



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000413660

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1051759-74.2023.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados LETICIA BARLATI DE AZEVEDO e UBUNTU CAFE E COMERCIO LTDA, é apelado/apelante UM COFFEE CO BRASIL CAFE E COMERCIO LTDA, Apelados KIM FRANQUEADORA LTDA e M2 CAFE COMERCIO E SERVIÇO LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **NÃO CONHECERAM do recurso interposto pela Um Coffe Co Brasil Café e Comércio Ltda. e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da autora-reconvinda. V.U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores AZUMA NISHI (Presidente sem voto), RUI CASCALDI E TASSO DUARTE DE MELO.

São Paulo, 29 de abril de 2025.

J.B. PAULA LIMA

Relator(a)

Assinatura Eletrônica

Apelação Cível 1051759-74.2023.8.26.0100

Comarca: São Paulo (1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central).

Apelante/Apelado: Letícia Barlati de Azevedo.

Apelado/Apelante: Um Coffe Co Brasil Café e Comércio Ltda.

Voto nº 31.875

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. LICENCIAMENTO DE MARCA.

RECURSO DA RÉ-RECONVINDA UM COFFE CO BRASIL CAFÉ E COMÉRCIO LTDA. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. Ausência de recolhimento do preparo complementar. Apelo deserto, por inobservância do disposto no artigo 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil.

Recurso não conhecido.

RECURSO DA AUTORA-RECONVINDA. Rejeitadas as preliminares de deserção, ofensa ao princípio da dialeticidade e cerceamento de prova. Legitimidade das corrés M2 Café e Comércio Ltda. e Kim Franqueadora Ltda. EPP. Contratos coligados e existência de grupo econômico. Validade do contrato de licenciamento da marca. Ré-reconvinte que é legítima proprietária da marca "Um Bakery & Café". Cumprimento das obrigações contratuais da licenciadora. A alegação de inadimplemento das obrigações contratuais se revela insubsistente, o que corrobora a regularidade e a efetividade no cumprimento das obrigações por parte da licenciadora. A cláusula de não concorrência, para ser válida, deve ter limites espaciais e temporais, conforme entendimento do STJ. No caso, a ausência de delimitação territorial torna a cláusula inválida, pois impõe restrição ampla e irrestrita ao exercício da atividade licenciada. Validade do contrato de licenciamento e das taxas devidas.

Recurso parcialmente provido.

São apelações interpostas contra a sentença de fls. 722/735, de relatório adotado, que julgou *“PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL contra a corré Um Coffee Co Brasil Café e Comércio Eireli, tão somente para delimitar a abrangência territorial da cláusula de não-concorrência ao território de atuação da parte autora, previsto no contrato, assim como nos territórios onde, comprovadamente, tenha havido uma unidade licenciada/franqueada da ré na data da rescisão contratual, 20 de abril de 2023, pelo período de 2 (dois) anos a contar desta mesma data.”*

Diante da sucumbência preponderante, condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa inicial.

Outrossim, julgou *“PARCIALMENTE O PEDIDO RECONVENCIONAL para condenar a reconvinda/autora ao pagamento das quantias inadimplidas a título de taxa inicial de licenciamento, royalties e taxa de cobrança, valores estes que devem ser atualizados pelo índice IGP-M, consoante previsão contratual e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar do vencimento de cada uma das obrigações, nos termos da lei.”*

Diante da sucumbência recíproca, cada parte suportou as custas e despesas processuais a que deu causa e a reconvinte com honorários advocatícios dos patronos da reconvinda, de 10% sobre o valor que deixou de auferir, e a reconvinda com honorários advocatícios dos patronos da reconvinte, de 10% sobre o valor de sua condenação reconvencional.

Sobrevieram embargos de declaração (fls. 738/750 e 751/758), rejeitados (fls. 759/760).

Inconformada, a autora-reconvinda apelou, arguindo, preliminarmente, cerceamento de prova, julgamento *citra e extra petita* e legitimidade passiva da M2 Café Comércio e Serviços Ltda. e Kim Franqueadora Ltda. No mérito, aduziu, em síntese, que o contrato de licenciamento entre as partes é nulo, pois à época da sua celebração a ré-reconvinte não era titular do registro da marca licenciada; que a ré-reconvinte não comprovou o cumprimento das obrigações contratuais, ônus que lhe cabia por força do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil; que a cláusula de não concorrência é nula; os valores referentes à taxa inicial de licenciamento, taxa de royalties, taxa de marketing institucional são inexigíveis.

A ré-reconvinte também recorreu, alegando, em síntese, que ausência de previsão expressa na sentença sobre a obrigação de transferência do ponto comercial desconsidera a função social do contrato e prejudica a parte reconvinte, que tem legítima expectativa de continuidade do negócio pelo valor inicialmente estipulado; que é válida a cláusula de não concorrência, com abrangência em território nacional, bem assim a taxa de marketing e; que houve sucumbência mínima na reconvenção.

Contrarrazões a fls. 840/855 e 856/899, com preliminares de deserção e ofensa ao princípio da dialeticidade.

Intimação para o recolhimento do preparo complementar (fls. 902/905).

É o relatório.

O recurso interposto pela Um Coffe Co Brasil Café e Comércio Ltda. não merece trânsito.

Intimada para o recolhimento do preparo complementar (fls. 902/905) e, rejeitados os aclaratórios opostos contra a decisão monocrática, deixou a Um Coffe de recolher o complemento.

Destarte, o apelo está deserto, por inobservância do disposto no artigo 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 2º A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.”

Diante da deserção inequívoca, o apelo de fls. 813/834 não pode ser conhecido.

Passo à análise do recurso interposto pela autora-reconvinda (fls. 763/810).

Inicialmente, a autora-reconvinte efetuou

corretamente o recolhimento do preparo complementar (fls. 909/910), bem como expôs as razões de fato de direito ensejadores, a seu ver, de nova decisão, notadamente a nulidade do contrato celebrado entre as partes e inadimplemento contratual da ré-reconvinte, em obediência à regra do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

Rejeita-se a arguição de cerceamento de prova.

De acordo com o artigo 370 do Código de Processo Civil, caberá ao magistrado determinar as provas necessárias à instrução do processo, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em exame, o magistrado *a quo* entendeu desnecessária a produção de outras provas além daquelas constantes dos autos, não se apurando fato certo e determinado a exigir a instauração da etapa probatória, como postula a recorrente.

Bem agiu o juízo de origem ao proferir o pronto julgamento, prestigiando o princípio da celeridade processual e o mandamento constitucional da duração razoável do processo.

As preliminares de legitimidade passiva e julgamento *citra* e *extra petita* se confundem com o mérito e com ele serão analisadas.

A autora-reconvinda celebrou de *cessão e aquisição de instalações e equipamentos* com a **M2 Café e Comércio Ltda.**, nome fantasia UM COFFEE CO (fls. 37/46), e *contrato de licença de uso da marca “Um Bakery & Café”* com a **Um Coffe Co Brasil Café e Comércio EIRELI** (fls. 49/66).

Além disso, aproximadamente um ano depois da assinatura dos contratos citados, a autora-reconvinda recebeu circular de oferta de franquia 'Um Bakery & Café' da franqueadora **Kim Franqueadora Ltda. EPP** (fls. 339/340).

Dessa forma, observa-se a existência de contratos coligados, além de indícios de formação de grupo econômico, especialmente em razão da identidade dos sócios – Sang Eun Um Kim – e do mesmo endereço (fls. 581/589). Esses elementos demonstram a legitimidade passiva das corrés **M2 Café e Comércio Ltda. e Kim Franqueadora Ltda. EPP**, integrantes do mesmo grupo econômico da **Um Coffe Co Brasil Café e Comércio EIRELI**, sendo, portanto, responsáveis pelas obrigações relacionadas aos contratos firmados e à relação comercial estabelecida com a autora.

No mais, julgados parcialmente procedentes os pedidos inicial para delimitar a cláusula de não concorrência, também o reconvencional para condenar a autora-reconvinda ao pagamento das quantias inadimplidas a título de taxa inicial de licenciamento, *royalties* e taxa da cobrança, insurgiu-se a apelante, alegando, em síntese, que o contrato de licenciamento é nulo, pois, à época da sua celebração, a ré-reconvinte não era titular do registro da marca licenciada; que a ré-reconvinte não comprovou o cumprimento das obrigações contratuais; que a cláusula de não concorrência é nula; que o valores referentes à taxa inicial de licenciamento, taxa de royalties, taxa de marketing institucional são inexigíveis.

Sem razão, contudo.

Primeiro, observa-se que a corré Um Coffe Co Brasil Café e Comércio EIRELI é sim legítima proprietária da marca "Um Bakery & Café", registrada sob o número 919365027 junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (fls. 301), conforme mencionado no contrato de licenciamento de fl. 49.

Ademais, como bem anotado pelo juízo de origem, *“pese ter havido litígio judicial em que a corré Um Bakery & Café e uma terceira conflitaram sobre a propriedade destas marcas, o litígio se resolveu em acordo, devidamente homologado em 23 de fevereiro de 2023 (307/308). Ademais, da leitura do referido acordo é possível observar que embora concedida breve ordem de abstenção de uso de marca, esta foi imediatamente suspensa, sendo possível concluir que a parte autora jamais sofreu qualquer prejuízo decorrente deste processo judicial. Não havendo qualquer alegação de transtornos sofridos pela parte autora em razão da suposta insubsistência da marca "Um Bakery & Café" no período que atuou como licenciada, inexistente razão para a nulidade ou anulação do contrato unicamente por tal motivo.”*

Assim, a alegação de nulidade ou anulação do contrato, fundamentada em supostas irregularidades no registro da marca, não encontra respaldo fático ou jurídico, porque não há qualquer comprovação de que a autora tenha experimentado prejuízo em decorrência dessa alegação. Em razão disso, conclui-se pela plena validade do contrato de licenciamento celebrado entre as partes.

A apelante ainda argumenta que o contrato deveria ser analisado sob a ótica da Lei de Franquia, mas a sentença

corretamente empregou a Lei nº 9.279/96, que trata da propriedade industrial, uma vez que a questão central envolvia a validade do licenciamento de marca.

A alegação de inadimplemento das obrigações contratuais por parte da licenciadora também não se sustenta. A autora-reconvinda afirma, de maneira genérica, a falta de treinamentos e a não entrega do enxoval, mas não apresenta provas suficientes para embasar tais assertivas. Pelo contrário, as evidências constantes nos autos, especialmente as conversas de WhatsApp de fls. 367/427, demonstram de forma clara o fornecimento de informações relativas à gestão do negócio, a supervisão da unidade licenciada e a realização de treinamentos, estes efetivamente ministrados, com a manutenção de equipe treinada na unidade licenciada. Ademais, a autora-reconvinda não especifica os itens do enxoval não entregues, nem comprova de maneira adequada o prejuízo advindo dessa pretensa omissão.

Nesse ponto, oportuna transcrição de trecho da sentença:

“Quanto às alegações de inadimplência da ré com fornecedores e ausência de fornecimento de itens/equipamentos terem impactado as operações da autora, primeiramente veja-se que tais alegações foram aventadas apenas após o encerramento do contrato. Em que pese isso não fulmine o direito da parte autora alegá-las, caso realmente tivessem obstado suas operações, certamente teriam sido alegadas em momento anterior.

Não se olvida o fato de que eventuais atos da licenciante tenham dificultado as operações da parte autora, em algum momento, todavia é certo que estes não foram suficientes para impedirem sua atuação, outrossim teria manifestado o interesse em rescindir o contrato antes do prazo determinado de 1 ano.

Para subsidiar sua alegação, a parte autora colaciona troca de mensagens ocorrida em março de 2022 com uma das fornecedoras (fls. 6/7). De igual forma, prevista a entrega de "enxoval" de itens/utensílios para o início das operações da unidade, alega que não houve o cumprimento integral desta obrigação, todavia deixa de mencionar quais teriam sido os itens faltantes e como este descumprimento seria capaz de inviabilizar suas operações.

Veja-se que caso tais fatos obstassem a atividade regular da parte autora, esta jamais teria permanecido como licenciada por mais de 1 ano e 1 mês após os acontecimentos narrados em sua petição inicial, inclusive extrapolando o tempo de duração previsto contratualmente.

Na verdade, a requerente tenta imputar eventual insucesso de seu negócio à requerida/licenciante, o que não é possível diante da natureza empresarial do negócio, onde prevalece o risco da atividade, destacando-se que, ressalvadas hipóteses em que demonstrado o descumprimento pela licenciante/franqueadora dos deveres contratuais, assim como o nexos causal entre tais fatos e o

efetivo insucesso do negócio, não há como atribuir à licenciante/franqueadora referido risco.”

Dessa forma, a alegação de inadimplemento das obrigações contratuais se mostra insubsistente, o que corrobora a regularidade e a efetividade no cumprimento das obrigações por parte da licenciadora.

No mais, não se olvida que o escopo das cláusulas de reserva de mercado é resguardar o *know-how*, conhecimentos e técnicas específicas empregados no negócio empresarial e fornecidos pela licenciadora ao licenciado, bem como evitar práticas abusivas de desvio de clientela.

No entanto, tais cláusulas devem cumprir determinados requisitos, eis que, pese vedarem o exercício da concorrência, não podem eliminá-la por completo ou por prazo desarrazoado.

No caso, não há qualquer delimitação geográfica, o que resulta na proibição de atuação irrestrita, em todo o território nacional. Trata-se de limitação excessivamente ampla e genérica ao exercício de atividade similar, incompatível com o caráter comum, objeto central do licenciamento.

Assim, nos termos em que prevista a obrigação de não concorrer, forçoso reconhecer a invalidade da cláusula, pois a imposição de proibição, em caráter amplo e irrestrito, vai de encontro aos limites necessários para sua validade, ferindo os princípios

constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.

Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, na oportunidade do julgamento do REsp 1.203.109/MG, relatado pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, decidiu que:

“São válidas as cláusulas contratuais de não concorrência, desde que limitadas espacial e temporalmente, porquanto adequadas à proteção da concorrência e dos efeitos danosos decorrentes de potencial desvio de clientela - valores jurídicos reconhecidos constitucionalmente.” (REsp n. 1.203.109/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/5/2015, DJe de 11/5/2015.).

Conforme leciona Fabio Ulhoa Coelho:

“As cláusulas contratuais de disciplina da concorrência podem ou não ser válidas, de acordo com uma série de fatores, a serem especificamente analisados. Para a análise, o critério mais relevante é o da preservação do livre mercado. Ou seja, as partes podem disciplinar o exercício da concorrência entre elas, desde que não a eliminem por completo. Em outros termos, a validade da disciplina contratual da concorrência depende da preservação de margem para a competição (ainda que futura) entre os contratantes; ou seja, da definição de limites materiais, temporais e espaciais. Em concreto, a vedação não pode dizer respeito a todas as atividades econômicas, nem

deixar de possuir delimitações no tempo ou no espaço.

É válida a cláusula contratual de não concorrência quando estabelece limites materiais, geográficos e temporais. A proibição irrestrita da competição entre os contratantes não vale porque significa desrespeito ao princípio básico de organização da economia de livre mercado” (“Curso de Direito Comercial”, v. 1, cap. 7, São Paulo, Editora RT, 2018).

Nesse passo, correta a decisão que determinou **“que a abrangência da cláusula de não concorrência esteja limitada à área de atuação do licenciado/franqueado concedida em contrato, nos termos do anexo I do instrumento (fls. 300), limitando, ademais, a atuação da parte autora nos territórios onde, comprovadamente, tenha havido uma unidade licenciada/franqueada da ré na data da rescisão contratual, 20 de abril de 2023, pelo período de 2 (dois) anos, a contar desta mesma data (20 de abril de 2023).”**

Por fim, a taxa inicial de licenciamento, *royalties* e taxa de cobrança são devidas de acordo com o contrato de licenciamento (cláusula VIII). A autora-reconvinda não apresentou qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo, do direito da reconvinte ao recebimento de tais valores.

Pelo exposto, **NÃO CONHEÇO** do recurso interposto pela Um Coffe Co Brasil Café e Comércio Ltda. e **DOU PARCIAL PROVIMENTO** ao apelo da autora-reconvinda apenas para reconhecer a legitimidade das rés M2 Café e Comércio Ltda. e Kim



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Franqueadora Ltda. EPP, inalterada a sucumbência.

J. B. PAULA LIMA

— RELATOR —