados.

Sustenta a demandante que desde o ano de 1993 faz uso da marca **MINI KALZONE**, registrando a marca perante o INPI em 1996, com características próprias, sendo que em 1999 tiveram início as atividades empresariais realizadas pela primeira demandada sob a marca **CALZOON**, a qual formulou, no mesmo ano, pedido de depósito de tal marca junto ao INPI, utilizando, em sua marca mista, (cores) distintas daquelas utilizadas pela **MINI KALZONE**, encontrando-se referido pedido de registro extinto.

Destacou que a contar de 2001 passou a operar no ramo das franquias titularizando os respectivos direitos marcários, sendo que apenas em 2010 é que a marca **CALZOON** entrou no negócio das franquias.

Sopesou haver realizado, junto ao INPI, depósito de marcas em diversas classes, sempre em período anterior aos depósitos implementados pela demandada **CALZOON**, havendo em todos conflito de classe e indevida identidade visual, o que motivou o ajuizamento de ação perante a Justiça Federal para se buscar a nulidade dos registros formulados pela **CALZOON**.

Argumentou estar a demandada **CALZOON** realizando ato ilícito caracterizado pela explícita estratégia de parasitagem de mercado, uma vez copiada a identidade visual da marca, o layout das lojas franqueadas, a forma de apresentação ao público, a proposta de mix de produtos, os balões comemorativos e os uniformes dos atendentes, restando violados o direito de imagem e de identidade, causando indevida confusão ao consumidor.

Afirmou que foram utilizados links patrocinados pela demandada em que a utilização da referência **MINI KALZONE** direcionava para o site da **CALZOON**, estarem, ainda, na plataforma **I FOOD**, os restaurantes da **CALZOON** se utilizando propositalmente dos temas "kalzone" e "mini kalzone" com a letra "k" para, com isso, direcionarem os consumidores em seus benefícios.

Sopesou demonstrarem tais circunstâncias que a estratégia comercial da demandada tem causado a confusão de clientela, violação da propriedade intelectual e dos direitos comerciais.

**5058779-47.2020.8.24.0023**

**310005484478 .V29**



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA ESTADUAL**  
**Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina**  
**3ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis**

Por fim, formulou pedidos relacionados ao mérito e, também, visando a antecipação da tutela para obstar a demandada do uso do conjunto-imagem da marca MINI KALZONE em todas as lojas franqueadas, bem como que cessem imediatamente o franqueamento das marcas CALZOON.

É, em síntese, o relatório.

O Código de Processo Civil regulamenta que para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, faz-se necessária a conjugação dos requisitos ínsitos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade da medida.

A Constituição Federal, dispõe haver proteção à criação industrial, conforme regra o artigo 5º, inciso XXIX, *in verbis*:

*XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;*

Como sabido, **"os direitos da propriedade industrial são um conjunto de princípios e normas voltados à manutenção da inviolabilidade da produção autoral e, sob a perspectiva econômica, dedicados à preservação de sua utilidade e exploração exclusivas"** (FAZZIO JÚNIOR, Waldo. *Manual de direito comercial*. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 124).

Para a regulamentação legal dos direitos e obrigações relativos à propriedade industrial devem ser observados os preceitos oriundos da Lei n. 9.279/96.

Com isso, de conformidade com o art. 2º da Lei n. 9.279/96, verifica-se que a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial se opera mediante a: I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II - concessão de registro de desenho industrial; III - concessão de registro de marca; IV - repressão às falsas indicações geográficas; e V - repressão à concorrência desleal.

Noutras palavras, **"os bens passíveis de resguardo pela Lei da Propriedade Industrial são a invenção e o modelo de utilidade, por meio da concessão de patente, e o desenho industrial e a marca, mediante certificado de registro, ambos fornecidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), após o devido procedimento administrativo"**, de forma que **"o efeito da concessão da patente ou do registro garantem ao titular o direito de uso e exploração exclusivos pelo prazos fixados na Lei, que são de vinte anos para a invenção, quinze anos para o modelo de utilidade e dez anos para o desenho industrial e para as marcas, nestes dois últimos casos com a possibilidade de prorrogação."** (TJSC, Apelação Cível n. 2011.028497-8, rel. Luiz Cesar Schweitzer, j. em 10.09.2013).



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA ESTADUAL**  
**Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina**  
**3ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis**

Disciplina o art. 122 da Lei n. 9.279/96 que "são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais", e o inciso I do art. 123 do mesmo diploma legal estatui ser "marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa".

Da página do Instituto Nacional da Propriedade Industrial na internet (<https://www.gov.br/inpi/pt-br>) extrai-se que "a marca registrada garante ao seu titular o direito de uso exclusivo no território nacional em seu ramo de atividade econômica pelo período de dez anos, a partir da data da concessão. O registro pode ser prorrogado por sucessivos períodos de dez anos. A marca pode ser: - **Nominativa**: é aquela formada por palavras, neologismos e combinações de letras e números. - **Figurativa**: constituída por desenho, imagem, ideograma, forma fantasiosa ou figurativa de letra ou algarismo, e palavras compostas por letras de alfabetos como hebraico, cirílico, árabe, etc. - **Mista**: combina imagem e palavra. - **Tridimensional**: pode ser considerada marca tridimensional a forma de um produto, quando é capaz de distingui-lo de outros produtos semelhantes." (<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/marca-2013-mais-informacoes>)

Afora isso, os incisos VIII e XIX do art. 124 da Lei n. 9.279/96 preconizam que se mostra vedado o registro como marca, respectivamente, de "cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo" e a "reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia".

Pois bem, a demandante demonstrou possuir sua marca registrada perante o INPI (Evento 1, DOCUMENTACAO4).

Com efeito, ao menos do que consta da inicial, crível perceber existir semelhança entre alguns elementos que compõem as marcas em questão MINI KALZONE e CALZOON.

A comparação efetuada à fl. 10 da inicial (Evento 1, INIC1), somada, ainda, às muitas fotografias colacionadas ao feito e às imagens extraídas das próprias páginas constantes da internet pertencentes às partes (<https://minikalzone.com.br/>; <http://www.calzoon.com.br/>) dão conta de existir evidente semelhança na marca mista (combinação de imagem e palavra) utilizada pelas demandadas, uma vez terem sido empregadas as mesmas cores (vermelha e amarela), denominações similares "KALZONE" e "CALZOON" (ainda que não se retire do patrimônio comum a palavra calzone), e até mesmo os caracteres utilizados (formatação das letras) guardam grande semelhança.

No ponto, necessário destacar que, tal como ocorre no caso em comento, "as cores somente são registráveis como marca e, assim, suscetíveis de proteção legal quando formam uma combinação ou representação de tal modo singular que o consumidor as associe com algum produto ou serviço específico" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2005.018243-1, rel. Des. Newton Janke, j. em 10.08.2006).



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA ESTADUAL**  
**Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina**  
**3ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis**

Com efeito, além da identidade de cores utilizada pelas partes, o ramo de atividade é idêntico, qual seja, comércio de alimentos, notadamente de calzones, e ambas as partes estão também engajadas na prática de expansão por meio de franquias.

Ora, não se desconhece, ainda, que **"a proteção da marca é limitada à sua forma de composição, porquanto as partes e/ou afixos de dado signo - ainda mais quando essencialmente nominativo - podem ser destacados e combinados com outros sinais, resultando em um outro conjunto simbólico essencialmente distinto. É o fenômeno da justaposição ou aglutinação de afixos em nomes, que podem constituir outras marcas válidas, no mesmo ramo de atividade econômica (v.g.: Coca-Cola e Pepsi Cola)"** (STJ, REsp n. 862067/RJ, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Des. convocado do TJ/RS), j. em 26.4.2011).

No entanto, além da similaridade de marca mista utilizada pelas partes, o suporte documental acostado com a inicial evidencia existir, inclusive, e em princípio, muita similaridade entre o *layout* das lojas franqueadas, a propaganda empregada para atrair os clientes, o uniforme utilizado pelos colaboradores/funcionários, dentre outros elementos identificadores.

Desse modo, possível constatar que a coordenação comercial exercida pela demandada muito se assemelha a uma imitação, prática esta vedada, uma vez ser essa a impressão extraída da combinação dos fatores sopesados, valendo reprimir, a semelhança entre a marca mista (cores, denominação e fonte/letra utilizada), a similaridade da denominação, layout das lojas franqueadas e dos atendentes e da propaganda empregada para atrair os clientes.

A propósito, ao tratar sobre imitação, elenca-se opinião doutrinária:

*Na verificação da hipótese de imitação, recomendam os doutrinadores e o Judiciário que as marcas em contenda sejam apreciadas pela impressão conjuntural. Isso porque as marcas, na sua ação de conquista do consumidor; não se projetam para o público em fragmentos, mas em uma unidade, ainda que se componham de uma pluralidade de elementos verbais e/ou pictóricos. O homem as apreende na sua impressão conjuntural, na sua integralidade, não decompondo os seus elementos para neles identificar diferenças ou semelhanças. Essa orientação de exame serve tanto para afastar como para afirmar a existência de conflito. O examinador deve agir como o consumidor; pois as marcas não são destinadas a figurar em certificados de registro: são sinais que se destinam a ganhar vida, pulsando no mercado, na busca de formação de clientela. São entes que emitem sinais relativos à origem e características dos produtos ou serviços de determinado produtor, comerciante ou prestador de serviços (CORREA, José Antonio B. L. Faria; In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coord.). Propriedade intelectual: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 253).*

Desse modo, crível reconhecer existir risco de confusão pelo consumidor.

Não bastasse isso, indica a parte demandante ter ocorrido suposto direcionamento em sites de busca da internet, como o google e, ainda, continuar ocorrendo direcionamento no aplicativo de delivery IFOOD, pois sustenta que ao se digitar/procurar utilizando-se da palavra kalzone com letra "k", referido aplicativo de delivery conduziria à empresa demandada.



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA ESTADUAL**  
**Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina**  
**3ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis**

Em efetivamente existindo tais práticas, estar-se-á, em tese, diante de atuação criminosa prevista nos incisos III, IV e V do art. 195 da Lei n. 9.279/96 (Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: [...] III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos; V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;)

Diante da fundamentação acima amealhada, cabe reconhecer presente a probabilidade do direito esboçado pela demandante, bem como o perigo da demora, uma vez que a expansão desenfreada da franquia da demandada pode acarretar indevido prejuízo à demandante.

De todo modo, a tutela antecipada pretendida deve ser concedida de forma parcial, apenas para impedir que as demandadas realizem outros/novos franqueamentos da marca CALZOON.

A concessão apenas parcial decorre do fato de a primeira demandada também possuir sua marca registrada perante o INPI (Evento 1, DOCUMENTACAO4), desde 2012, encontrando-se, a partir de tal data, exercendo suas atividades sem impedimento.

À vista do exposto, **DEFIRO PARCIALMENTE** a antecipação dos efeitos da tutela, unicamente para **IMPEDIR** que as demandadas realizem outros/novos franqueamentos da marca CALZOON, mediante a utilização da mesma marca mista então utilizada, até ulterior decisão sobre a controvérsia.

Salienta-se que após o exercício do contraditório pelas demandadas poderá ocorrer o alargamento ou mesmo revogação da presente tutela de urgência.

Em face da inexistência nesta Comarca de centro de conciliação e mediação (art. 165 do CPC), deixo de aplicar o disposto no art. 334 do Código de Processo Civil, dada a absoluta impossibilidade de absorção deste ato pela pauta do juízo com prestígio ao princípio da celeridade, sem prejuízo, porém, de designação de audiência com este norte a qualquer tempo, à luz do art. 139, inciso V, do mesmo diploma legal, ou inclusão de ensejo a tanto em eventual audiência de instrução.

Citem-se as demandadas para, querendo, apresentar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 335 do Código de Processo Civil, sob pena de revelia.

Intime-se.

---

Documento eletrônico assinado por **RENY BAPTISTA NETO**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico [https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo\\_controlador.php?acao=consulta\\_autenticidade\\_documentos](https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos), mediante o preenchimento do código verificador **310005484478v29** e do código CRC **7c7aa961**.



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA ESTADUAL**  
**Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina**  
**3ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis**

Informações adicionais da assinatura:  
Signatário (a): RENY BAPTISTA NETO  
Data e Hora: 6/8/2020, às 15:32:48

---

**5058779-47.2020.8.24.0023**

**310005484478 .V29**