



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5028966-44.2020.8.24.0000/SC**

**AGRAVANTE:** ANVERSI & JERKE FRANQUIAS LTDA E OUTRO

**ADVOGADO:** ALEXANDRE DAVID SANTOS (OAB SP146339)

**ADVOGADO:** GUILHERME RUBENS VEGA SILVA (OAB SP354850)

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

**ADVOGADO:** ANA MARIA GARCIA (OAB SC048474)

**ADVOGADO:** VINICIUS DOS SANTOS NERES DA CRUZ (OAB SC049159)

**DESPACHO/DECISÃO**

Vistos etc.

Anversi & Jerke Franquias Ltda e LL & N Representações Ltda (Calzoon) interpuseram de agravo de instrumento contra decisão que, na "ação condenatória" proposta por MK Marketing e Franchising Ltda (Mini Kalzone) (autos n. 5058779-47.2020.8.24.0023), oriunda da 3ª Vara Cível da comarca de Florianópolis, obstou a constituição de novas franqueadas da segunda agravante, nos seguintes termos:

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

Em sede de tutela de urgência, a parte agravante requereu, em suma, a atribuição de efeito suspensivo à irresignação a fim de suspender a providência determinada em primeiro grau. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, com a reforma do "decisum" objurgado.

É o relato do essencial.

Inicialmente, diante da entrada em vigor da Lei n. 13.105 na data de 18/3/2016, torna-se necessário definir se a referida legislação detém aplicabilidade à presente insurgência.

De acordo com o Enunciado administrativo n. 3 do Superior Tribunal de Justiça, "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

Na hipótese em apreço, a ré foi cientificada do comando agravado em 13/8/2020 (evento 15 dos autos principais), ou seja, posteriormente ao advento da "novel" legislação, devendo os pressupostos de admissibilidade serem examinados à luz desse regramento.

"In casu", denota-se estarem preenchidos os requisitos para admissão do reclamo, impondo-se o seu conhecimento.

O pedido de concessão do efeito suspensivo possui amparo nos arts. 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, ambos da Lei Adjetiva Civil, "in verbis":



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Art. 1.019. **Recebido o agravo de instrumento no tribunal** e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o **relator**, no prazo de 5 (cinco) dias:

I **poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso** ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Art. 995, parágrafo único. **A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator**, se da imediata produção de seus efeitos **houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso**. (sem grifos no original)

Assim, para que a decisão de primeiro grau possa ser suspensa mostra-se necessária a presença, cumulativa, de dois requisitos distintos, quais sejam: a) existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e; b) demonstração da probabilidade de acolhimento do inconformismo.

Sobre o assunto, colhe-se da doutrina:

Suspensão da decisão recorrida. A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o *fumus boni iuris* recursal) e do perigo na demora (*periculum in mora*). [...]. O que interessa para a concessão de efeito suspensivo, além da probabilidade de provimento recursal, é a existência de perigo na demora na obtenção do provimento recursal (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1055-1056)

Pois bem.

Na espécie, a postulação objetivando o deferimento de efeito suspensivo ao recurso encontra-se fundamentado nas seguintes assertivas: a) incompetência da Justiça estadual; b) prejudicialidade externa entre o presente feito e outro instaurado na Justiça federal, para ver reconhecida a nulidade da marca registrada pela ré; c) inobservância ao contraditório; d) ausência de similitude entre os produtos comercializados pelas litigantes, estando os requisitos da tutela antecipada e; e) prejuízos suportados pela agravante em virtude da providência guerreada.

Por ora, melhor sorte não assiste às agravantes.

A arguição de incompetência da Justiça estadual não aparenta possuir respaldo legal, porquanto a questão apreciada não alude à nulidade da marca utilizada pela demandada.

Discute-se, em verdade, o “trade dress” dos produtos da ré, em comparação com os da autora, a apresentação desses itens, a publicidade empregada, a existência de concorrência desleal e outros aspectos sem relação com o registro marcário no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

Desse modo, não se vislumbra, por ora, interesse da autarquia federal no feito em análise.

5028966-44.2020.8.24.0000

346152 .V4



## ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Tal conclusão encontra-se em consonância com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em torno do tema:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTES. AÇÃO DE NULIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO INIBITÓRIA E INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO CONHECIMENTO DO CONFLITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Suscita-se conflito de competência entre o Juízo Federal que processa a ação de nulidade de patentes, envolvendo o INPI, e o Juízo Estadual que processa, entre particulares, ação de inibição de comercialização de aparelhos e produtos com violação de direitos de propriedade industrial, cumulada com indenização.

2. A eg. Segunda Seção desta Corte, em julgamento de recurso especial repetitivo, firmou a seguinte tese: **"As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal.** No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória." (REsp 1.527.232/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

3. Na hipótese, inexistente o alegado conflito de competência, porque os Juízos Suscitados, nas correspondentes instâncias, têm praticado atos processuais de acordo com a delimitação das respectivas competências.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no CC 160.351/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. em 12/6/2019) (sem grifos no original)

Nessa toada, observa-se que o juízo "a quo" não determinou a abstenção do uso da marca da agravante, e sua decisão não tem por pressuposto a nulidade do registro marcário, pelo que a preliminar de incompetência aparentemente não prospera.

Pelo mesmo motivo, tendo em vista que a providência ordenada em primeiro grau funda-se em atos de concorrência desleal, não exigindo prévia anulação do registro da marca, postulado perante a Justiça Federal, não há falar em prejudicialidade entre o feito correspondente e o presente, como argumentado no inconformismo.

No mérito, em exame superficial, observa-se que a publicidade para televisão utilizada pela acionada em muito se assemelha àquela de autoridade da acionante, em termos de cores e elementos utilizados.

O mesmo se diga quanto aos estabelecimentos das empresas, os quais são decorados de maneira similar, a exemplo dos arcos de balões contidos nas fachadas.

Ainda, os produtos são apresentados de modo semelhante, como demonstrado pelas fotografias acostadas à exordial, inclusive quanto aos combos promocionais ofertados.



## ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ademais, com base nos comentários dos consumidores, contidos nos documentos apresentados pela autora, observa-se que muitos foram confundidos pela publicidade patrocinada pela ré, acreditando se tratar do produto da primeira, inclusive no tocante às compras efetuadas por meio de aplicativos eletrônicos.

Os fatos mencionados aparentemente indicam a prática de atos de concorrência desleal, tratados no art. 195 da Lei n. 9.279/1996:

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;

Em caso envolvendo concorrência desleal, deliberou este Sodalício:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO COM PEDIDOS INIBITÓRIO E DE CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REMISSÃO ILÍCITA DO CONJUNTO-IMAGEM - TRADE DRESS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO A DUAS RÉS E JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA PETIÇÃO INICIAL EM RELAÇÃO À OUTRA. APELO DAS AUTORAS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO VIOLADO E DO DEVER DE INDENIZAR DEVIDO À CONCORRÊNCIA DESLEAL CARACTERIZADA PELA IMITAÇÃO DO CONJUNTO-IMAGEM E DO CONCEITO IDEOLÓGICO. TESE ACOLHIDA. INDEVIDA REMISSÃO À MARCA REGISTRADA E PROTEGIDA PELAS APELANTES. SIGNOS QUE COMPÕEM A MARCA MISTA FLAGRANTEMENTE UTILIZADOS PELAS RÉS NO INTUITO DE APROVEITAR-SE DO SEU PRESTÍGIO. CONDUTA A CONFIGURAR CONCORRÊNCIA PARASITÁRIA E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DAS RÉS. O enriquecimento sem causa ocorre com o deslocamento patrimonial em favor das rés, que se aproveitaram da ideia veiculada pela marca alheia - e do seu prestígio - para propagar seu nome no mercado: ao utilizar semelhantes elementos figurativos e nominativos dos das autoras, para assim auferir vantagens econômicas, as rés tiraram vantagem da boa fama que as autoras se esforçaram por adquirir, usurparam os seus investimentos intelectuais à criação da marca e enfraqueceram, ademais, o seu signo, pela diluição da sua distintividade (BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 487). Após anos de maciços investimentos por parte das autoras para a construção de sua marca e reconhecimento da qualidade de seu produto, é inviável permitir-se às rés que se aproveitem desse prestígio, mormente porque não contribuíram para o seu desenvolvimento; **não podem, por corolário, utilizar-se de signos que inequivocamente remetem àqueles veiculados pelas autoras, circunstância que representa incontestável situação de concorrência desleal porque, mesmo que não resulte em desvio de clientela, acarretará concorrência**



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**parasitária e enriquecimento sem causa das rés.** Na lição da doutrina: "Sob a denominação genérica de concorrência desleal costumam os autores reunir uma grande variedade de atos contrários às boas normas da concorrência comercial, praticados, geralmente, com o intuito de desviar, de modo direto ou indireto, em proveito do agente, a clientela de um ou mais concorrentes, e suscetíveis de causar-lhes prejuízos" (CERQUEIRA, João da Gama, Tratado de Propriedade Industrial. 2. ed. São Paulo: RT, 1982, p. 1.266). **DANOS MORAIS DECORRENTES DA CONDUTA PERPETRADA PELAS RÉS. VIOLAÇÃO AO DIREITO RECONHECIDO E OUTORGADO ÀS AUTORAS PELA AUTARQUIA COMPETENTE. CONDUTA QUE ACARRETOU INEGÁVEL MÁCULA DE ORDEM MORAL À SUA PERSONALIDADE.** A falsificação do produto ou a alienação em autorização do detentor com exclusividade da marca, provoca diluição da marca e danos à imagem da autora, de modo que a qualidade duvidosa fere a reputação que goza junto ao mercado consumidor, sendo devida a compensação moral, que nesse caso, considera-se o dano in re ipsa. Assim, em que pese não haja demonstração do prejuízo, a simples violação do direito obriga à satisfação do dano (art. 186 do CC) (TJSP Apelação n. 0323413-57.2009.8.26.0000, de São José do Rio Preto, rel. Des. Fábio Podestá, j. 20-3-2013). **DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS PREJUÍZOS ALEGADOS. PLEITO INDEFERIDO. RECURSO DAS AUTORAS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DAS RÉS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PERDA PARCIAL DO OBJETO, EM RELAÇÃO À RÉ QUE PASSOU A SUCUMBIR. MANTENÇA DA ESTIPULAÇÃO PARA AS CORRÉS. SENTENÇA QUE, NO PONTO, ATENDEU OS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.** (Apelação Cível n. 2012.050589-9, Rel. Des. Altamiro de Oliveira, j. em 14/5/2013) (sem grifos no original)

A conduta da demandada, então, parece causar embaraços e prejuízo financeira à demandante, ao desviar significativa parte da clientela desta última.

A expansão da rede de franquias da insurgente, portanto, poderia aumentar ainda mais os danos advindos da aparente concorrência desleal, o que justifica a providência combatida, a qual possui espeque no art. 209, § 1º, da Lei n. 9.279/1996:

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Nessa linha, não se constata desarrazoabilidade da medida, já que a continuidade da atividade empresarial da acionada não foi obstada, limitando-se apenas a constituição de novas franqueadas.

Tampouco se cogita de violação ao contraditório, porquanto, dada a urgência da tutela postulada, é possível sua concessão antes mesmo da citação do réu, admitindo-se o exercício diferido do contraditório, como permitido pelo artigo legal acima transcrito.

No mesmo sentido, dispõe o art. 300, § 2º, do Código Processual Civil, segundo o qual “a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia”.

Portanto, aparenta revestir-se de legalidade a decisão impugnada.

Dessarte, nesta análise perfunctória, não se verifica a existência de “fumus boni iuris” recursal, de forma que o almejado efeito suspensivo há de ser indeferido.

Vale destacar que, diante da ausência de um dos pressupostos indispensáveis para a concessão da medida de urgência (no caso, da probabilidade de provimento da irresignação), desnecessário que se proceda ao exame do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista a já mencionada cumulatividade dos requisitos.

“Mutatis mutandis”, extrai-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

O pedido de efeito suspensivo no recurso especial, a fim de obstar a eficácia do acórdão recorrido, pode ser deferido pelo relator se da imediata produção dos efeitos deste houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC/2015.

Assim, deve-se comprovar e demonstrar a existência, concomitante, da urgência na prestação jurisdicional e da plausibilidade do direito alegado no recurso especial. (Petição n. 012200, Rel. Min. Benedito Gonçalves, publ. em 1/6/2018)

Ao arremate, salienta-se que esta decisão não se reveste de definitividade, sendo passível de modificação quando do julgamento final da insurgência, oportunidade em que serão apreciados com maior profundidade os temas abordados.

Por todo o exposto, admite-se o processamento do agravo na forma de instrumento e, nos termos dos arts. 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, **indefer-se o pedido de efeito suspensivo**, mantendo-se o comando impugnado até pronunciamento definitivo.

Comunique-se ao Juízo “a quo”.

Cumpra-se o disposto no art. 1.019, II, do “Codex Instrumentalis”, advertindo-se a parte agravada que, na oportunidade de apresentação da contraminuta, deverá proceder ao cadastramento de seus procuradores junto ao sistema eproc, sob pena de obstar as intimações futuras. Caso não haja o oferecimento de resposta, caberá ao recorrido, de qualquer sorte, promover o referido cadastro a fim de possibilitar os atos intimatórios vindouros.

Intime-se.

5028966-44.2020.8.24.0000

346152 .V4



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

---

Documento eletrônico assinado por **ROBSON LUZ VARELLA, Desembargador Relator**, 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://eproc2g.tjsc.jus.br/eproc/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **346152v4** e do código CRC **43d74fd2**.

Informações adicionais da assinatura:  
Signatário (a): ROBSON LUZ VARELLA  
Data e Hora: 21/9/2020, às 20:36:54

---

**5028966-44.2020.8.24.0000**

**346152 .V4**