



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000384171

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2048739-96.2025.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BERNACCA PARTICIPACOES LTDA., é agravado GATTO NERO RESTAURANTE LTDA. (RESTAURANTE IL CAPITALE).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Deram provimento ao recurso. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores AZUMA NISHI (Presidente) E CARLOS ALBERTO DE SALLES.

São Paulo, 22 de abril de 2025.

RUI CASCALDI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO N°: 60699

AGRV.N°: 2048739-96.2025.8.26.0000

COMARCA: SÃO PAULO

AGTE. : BERNACCA PARTICIPACOES LTDA

AGDA. : GATTO NERO RESTAURANTE LTDA

JUIZA : LARISSA GASPAR TUNALA

PROCESSO CIVIL - Ação de concorrência desleal - Decisão que limitou a produção de provas à perícia técnica sobre trade dress e restringiu os pontos controvertidos - Inconformismo manifestado - Cabimento - Acórdão anterior que anulou sentença reconhecendo cerceamento de defesa e determinando o regular prosseguimento do feito - Necessidade de produção de outras provas além da pericial - Concorrência desleal que envolve elementos além da violação de trade dress - Prova oral e documental suplementar imprescindíveis - Pontos controvertidos que devem abranger todas as questões relevantes - Decisão reformada - Recurso provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de *ação de concorrência desleal*, deferiu apenas a produção de prova pericial e fixou pontos controvertidos limitados à questão do *trade dress*.

A pugnar pela reforma, aduz a agravante que a decisão recorrida partiu de premissa equivocada ao interpretar o acórdão anterior desta 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial (Apelação nº 1072632-32.2022.8.26.0100) como se tivesse determinado exclusivamente a produção de prova pericial. Nesse sentido, argumenta que "o que esse e. colegiado decidiu em tal oportunidade é que (i) o d. Juízo a quo incidiu em cerceamento de defesa ao julgar improcedentes os pedidos iniciais em sede de julgamento antecipado da lide; e (ii) as '[p]rovas requeridas pelo apelante [ora Agravante] [são] indispensáveis ao deslinde do feito' (g.n.). É o que consta da ementa do v. acórdão proferido nos autos nº 1072632-32.2022.8.26.0100 [...] O recurso de apelação apresentou os seguintes pedidos, in verbis: [...] o provimento deste recurso, anulando-se a r. sentença objurgada a fim de permitir a instauração da fase probatória, notadamente a realização de perícia e audiência de instrução e julgamento (coleta da prova oral), conforme requerido previamente pela Apelante". Ressalta que o anteriormente decidido "deu provimento

integral (e não meramente parcial) ao recurso de apelação interposto. Assim, havendo pedido expresso para a produção de outras provas, com indicação na ementa do v. acórdão que as 'provas requeridas pelo apelante [são] indispensáveis ao deslinde do feito', não se mostra correto o entendimento do r. Juízo a quo de que a produção de prova oral e documental suplementar estariam vedadas pelo julgado". Conclui pela reforma – com o fito "(i) sejam admitidas a produção de outras provas (oral e documental suplementar) [...] (ii) sejam ajustados os pontos controvertidos da demanda de origem, devendo ser incluídas as questões sobre a concorrência desleal cometida pelo Agravado, em especial a ilicitude da conduta praticada pelo restaurante Agravado, beneficiado pela atuação do seu fundador Sr. Gian Lucca Perino, na qualidade de ex-sócio da Agravante, no que tange ao aproveitamento da sua antiga posição para adquirir vantagem comercial ilícita em um empreendimento concorrente".

Recurso processado com resposta.

É o relatório.

À saúde, consigna-se que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp n. 1.704.520/MT e 1.696.396/MT) – precisamente como ocorre no presente caso, em que há evidente urgência na análise da questão devolvida, pois eventual cerceamento de defesa somente poderia ser corrigido mediante nova anulação da sentença, o que geraria desnecessário retrabalho e dilação processual, prejudicando a eficiência da prestação jurisdicional.

No mérito, o recurso comporta acolhida.

Colhe-se dos autos que a ação principal (nº 1072632-32.2022.8.26.0100) foi proposta pela ora agravante em face da agravada, alegando prática de concorrência desleal mediante: (i) violação do *trade dress* de seus restaurantes; (ii) condutas desleais praticadas pelo ex-sócio da agravante, Sr. Gianluca Perino, que teria liderado o fechamento de uma unidade do restaurante da agravante para, posteriormente, abrir estabelecimento concorrente próximo; (iii) contratação de

ex-funcionários; (iv) associação parasitária; e (v) confusão causada aos clientes, dentre outros aspectos.

O juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, considerando improcedentes os pedidos sob o fundamento de que os elementos da autora não seriam "inerentemente distintivos", pois já utilizados por diversos restaurantes e, como são comuns, impossibilitariam o reconhecimento da alegada violação. Interposto recurso de apelação, a sentença foi anulada por esta C. Câmara que, em acórdão proferido em 13/12/2023, deu provimento ao recurso - *"para anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito com a produção de prova pericial"*.

Ocorre que, ao retornar à instância originária, o juízo a quo partiu da premissa de que o acórdão anterior havia determinado apenas a produção de prova pericial sobre a alegada violação de *trade dress*, indeferindo, por consequência, a produção das demais provas pleiteadas pela agravante. Contudo, da leitura atenta do referido acórdão, constata-se que esta Câmara deu provimento ao recurso de apelação *"para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito"*, sem qualquer limitação quanto aos meios de prova a serem produzidos.

Com efeito, a análise da fundamentação do acórdão e do contexto da ação revela que a anulação da sentença se deu pelo reconhecimento de cerceamento de defesa, ao julgar-se improcedente a ação sem a produção das provas necessárias à comprovação dos fatos alegados pela autora. O voto condutor, aliás, ressaltou que *"a produção da prova pericial se mostra indispensável, pois poderá atestar com maior grau de técnica se os elementos caracterizadores do estabelecimento da autora possuem a necessária distintividade e se foram efetivamente reproduzidos pela ré-apelada que, inclusive, possui como sócio um antigo parceiro da autora-apelante"*.

Ressalta-se que a menção expressa à prova pericial justifica-se pelo fato de que a sentença anulada havia refutado a distintividade do *trade dress* da autora sem qualquer respaldo técnico, baseando-se apenas em máximas de experiência e pesquisas no Google realizadas pelo próprio Magistrado. Nesse contexto, a determinação para produção de prova pericial visava suprir essa específica falha da sentença anulada; sem, contudo, excluir ou limitar a produção de outras provas necessárias à comprovação dos demais aspectos da lide.

Aliás, ao "*determinar o regular prosseguimento do feito com a produção de prova pericial*", resta evidente que o termo "com" indica uma condição necessária, mas não excludente de outras provas igualmente relevantes para o deslinde da controvérsia.

Importante destacar que a ação de concorrência desleal movida pela agravante, como visto, envolve não apenas a alegação de violação de *trade dress*, mas também outros elementos que caracterizam a concorrência desleal, como a associação parasitária, a confusão causada aos clientes e a conduta do ex-sócio da agravante, Sr. Gianluca Perino. Trata-se de aspectos que, por sua própria natureza, não podem ser adequadamente elucidados apenas através da prova pericial técnica sobre *trade dress*, demandando também a produção de prova oral (depoimento pessoal e oitiva de testemunhas) e documental suplementar.

O que se tem, portanto, é que o juízo *a quo*, ao deferir apenas a produção de prova pericial e fixar pontos controvertidos exclusivamente relacionados ao *trade dress*, limitou indevidamente o escopo da instrução probatória, interpretando de forma restritiva o acórdão que anulou a sentença. Até porque, a determinação de anulação da sentença implica o retorno do processo ao estado anterior, permitindo-se a produção de todas as provas requeridas que sejam pertinentes à demonstração dos fatos alegados, em respeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

No caso em análise, a agravante expressamente requereu a produção de prova oral e documental suplementar, além da perícia técnica, visando comprovar não apenas a violação do *trade dress*, mas também os demais aspectos da concorrência desleal alegados na petição inicial. Assim, a limitação da instrução probatória apenas à perícia técnica sobre *trade dress* caracterizaria cerceamento de defesa, pois impede a agravante de comprovar aspectos relevantes da lide, como a conduta do ex-sócio, a associação parasitária e a confusão causada aos clientes.

Continuando, quanto aos pontos controvertidos, a decisão agravada os fixou de forma excessivamente restrita, limitando-os a: (i) se os elementos caracterizadores do estabelecimento da autora possuem distintividade, aptos a caracterizarem *trade dress* próprio; (ii) se este *trade dress* foi reproduzido pela ré; e (iii) a quantificação da indenização. Sem

embargo, como visto, a lide abrange questões mais amplas relacionadas à concorrência desleal, como a conduta do Sr. Gianluca Perino (ex-sócio da agravante) ao fechar uma das unidades do restaurante e abrir um estabelecimento concorrente próximo, utilizando-se de funcionários que antes trabalhavam para a agravante, além de questões sobre associação parasitária, confusão causada aos clientes e desvio de clientela.

Nesse contexto, a correta fixação dos pontos controvertidos é essencial para o adequado direcionamento da atividade probatória, devendo refletir todas as questões de fato relevantes para o julgamento da causa. Portanto, devem ser incluídos como pontos controvertidos, além daqueles já fixados na decisão agravada: **(i) a ilicitude da conduta praticada pelo restaurante agravado, beneficiado pela atuação do seu fundador Sr. Gianluca Perino, na qualidade de ex-sócio da agravante; (ii) a colisão de interesses; (iii) a associação parasitária; (iv) a confusão causada aos clientes; e (v) o desvio de clientela.**

Daí o provimento do recurso.

Em desfecho, consigne-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional aqui enfrentada – observado o pacífico entendimento no sentido de que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, com a advertência de que embargos procrastinatórios serão penalizados com multa.

Isto posto, **DÁ-SE PROVIMENTO** ao recurso – para determinar: (i) a produção de prova oral (depoimento pessoal do representante legal do agravado e oitiva de testemunhas) e documental suplementar, além da prova pericial já deferida; e (ii) a inclusão, como pontos controvertidos, além daqueles já fixados na decisão agravada: a) a ilicitude da conduta praticada pelo agravado beneficiado pela atuação do Sr. Gianluca Perino, na qualidade de ex-sócio da agravante; b) a colisão de interesses; c) a associação parasitária; d) a confusão causada aos clientes; e e) o desvio de clientela.

RUI CASCALDI
Relator