



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 1175058-54.2024.8.26.0100
26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Registro: 2025.0000384468

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1175058-54.2024.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AUTO POSTO LÍDER SANTANA LTDA, é apelado VIBRA ENERGIA S.A.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Não conheceram do recurso. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS DIAS MOTTA (Presidente) E MORAIS PUCCI.

São Paulo, 22 de abril de 2025.

VIANNA COTRIM
Relator(a)
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 1175058-54.2024.8.26.0100
26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: AUTO POSTO LÍDER SANTANA LTDA

APELADO: VIBRA ENERGIA S.A

COMARCA: SÃO PAULO

EMENTA: Uso indevido de marca e concorrência desleal - Matéria que não se insere na competência das 25ª a 36ª Câmaras da Seção de Direito Privado - Apelo não conhecido, com determinação de redistribuição.

VOTO Nº 52.741 (Processo digital)

Ação de abstenção de uso de marca cumulada com pedido de reintegração na posse de equipamentos cedidos em comodato, cumulada com ressarcimento por perdas e danos e indenização por danos morais, concernente à marca; julgada procedente pela sentença de fls. 219/226, relatório adotado.

Apelou o réu, buscando a reforma da decisão. Argumentou com as razões de fls. 231/249.

Processado o recurso, com contrarrazões, subiram aos autos

É o relatório.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 1175058-54.2024.8.26.0100
26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Trata-se de ação por meio da qual a autora objetiva, em resumo, a abstenção do uso da identidade visual da sua marca “BR Petrobrás” pela ré, sob pena de multa diária para a hipótese de descumprimento, a reintegração definitiva na posse dos equipamentos cedidos em comodato; bem como a condenação da requerida no pagamento de aluguel diário dos equipamentos e indenização por danos morais.

Infere-se dos elementos dos autos que a questão principal discutida em juízo consiste na viabilidade, ou não, da continuidade do uso da identidade visual da marca da autora pela ré.

A matéria tratada nos autos envolve uso indevido de marca e concorrência desleal, sendo as demais pretensões derivadas da principal; daí porque não se insere na competência desta Câmara.

No caso em tela, não se discute o contrato de compra e venda mercantil de derivados de petróleo pactuado entre as partes; mas, apenas o uso indevido da marca da autora e de seus efeitos visuais pela ré após a rescisão contratual.

Vale ressaltar que a sentença foi proferida por Vara especializada em Direito Empresarial e o magistrado “a quo” sintetizou, *verbis*:

*“A controvérsia no caso reside na violação de trade-
dress. (...)”*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 1175058-54.2024.8.26.0100
26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

E, embora não haja previsão expressa na Lei nº 9.279/96, é possível a proteção do conjunto-imagem quando a utilização de um segundo conjunto similar resulte em ato de concorrência desleal, em razão da confusão ou associação com relação a terceiros. (...)

Ora, em que pese seja permitido à parte ré a concorrência com o objetivo de tentar conquistar a clientela do autor e fazer prevalecer o seu negócio, não é permitido que utilize meios considerados desleais.

E, no caso concreto, é possível se afirmar, independente da produção de prova pericial, que o conjunto-imagem utilizado pelo réu na caracterização de seu estabelecimento guarda enorme semelhança com aquele utilizado pela autora em seus postos de combustíveis credenciados, em clara violação ao trade dress adotado pela autora e com risco de confusão ao consumidor.

A comparação entre as imagens de fls. 211 revela a grande semelhança entre a identidade visual destes estabelecimentos, os quais, repise-se, atuam exatamente no mesmo ramo de comércio.

Diversos elementos adotados pela ré são reprodução de elementos já usados anteriormente pela autora, como a testeira verde, amarela e branca, no mesmo padrão utilizado pela marca "Petrobrás" - vértice frontal e direito da testeira em verde, passando pela cor amarela e terminando como fundo branco, com o entrelaçamento e transição entre as cores se dando por traços verticais. Outrossim, nota-se que este layout é reproduzido também, nas bombas de combustível.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 1175058-54.2024.8.26.0100
26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

A semelhança quase que servil com o conjunto imagem da marca da autora causa evidente risco de confusão do público consumidor, ainda mais porque, no caso de postos de gasolina, estes chamam a atenção do motorista pela cores e testeira e, muitas vezes, este não tem tempo suficiente para observar qual a verdadeira marca do posto no qual ingressa para abastecer seu veículo, confiando que, por conta daquele conjunto-imagem conhecido, está a ingressar em posto conhecido, tal como são os postos que ostentam a conhecida marca Petrobrás.

Portanto, foi demonstrada a violação da identidade visual criada pela autora considerada como a soma dos elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva.

Assim, está configurada a procedência da demanda quanto à pretensão para que a ré seja compelida a se abster de violar o conjunto-imagem dos estabelecimentos da rede da autora” (fls. 223/224)

Dessa forma, considero que a competência para a análise do apelo encaixa-se no disposto no artigo 6º, inciso I, da Resolução nº 623/2013, com as alterações da Resolução 920/24, do Tribunal de Justiça; segundo o qual, compete às 1ª e 2ª Câmaras Reservadas de Direito Empresarial o julgamento das “ações relativas à propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas na Lei nº 9.279/1996”.

Em situações assemelhadas envolvendo a autora, as Câmaras Reservadas ao Direito Empresarial desta Corte têm decidido a matéria:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 1175058-54.2024.8.26.0100
26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA - Sentença de procedência do pedido - Inconformismo manifestado - Cabimento - Posto de combustíveis - Uso das cores verde e amarela - Alegação de violação de trade dress e concorrência desleal - Pretensão inicial que não se justifica - Cores nacionais que podem ser usadas sem restrições (art. 29 da Lei nº 5.700/71) - Ausência de outros elementos característicos da marca da autora - Inexistência de confusão ao consumidor - Sentença reformada - Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos, com observação.” (Apelação Cível 1001578-89.2024.8.26.0664; Relator (a): Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Especializado das 2ª, 5ª e 8ª RAJs - Vara Reg Competência Empresarial E De Conflitos Relacionados À Arbitragem; Data do Julgamento: 11/12/2024; Data de Registro: 12/12/2024)

“Apelação - Ação de obrigação de não fazer c.c. perdas e danos - Propriedade industrial - Violação de marca e "trade dress" - Posto de combustíveis - Sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na peça exordial para condenar a ré, ora apelante, à abstenção do uso da marca/"trade dress" de titularidade da autora, aqui apelada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e materiais - Insurgência da ré - Alegação de ausência de violação da marca/"trade dress" da autora, em razão da alteração da fachada do posto de combustíveis antes do início de suas atividades - Não acolhimento - Posto de combustíveis que se utilizou de forma parasitária do "trade dress" da autora, embora não houvesse reprodução integral - Evidente possibilidade de confusão do mercado consumidor - Violação à propriedade industrial configurada - Dano material e moral "in re ipsa" - Critério de fixação dos danos materiais de acordo com o art. 210 da Lei nº 9279/96 - Valor dos danos morais arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade na origem - Precedentes das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 1175058-54.2024.8.26.0100
26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

E. TJSP - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível 1029432-72.2022.8.26.0100; Relator (a): Jorge Tosta; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 05/03/2024; Data de Registro: 06/03/2024)

No mesmo contexto, a Terceira Subseção da Seção de Direito Privado já declinou da competência, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO. Contrato de fornecimento de produtos combustíveis e cessão de marca, firmado entre distribuidora de combustíveis e posto revendedor. Ação declaratória de resolução contratual c/c cobrança de multa compensatória. Pedido que, visando a proteção da marca da autora, se alicerça na quebra da exclusividade prevista no contrato e no descumprimento pelo posto revendedor das normas estipuladas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Matéria cuja competência é do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Inteligência do art. 6º da Resolução nº 623/2013, desse Egrégio Tribunal. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À REDISTRIBUIÇÃO.” (Apelação Cível 1012401-95.2020.8.26.0007; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 27/10/2024; Data de Registro: 27/10/2024)

“APELAÇÃO - COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. - Violação ao "trade dress" - Posto de Combustível - Elementos visuais (Cores da marca Shell) - Descaracterização. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL, NOS TERMOS DO ART. 6º DA



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 1175058-54.2024.8.26.0100
26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RESOLUÇÃO Nº 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO.
REDISTRIBUIÇÃO NECESSÁRIA.” (Apelação Cível
1037566-85.2018.8.26.0114; Relator (a): João Casali; Órgão Julgador:
25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 8ª Vara Cível; Data
do Julgamento: 10/10/2024; Data de Registro: 10/10/2024)

Anote-se que, a despeito do Agravo de Instrumento nº 2388236-78.2021.8.26.0000 ter sido equivocadamente apreciado por este Relator e julgado prejudicado (fls. 276/277); é inaplicável a regra de prevenção do artigo 105 do atual Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, pois a 26ª Câmara da Seção de Direito Privado, como visto, não tem competência material para o julgamento do feito.

Ante o exposto e por esses fundamentos, não conheço do recurso, determinando a remessa dos autos a uma das Câmaras já declinadas.

VIANNA COTRIM
RELATOR