



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2022.0000743532

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1000419-54.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante FRANCISCO ELIAS CARDINALI ME, é apelado CHURRASCARIA BRASA D'ORO LTDA.

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Sustentaram o Dr. Bruno Costa de Paula (OAB/SP: 247.595) e o Dr. Felipe Carlos Corrêa de Souza (OAB/SP 278.076)", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FORTES BARBOSA (Presidente) E JANE FRANCO MARTINS.

São Paulo, 14 de setembro de 2022.

AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

1ª. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 1000419-54.2020.8.26.0114

COMARCA: CAMPINAS – 2ª VARA CÍVEL

MAGISTRADO: GABRIEL BALDI DE CARVALHO

APELANTE: FRANCISCO ELIAS CARDINALI ME

APELADO: CHURRASCARIA BRASA D'ORO LTDA.

Voto nº 13.479

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Alegação de uso indevido da marca nominativa de titularidade da autora. Degenerescência da marca. Expressão que se refere a um prato típico oferecido no mercado local, afastando a proteção pleiteada. Condenação afastada. SENTENÇA REFORMADA. **RECURSO PROVIDO.**

Vistos.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 850/856 que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por **CHURRASCARIA BRASA D'ORO LTDA.** em face de **FRANCISCO ELIAS CARDINALI ME,** JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, condenando a requerida a: (i) abster-se de utilizar a marca “frango atropelado”; (ii) pagar à autora a quantia de R\$ 10.000,00, a título de ressarcimento de danos morais, a ser atualizada nos moldes da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados do arbitramento; (iii) pagar à autora indenização por danos materiais, de acordo com a remuneração devida pela ré caso houvesse o licenciamento para explorar comercialmente a marca da autora, a ser calculada em sede de liquidação de sentença.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada com a r. decisão, a requerida recorre pleiteando a sua reforma, consoante razões de fls. 885/931.

Sustenta, em apertada síntese, que há tempos comercializa um prato típico de frango desossado, identificado culturalmente no mercado através do nome “frango atropelado”, razão pela qual não poderia ser garantida exclusividade de uso da expressão.

Explica que, em meados de 2008, referida discussão já foi travada pela antiga titular da marca, Cantina Zia Giovanna Ltda. ME, processo autuado sob o n.º 0047479-60.2008.8.26.0114, que foi julgado improcedente.

Menciona que a questão envolvida é apenas de cunho pessoal, tendo em vista que terceiros também utilizam este nome para fazer referência ao prato típico servido em diversas localidades.

Aduz que o sócio titular da apelada chegou a alegar que ele é o criador do frango atropelado, o que, contudo, não procede, já que no mundo inteiro o prato é assim identificado, fato que pode ser verificado através da inserção do termo em inglês “roadkill chicken” na rede mundial de computadores.

Destaca que o laudo pericial está completamente equivocado, já que classifica a marca “frango atropelado” como evocativa, quando o correto seria marca descritiva, tendo em vista que está inserida no segmento de restaurantes. À título de exemplo, afirma que a expressão “costela no bafo”, que designa outro prato típico, também é utilizada como marca na fachada de estabelecimentos, sendo apenas uma descrição direta do produto que é servido no local.

Assevera que seu estabelecimento comercial utiliza como nome fantasia “Rancho do Frango”, sendo que nunca utilizou de forma isolada a expressão “Frango Atropelado”.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Pondera que utiliza imagens, cores, conteúdos gráficos absolutamente diferentes dos utilizados pela autora, não sendo minimamente identificáveis quaisquer aspectos visuais.

Em razão do exposto e pelo que mais argumenta, pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a demanda, com inversão dos ônus sucumbenciais.

O recurso é tempestivo. A parte recorrente comprovou o recolhimento do valor relativo ao preparo recursal, consoante documentos de fls. 932/933.

Contrarrazões de apelação às fls. 937/968.

Houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução n.º 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça (fls. 977/978).

É o relatório do necessário.

1. Depreende-se dos autos que a autora **CHURRASCARIA BRASA D'ORO LTDA.**, ajuizou ação de obrigação de não fazer c/c/ danos morais e materiais em face de **FRANCISCO ELIAS CARDINALI ME**, alegando, em suma, que se tornou proprietária exclusiva da marca nominativa "frango atropelado", a qual já possuía registro, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, desde 1993, conforme demonstram os documentos de fls. 87 e seguintes.

Narra que a requerida se utiliza forma indevida, imprópria e ilegal a marca de sua propriedade, razão pela qual postulou à obrigação de se abster de utilizar a expressão "frango atropelado", bem como ao pagamento de danos morais e materiais.

O feito foi julgado parcialmente procedente, nos moldes acima relatado, remanescendo o inconformismo da parte requerida.

Pois bem.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

2. A Lei n.º 9.279/96, visando regular direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, criou um sistema de proteção consistente na emissão de certificados de propriedade da marca, aqui compreendida como um bem jurídico merecedor de tutela do Estado, na medida em que serve de estímulo à atividade econômica.

A referida legislação estabelece, ademais, a repressão à concorrência desleal, caracterizada por práticas voltadas a obtenção de vantagem comercial indevida em detrimento de terceiros.

Com efeito, o uso incorreto de marca, no todo ou em parte, pode acarretar desvio de clientes e redução de receitas para o legítimo titular, ao passo que, para o agente infrator, significa enriquecimento ilícito, pois, ao vincular seus produtos à marca alheia, goza de benefícios para os quais não contribuiu.

De outro lado, mas também em razão do parasitismo, acaba-se por enganar o consumidor que, pensando estar adquirindo um produto, está, na verdade, comprando de outro fornecedor, sendo tal engano fruto da similitude dos elementos designativos da atividade empresária.

Vê-se, ainda, o desprestígio da marca perante o mercado, visto que o titular lesado não tem qualquer controle sobre a atividade empresarial explorada pelo infrator e, bem por isso, não pode garantir qualquer parâmetro de qualidade dos produtos ou serviços fornecidos por terceiros, ficando, então, à mercê deles, que podem inserir produtos de qualidade duvidosa, maculando, então, a marca alheia.

Desse modo, por força dos artigos 129 e 130 da lei em comento, o titular faz jus à proteção, em todo o território nacional, de sua marca, tendo o direito de zelar pela respectiva integridade material e reputação.

Entretanto, **tal direito não tem caráter absoluto**, encontrando na própria lei de regência diversas restrições, tal como a estipulada no art. 122, do qual se infere a necessária distintividade como requisito de proteção.

Neste ponto, importante lição de LÉLIO DENICOLI SCHMIDT:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

“Nos termos dos arts. 122 e 123, I da LPI, a marca é o signo que identifica um produto ou serviço e o difere de outro. A marca só existe se e enquanto conservar sua distintividade. Desaparece quando perde a capacidade de identificar um produto ou serviço em particular e passa a corresponder ao nome comum, necessário ou vulgar pelo qual ele é conhecido. A degenerescência erode a função social da marca e faz com que seu registro se transforme numa assombração despida de realidade.

O signo que se torna palavra de uso comum, necessário ou vulgar para substanciar ou adjetivar o nome, as qualidades ou características de uma mercadoria ou serviço não pode ser registrado como marca (art. 124, VI da LPI), nem ser conservado ou protegido como tal. A vulgarização faz com que a marca perca sua essência e se torne uma palavra de livre uso, integrada aos demais vocábulos e expressões constantes do vocabulário. [...]

Como o rol do art. 142 da LPI é exemplificativo, sua omissão em disciplinar a vulgarização não significa propriamente uma rejeição legal a esta causa de extinção de direitos. É necessário investigar as demais normas jurídicas para verificar se elas contemplam ou não uma perda de direitos fundada na degenerescência do objeto da proteção. A tarefa do intérprete não é só descrever o texto da lei, mas revelá-lo em sua inteireza, sentido e profundidade, descortinando o que se esconde abaixo da sua superfície, em suas entrelinhas ou em seu contexto. A norma não consiste propriamente no texto literal que a enuncia, mas na interpretação que ele engendra, o que envolve não só uma atividade passiva de subsunção da lei ao fato, mas uma atividade ativa de reconstrução de sentido, dentro da elasticidade ou mutabilidade que o texto comporta, à luz de sua interpretação sistemática.”¹

3. À vista dessas considerações, reputo que, na espécie, não houve transgressão de direito marcário, já que a marca nominativa “frango atropelado”, de titularidade da autora, sofreu o fenômeno da degenerescência, ou seja, vulgarização ou perda da

¹ Schmidt, Lélío Denicoli. *Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos*, 2ª edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 342/345.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

distintividade do signo, tornando-se uma marca fraca, por ser formada por elementos que são utilizados para designar um prato típico.

Conforme ressaltado pela perícia, a expressão *"FRANGO ATROPELADO é o nome de um prato a base de frango desossado que, ao ser grelhado, apresenta em seu dorso marcas que lembram aquelas deixadas por pneus em caso de atropelamento. Esse prato pode ser recheado/coberto por diversos ingredientes, tais como queijos, bacon e vegetais. Irrelevante apurar se o prato seria criação da autora ou se esse já existia, por exemplo, desde a infância do proprietário da Ré, vez que atualmente a expressão FRANGO ATROPELADO é utilizada indiscriminadamente como nome do prato elaborado conforme o modo acima mencionado."* (fl. 662)

A expressão passou a ser de uso comum, utilizada principalmente no mercado local. Prova disso foi a consulta realizada em aplicativo de restaurantes, com filtro na cidade de Campinas, onde foi possível constatar a comercialização deste prato em 6 (seis) locais diferentes, conforme evidenciado à fl. 658.

Outrossim, em pesquisa no google, a perita demonstrou que *"retornaram 32.300 resultados para busca, sendo os 10 primeiros (todos na 1ª página relativos ao restaurante da Autora), enquanto na 2ª página os três primeiros resultados (correspondentes às posições 11ª, 12ª e 13ª do geral) se referem a concorrentes e o restaurante da ré aparece nesta página como o 18ª da busca"*. (fl. 636)

Dessa forma, sendo de uso costumeiro, que já se popularizou em nossa sociedade, não se mostra cabível sua proteção individual por meio da presente demanda.

Julgados deste tribunal em casos análogos:

Ação declaratória de obrigação de fazer com pedido indenizatório – Improcedência – Inconformismo – Não acolhimento - Aproveitamento parasitário, confusão nos consumidores e concorrência desleal não caracterizados - Popularização do termo "munck" - Expressão que se tornou de uso comum, principalmente no ramo mercadológico em que as partes atuam (equipamentos de movimentação de cargas especiais



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

na linha de guindastes) - Infração e proteção marcaria afastadas – Sentença mantida – Recurso desprovido.²

APELAÇÃO. AÇÃO COMINATORIA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. MARCA. Mesmo ramo de atividade e de mercado. Utilização das expressões 'power' e 'black'. Registro da marca da apelante no INPI, que é distinta da marca da apelada. Fontes e tamanhos de letras diversos, cores diversas, ordem invertida das palavras e a marca da apelante ostenta coroa junto às palavras. Violação da marca "Black Power" da apelante não configurada. Perícia concluiu pela não intenção da apelada de se apropriar de ativo intangível da apelante, mesmo porque a marca "Power Black" da apelada tem maior relevância de marketing que a marca da apelante. Distintas identidades visuais das marcas e trade dress, sendo improvável a confusão pelo público consumidor. SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.³

4. Como se não bastasse, a ré utilizava como nome do seu estabelecimento "Rancho do Bidú", em clara referência ao personagem estampado em seu logo, sendo posteriormente alterado para "Rancho do Frango", expressões que foram, inclusive, objeto de depósito junto ao INPI (fl. 687).

Conforme levantado pela perícia, foi possível encontrar o nome "frango atropelado" na parte inferior do logo, bem como dentro do cardápio da requerida (fl. 629), já que referida expressão, como visto alhures, é utilizada para designar um prato à base

² (TJSP; Apelação Cível 1003173-83.2019.8.26.0152; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Jacareí - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2021; Data de Registro: 20/10/2021)

³ (TJSP; Apelação Cível 1000160-09.2020.8.26.0260; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Especializado da 1ª RAJ - 2ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ; Data do Julgamento: 27/04/2022; Data de Registro: 16/08/2022)



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

de frango desossado.

Ainda que a ré faça menção à “frango atropelado – desde 2001” na parte inferior do logo de seu estabelecimento, certo que a expressão de destaque é “Rancho do Frango”, de forma que a referência ao tipo de produto ofertado não foi utilizada com o intuito parasitário.

Importante mencionar, por derradeiro, que o logo da ré é visivelmente diverso do utilizado pela autora, em todos os aspectos, ou seja, cores, formato, fonte, ilustração etc.

5. Feitas essas considerações, reconheço que não houve violação da marca “frango atropelado” pela requerida, razão pela qual improcede os pedidos de indenização por danos morais e materiais, ficando afastada às indenizações impostas em primeiro grau de jurisdição.

Em razão do desfecho dado à lide, condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, **DOU PROVIMENTO** ao recurso.

DES. AZUMA NISHI
RELATOR