



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2025.0000430471

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1178856-57.2023.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados MARCO ANTONIO VALENTIM BRITTO JUNIOR e THIAGO RAPHAEL CASTANHO, são apelados/apelantes ALEXANDRE FERREIRA LIMA BRANDÃO e GREEN GOES FILMES ALEXANDRES LTDA.

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U. Sustentaram os advogados Carolina Mansinho Galdino(OAB: 316415/SP) e Jorge José Roque Pires Filho(OAB: 337120/SP).", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.

São Paulo, 29 de abril de 2025.

NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR

Assinatura Eletrônica

Apelação Cível n.º 1.178.856-57.2023.8.26.0100

Apelantes e reciprocamente apelados: MARCO ANTONIO VALENTIM BRITTO JUNIOR E OUTRO E ALEXANDRE FERREIRA LIMA BRANDÃO E OUTRO

Comarca: SÃO PAULO

Voto n.º 56.541

Ação de obrigação de fazer e de não fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, envolvendo direito marcário. Parte autora afirma que a parte ré estaria utilizando indevidamente as marcas de sua titularidade (“Charlie Brown Jr.”, “La Família CBJR” e “La Família Charlie Brown Jr.”). Pedido reconvencional cujos réus reconvintes pleiteiam a revisão do contrato entabulado entre as partes, além de postularem a cessão das marcas “La Família Charlie Brown Jr” e “La Família CBJR”, bem como para que os autores reconvindos se abstenham de protocolar novas oposições no INPI. Pedidos da ação principal julgados improcedentes. Parcial procedência do pleito reconvencional, apenas para que a cessão referida ocorra, de acordo com o que fora

pactuado. Devido processo legal observado. Desnecessidade de produção de prova oral. Documentação nos autos é suficiente para a entrega da prestação jurisdicional no mérito. Pactuado pelas partes deve sobressair, haja vista que envolve direitos autorais/marcários livremente ajustados, não se identificando nenhum vício do consentimento ou social. Princípio da menor intervenção do Estado nas relações privadas que deve ser levado em consideração na hipótese. Réus reconvintes que, no entanto, não podem ser responsabilizados por atitudes de terceiros que divulgaram materiais referentes a shows, e em desacordo ao que fora pactuado entre os ora litigantes, pois os requeridos atuaram de modo diligente junto aos contratantes. Uso da marca “Charlie Brown Jr.” que não ocorreu de forma isolada, visto que os réus respeitaram a proporção constante no entabulado em razão da quantidade de caracteres a mais para descrição de seus nomes. Sentença que se apresenta adequada. Sucumbência inalterada. Apelos desprovidos.

1. Trata-se de apelações interpostas

tempestivamente, com base na r. sentença de págs. 1.607/1.621, aclarada pelos embargos de págs. 1.632/1.633, que julgou improcedente ação principal e parcialmente procedente reconvenção, em ação declaratória de descumprimento contratual, com violação de marca, e pedido indenizatório por dano material e moral, e reconvenção abrangendo revisão contratual e cessão de titularidade de marca.

Alegam os réus reconvintes que a sentença merece reforma, a fim de que seja julgada totalmente procedente a reconvenção, para que possam utilizar livremente o nome “Charlie Brown Jr”, e não seja impugnado no INPI as marcas dos réus apelantes. Fazem referência sobre o nome do grupo musical, seus componentes, período de atividade, relação de algumas músicas e mencionando apresentações diversas com artistas vários. Salientam ser impossível dissociar o Marcão e o Thiago do “Charlie Brown Jr”, pois investiram suas vidas pessoal e profissional para tanto, sendo coproprietários da obra artística do “Charlie Brown Jr”, já que não venderam seus direitos artísticos ao Chorão, e com o falecimento do Chorão, não existe justificativa para impedir que os réus reconvintes se apresentem com o nome do grupo. Destacam a necessidade de revisão do contrato firmado entre as partes e o livre exercício da atividade profissional, não havendo prejuízo para os autores, uma vez que a banda nunca obteve o registro da marca “Charlie Brown Jr” no INPI, e o Chorão não tinha a propriedade da marca “Charlie Brown Jr”, haja vista que a banda era de propriedade de Chorão, Marcão e Thiago, não havendo, assim, nenhuma subordinação entre os integrantes da banda, assumindo apenas

os riscos da atividade econômica. Pleiteiam a anulação de parte da sentença para produção de prova testemunhal, ressaltando apresentações várias – turnê –, e, ainda assim, destacando desavenças entre as partes, reportando-se à função social do contrato, além da função social da propriedade marcária, sofrendo, inclusive, transtornos perante contratantes de shows e ainda dando ênfase sobre a proporção 70/30, já que o contrato não especifica com exatidão o modo como o nome “Charlie Brown Jr” deve se destacar aos nomes dos réus, e que a revisão contratual não ocasionará nenhum prejuízo aos autores, sendo possível a convivência entre as partes, haja vista que os autores recebem *royalties* dos direitos autorais das músicas executadas nos shows, bem como de exploração comercial da marca, enquanto que os apelantes desejam continuar o legado de “Charlie Brown Jr”. Enfatizam a abstenção dos autores de se oporem no INPI às marcas autorizadas pelas cláusulas 1.8 e 1.9, uma vez que renunciaram ao direito para tanto. Por último, requerem o provimento do recurso, para a procedência total do pleito reconvencional; subsidiariamente, anulação da sentença para a revisão judicial do contrato, com produção de prova oral.

Os autores também recorreram destacando a nulidade da sentença, ante a vedação à decisão surpresa, pois é vedado às partes inovar na lide. Ressaltam que a sentença é *extra petita*, uma vez que a inicial pleiteou a declaração de inadimplência da cláusula 1.2 do contrato e a improcedência da ação se dera com base de que a marca “Charlie Brown Jr”, de acordo com o convencionado, prejudicava o pedido, permitindo que os réus reconvintes, de forma isolada, usassem a

marca “Charlie Brown Jr” no exclusivo exercício do trabalho musical, configurando julgamento *extra petita*. Mencionam a ocorrência de sentença *citra petita*, ante uma indefinição da questão de direito em relação ao uso indevido da marca e inadimplemento das obrigações contratuais assumidas pela parte ré reconvinte e que deveriam se abster do uso da marca fora dos moldes convencionados, haja vista que a expressão “Charlie Brown Jr” não é apenas o nome da banda que os réus reconvintes faziam parte, mas é marca registrada de propriedade dos autores, sendo que os réus em apresentações iriam se identificar como ex-integrantes da banda “Charlie Brown Jr”. Expõem a violação da cláusula 1.12 do contrato e a responsabilidade dos réus reconvintes pela violação da marca “Charlie Brown Jr” por terceiros, sendo os réus reconvintes os reais devedores da obrigação de não fazer, pois referida cláusula 1.12 tem validade, e o provimento judicial configura indevida interferência na autonomia privada das partes litigantes, e o caso em exame nada tem com o ocorrido com a banda Legião Urbana. Salientam que os réus reconvintes assumiram a obrigação de não fazer inserida na cláusula 1.1 do contrato, mas requereram perante o INPI a instauração de procedimento administrativo de nulidade contra os registros dos autores, e a sentença violou o princípio da adstrição do juiz, pois os réus reconvintes reconheceram que os autores são os legítimos detentores dos direitos sobre as marcas “Charlie Brown Jr”, “La Família 013” e “CBJR”, e, na hipótese de reconhecimento da impossibilidade de desfazimento do ato, requerem a conversão da obrigação em perdas e danos. Apontam critérios para arbitramento de honorários, requerendo o provimento do recurso.

Os recursos foram contra-arrazoados pelos autores, págs. 1.762/1.811, bem como pelos réus, págs. 1.812/1.862, rebatendo integralmente as recíprocas apelações.

Oposição ao julgamento virtual, págs. 1.874 e 1.876.

Manifestações das partes, págs. 1.879/1.881 e págs. 1.956/1.961.

É o relatório.

2. A r. sentença apelada merece ser mantida.

De proêmio, a prova oral é desnecessária, haja vista que a documentação existente nos autos é suficiente para a entrega da prestação jurisdicional no mérito.

Não se pode olvidar que, dentre os princípios que norteiam o processo civil, encontra-se o da economia processual, por conseguinte, nada há que justifique despicienda realização de atos processuais que não acrescentariam elementos essenciais para a prolação do provimento jurisdicional.

Isso porque os documentos esgotam a

demonstração da situação fática, restando apenas a aplicação do direito para a qualificação dos fatos.

Oportunas as transcrições jurisprudenciais:

“Hão de ser levados em consideração os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias.” (AgInt no AREsp 1139785/MS. Relator Ministro Lázaro Guimarães. Quarta Turma. J. 17-05-2018).

“Segundo entendimento desta Corte, cabe ao juiz, como destinatário final das provas, avaliar e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias sem que implique em cerceamento de defesa.” (AgInt no AREsp 949.561/RJ. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. J. 05-12-2017).

3. Quanto à matéria de fundo, trata-se de ação de obrigação de fazer e de não fazer cumulada com pedido de indenização

por danos materiais e morais, envolvendo direito marcário, cuja parte autora afirma que a parte ré estaria utilizando indevidamente as marcas de sua titularidade (“Charlie Brown Jr.”, “La Família CBJR” e “La Família Charlie Brown Jr.”).

Depreende-se dos autos que a parte autora é titular da marca mista “Charlie Brown Jr”, registrada perante o INPI, págs. 53/54 e 56/57, e das marcas nominativas “La Família Charlie Brown Jr.” e “La Família CBJR”, também registradas na mesma autarquia, págs. 59/61, 63/64, 66/68 e 70/71, além de outras marcas correspondentes, págs. fls. 73/74.

A parte requerida, por sua vez, apresentou pedido reconvenicional, requerendo, em suma, a revisão do contrato entabulado entre as partes, abrangendo a titularidade das marcas em comento, além de postularem a cessão das marcas “La Família Charlie Brown Jr” e “La Família CBJR”, e que, ainda, os requerentes se abstenham de protocolar novas oposições no INPI.

Os pedidos da ação principal foram julgados improcedentes, sendo dada parcial procedência ao pleito reconvenicional.

Pois bem.

Com efeito, o pactuado pelas partes está

materializado no instrumento de págs. 76/80, constando, expressamente, no item 1.1, pág. 76, que os réus reconvintes reconhecem que não poderão reivindicar direitos de propriedade sobre as marcas e outros direitos autoriais, de marcas e patentes do produtor, no caso, o autor, além do que, comprometeram-se a não registrar ou tentar registrar nenhuma marca, nome ou direitos autoriais idênticos ou semelhantes àqueles de propriedade do produtor, sendo excetuados no item 1.2, pág. 77, as marcas “La Família Charlie Brown Jr” e “La Família CBJR” e seus sinais distintivos, já registrados ou não pelo produtor no INPI.

Por outro lado, no item 1.4, os autores se comprometeram a providenciar a cessão, ou seja, a regularização das marcas conforme os percentuais fixados na cláusula 1.2 do contrato, no prazo de 30 dias, sob pena dos réus reconvintes o fazerem.

Na hipótese, o pedido certo e determinado é a cessação imediata, por parte dos réus reconvintes, de qualquer uso não autorizado das marcas “Charlie Brown Jr”, “La Família 013” e “CBJR”, as quais pertencem aos autores, inclusive para retirada de anúncio e de ofertas de ingressos em *Web* e perfis de redes sociais, além de abstenção de pedidos perante o INPI visando o registro das expressões como “Charlie Brown Jr”, “La Família 013”, “La Família Charlie Brown Jr”, “La Família CBJR” e “CBJR”.

Por sua vez, a reconvenção tem como pedido certo e determinado a revisão do contrato abrangendo as cláusulas 1.1, 1.3 e

1.10, bem como cláusulas 1.12, 1.13 e 1.14, as quais merecem ser anuladas, ou relativizadas as cláusulas 1.8 e 1.9, sem as exceções contidas nas cláusulas 1.12, 1.13 e 1.14 para que os réus reconvintes usem o nome “Charlie Brown Jr” associado aos seus nomes artísticos sem nenhuma restrição, com a proporção 7/3 ou a ordem dos nomes dos artistas e da banda, págs. 933/938.

Os autores ainda reiteram, à pág. 681, a cessação imediata de todo e qualquer uso das marcas já referidas por parte dos réus, abstenção de realizar pedido de registro perante o INPI e desistência dos procedimentos administrativos de nulidade e dos pedidos enumerados perante o próprio INPI, destacando as indenizações correspondentes, pág. 682.

De fato, o pactuado pelas partes deve sobressair, haja vista que envolve direitos autorais/marcários livremente ajustados, não se identificando nenhum vício do consentimento ou social, não cabendo ao Judiciário a alteração pretendida, devendo ser levado em consideração o princípio da menor intervenção do Estado nas relações privadas.

Dessa forma, a intervenção do Estado nas relações contratuais privadas deve ocorrer somente em situações excepcionalíssimas, e não quando inexiste qualquer defeito no negócio jurídico entabulado (art. 138 e ss do Código Civil), como na hipótese, salientando-se que os litigantes tiveram a oportunidade de discutir as

cláusulas, havendo expressa concordância em relação ao que fora assumido.

Confira-se:

*“Obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais (lucros cessantes) – Plataforma de vendas digital – Bloqueio e desativação da conta da autora – Sentença de procedência – Reforma – Cabimento – Ré que demonstrou que o bloqueio se deu por descumprimento dos termos de uso da plataforma, alguns dos quais não infirmados pela autora, que argumentou ter interrompido as condutas infringentes – Fato que, entretanto, não impõe, necessariamente, a reativação da conta por parte da ré - Ausência de relação de consumo – Autora que se utilizou da plataforma oferecida pela ré como meio de fomento de suas vendas – **Relação jurídica de natureza privada, regida pelo Código Civil, devendo ser prestigiados os princípios da livre iniciativa, autonomia da vontade e mínima intervenção do Estado** – Inteligência do art. 421, parágrafo único, e 421-A, incisos I a III, do Código Civil – Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário nos critérios internos de cadastramento de usuários e segurança da empresa ré, sob pena*

de ofensa aos princípios contratuais acima elencados - Ação julgada improcedente – Sentença reformada – Apelo da ré provido.” (Apelação Cível 1102193-72.2020.8.26.0100; Relator José Marcos Marrone; 23ª Câmara de Direito Privado; j. 15/08/2022) – grifo nosso

No tocante à pretensão dos autores, para que os réus cessem de peticionar perante o INPI em sentido amplo, esta não pode ser acolhida, pois, como bem observou o MM. Juiz sentenciante, o direito de petição está vinculado ao regular exercício de direito no Estado Democrático de Direito, além de se tratar de direito disponível.

Outrossim, eventual descumprimento contratual pode caracterizar em indenizações correspondentes, mesmo porque, os réus assumiram a obrigação respectiva, ou seja, de não apresentar impedimento em relação às marcas dos autores perante o INPI, não se vislumbrando que referida cláusula pudesse ser desconsiderada de plano em relação ao não cumprimento, sobretudo porque os réus o fizeram de forma livre, sem nenhuma ressalva ou observação, logo, por via reflexa, abriram mão do exercício regular de direito correspondente.

Cumpre destacar, todavia, que é perfeitamente cabível a referência, por parte dos réus reconvindos, de se identificarem como ex-integrantes da banda Charlie Brown Jr., de modo que a limitação não encontraria amparo no direito marcário de titularidade dos

autores reconvidados.

Contudo, o uso irrestrito, de acordo com o que fora requerido pelos réus, não merece prosperar, tendo em vista o que fora acordado.

Frise-se que, não obstante as ponderações da parte autora, vislumbra-se que as cláusulas 1.8 e 1.9 do contrato, págs. 77/78, assim preveem:

- 1.8. As marcas “Thiago Castanho Charlie Brown Jr.” e “Thiago Castanho CBJR” e seus sinais distintivos, serão de titularidade do ARTISTA I e poderão ser registradas no INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial pelo ARTISTA I em quaisquer classes que lhe for conveniente.
- 1.9. As marcas “Marcão Charlie Brown Jr.”, “Marcão Britto Charlie Brown Jr.”, “Marcão CBJR”, e “Marcão Britto CBJR” e seus sinais distintivos, serão de titularidade do ARTISTA II e poderão ser registradas no INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial pelo ARTISTA II em quaisquer classes que lhe for conveniente.

Além disso, a cláusula 1.12 do contrato estabelece:

- 1.12. A composição e aplicação de marca, layouts ou logotipia das marcas “La Familia Charlie Brown Jr.” e “La Familia CBJR” descritas nas cláusulas 1.2 e “MARCAS ARTISTAS + MARCAS PRODUTOR” descritas nas cláusulas 1.8 e 1.9, deverão respeitar a proporção 7/3. Ou seja, 70% do layout final do produto deverá ser ocupado pela marca “La Familia ou ARTISTA” restando uma área máxima de 30% a ser ocupada por uma das marcas “Charlie Brown Jr ou CBJR”.

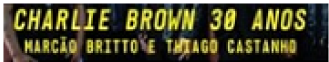
Conforme bem salientado pelo d. Juízo 'a quo',
“não apenas a parte requerida fez uso das marcas em observância ao acordo entabulado, como, ainda, a referência utilizada diz respeito a

direitos da personalidade e exercício da atividade profissional dos requeridos.”, pág. 1.615.

Ademais, de acordo com as imagens de págs. 15, 204/242 e 263/272, constata-se que não foram divulgadas pelos requeridos, e sim por terceiros, produtores/divulgadores de shows, além do que, os réus reconvintes demonstraram que foram cuidadosos juntos aos contratantes, pleiteando, efetivamente, que fosse dada atenção à divulgação de seus nomes, e da utilização da proporção referida na cláusula supramencionada (70%-30% das marcas), pág. 909, o que se verifica, ainda, em outras situações, cujos requeridos afirmam que não poderiam utilizar a marca “Charlie Brown Jr.” isoladamente, pág. 910.

Ou seja, atuaram de modo diligente junto aos contratantes, de modo que não podem ser responsabilizados por atitudes de terceiros que divulgaram materiais referentes a shows, e em desacordo ao que fora pactuado entre os ora litigantes.

Ressalte-se que as imagens divulgadas pelos próprios requeridos não violam o pactuado, visto que não utilizam apenas a marca “Charlie Brown Jr.”, e sim conjuntamente com os nomes dos réus reconvintes, restando ausente a violação à proporção constante no contrato:

	
CBJR Marcão e Thiago	CBJR Marcão Britto & Thiago Castanho

No mais, referência genérica e superficial, sobre sentença *ultra petita*, *citra petita* ou *extra petita*, não tem nenhuma consistência, haja vista que todas as alegações foram observadas e analisadas pelo d. Juízo 'a quo'.

E, de acordo com o já exposto, a revisão contratual na forma como pretendida pelos requeridos não é possível, uma vez que não fora constatado nenhum vício, devendo ser respeitada a autonomia de vontade das partes.

No entanto, a titularidade das marcas “La Família Charlie Brown Jr.” e “La Família CBJR”, deverá ser conjunta, na proporção de 33,3% para cada uma das partes, conforme o disposto na cláusula 1.2 do contrato (abaixo), pág. 77, devendo ser observado o disposto na cláusula 1.4, referente aos atos de cessão das marcas perante o INPI, bem como o prazo concedido pelo magistrado na origem:

- 1.2. Exceção-se desta regra, as marcas “La Familia Charlie Brown Jr.” e “La Familia CBJR” e seus sinais distintivos já registradas ou não pelo PRODUTOR no INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que passarão a ser de titularidade conjunta das PARTES, no percentual de 33,3% para cada uma das PARTES em quaisquer classes de registro.

Ou seja, no que concerne às marcas “La Família Charlie Brown Jr” e “La Família CBJR” e em relação aos respectivos sinais distintivos, deve ser respeitado o que fora estabelecido na cláusula 1.2 acima mencionada, na proporção constante da sentença, uma vez que apenas ratificou o que fora regularmente ajustado, e nada além disso.

Destarte, não se identifica embasamento para a pretensa alteração da decisão em exame, a qual se apresenta clara e precisa, além de devidamente fundamentada, e cujos fundamentos ora são ratificados

Por fim, ante o desfecho da demanda, a sucumbência permanece inalterada.

4. Em remate, cabe registrar que *'O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.'* (EDcl no MS 21315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi - Desembargadora



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016).

5. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento aos apelos.

NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR

ALC356