



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

SENTENÇA

Processo nº: **1178856-57.2023.8.26.0100**
 Classe - Assunto: **Procedimento Comum Cível - Contratos empresariais**
 Requerente e Reconvinte: **Alexandre Ferreira Lima Abrão e outros**
 Requerido e Reconvindo: **Marco Antonio Valentim Britto Junior e outros**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **GUILHERME DE PAULA NASCENTE NUNES**

Vistos.

ALEXANDRE FERREIRA LIMA ABRÃO e **GREEN GOES FILMES ALEXANDRE'S LTDA** propuseram tutela antecipada antecedente contra **MARCO ANTONIO VALENTIM BRITTO JUNIOR** e **THIAGO RAPHAEL CASTANHO**. Aduz a inicial, em síntese, que Alexandre é filho e herdeiro de Alexandre Magno Abrão conhecido pelo nome artístico Chorão, idealizador e vocalista da banda de rock Charlie Brown Jr., sendo que Green Goês Filmes Alexandre's Brito Júnior foi constituída para administração do espólio de Chorão e para dar continuidade a sociedade por ele constituída Green Goês Produções e Eventos Ltda, ambas sociedades unipessoais de titularidade do autor Alexandre. Afirma que os requeridos são músicos que participaram da antiga formação do grupo musical Charlie Brown Jr. Diz que, nos idos de 2021, as marcas “CHARLIE BROWN JR.”, “LA FAMÍLIA CBJR” e “LA FAMÍLIA CHARLIE BROWN JR.” foram objeto de contrato entabulado entre as partes, tendo a titularidade permanecido com a parte autora. Ocorre que, segundo alega a inicial, a parte requerida tem realizado shows pelo Brasil utilizando indevidamente as marcas “CHARLIE BROWN JR.” e “CBJR”, em desrespeito ao que foi pactuado em contrato entabulado pelas partes. Requer, por isso, a concessão da tutela de urgência para que: *"A.1) Cessem imediatamente todo e qualquer uso não autorizado das marcas “Charlie Brown Jr.”, “La Família 013”, “CBJR” entre outras registradas no INPI, pertencentes aos Requerentes, em meios físicos ou digitais, ou a que título for, especialmente retirando do mercado e destruindo os folhetos, catálogos, folders etc., bem como retirando as marcas “Charlie Brown Jr.”, “La Família 013”, “CBJR”, e outras*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

pertencentes aos Requerentes, de anúncios e ofertas de ingressos em seu sitio web e perfis de redes sociais; A.2) Abstenham-se de realizar qualquer pedido de registro perante o INPI, de sinal colidente com as marcas pertencentes aos Requerentes, notadamente de sinais que contenham expressões como “CHARLIE BROWN JR.”, “LA FAMÍLIA 013”, “LA FAMÍLIA CHARLIE BROWN JR.”, “LA FAMÍLIA CBJR”, “CBJR”, a exceção do registro autorizado na cláusula 1.8 e 1.9 do contrato objeto desta ação; A.3) Oficiar o FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ/MF 13.347.016/0001-17, com sede na Av. Brig. Faria Lima, 3732, andar 3 ao 7 8 ala sul 9 e 10, São Paulo/SP, CEP 04.538-132, provedor responsável pela gestão da rede social Instagram no Brasil, com expedição de Mandado para a retirada e apresentação pelos próprios Requerentes, para suspender e desativar o perfil @cbjr.marcaoethiago, sob a URL <https://www.instagram.com/cbjr.marcaoethiago/> e não volte a ativá-lo até que a Executada elimine completamente toda e qualquer referência às marcas registradas “CHARLIE BROWN JR.”, “LA FAMÍLIA 013”, “LA FAMÍLIA CHARLIE BROWN JR.”, “LA FAMÍLIA CBJR”; A.4) Cominação de multa diária por descumprimento, no importe mínimo de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, com estabelecimento de teto máximo; B. Deferida a tutela, requer o prazo de 15 dias ou outro que o juiz fixar, para aditara presente demanda (art. 303, §1º, I do CPC)”.

Em razão das peculiaridades do caso foi concedido prazo para manifestação da parte requerida sobre o pedido de tutela de urgência.

Manifestação da parte requerida nas fls. 277/322. Afirma que Charlie Brown Jr cuida-se de banda de rock constituída em 1992 na cidade de Santos, por Chorão (vocal), Champignon (baixo), Marcão Brito (guitarra), Thiago Castanho (guitarra) e Renato Pelado (bateria), contabilizando 11 álbuns de estúdio, lançados 4 álbuns ao vivo e 7 DVDs. Afirma que os requeridos Marcão Britto e Thiago Castanho participaram em conjunto ou isoladamente da composição e gravação de todos os álbuns da banda, bem como detêm a titularidade de diversas musicas e hits do grupo, dentre as quais as músicas: “Zóio de Lula”, “Proibida pra Mim”, “Lugar ao Sol” e “Só os Loucos Sabem”. Afirma, ainda, que os requeridos possuem o registro da titularidade no ECAD, bem como que O Chorão jamais foi titular da marca “Charlie Brown Jr.”, embora conste o registro da marca em nome dos requerentes que, contudo, pende de apreciação definitiva pelo INPI em razão da inexistência de direito líquido e certo à propriedade da marca nos termos do art. 129 da LPI. Refere que os pedidos de registro da marca pelo Chorão foram indeferidos (fl.285), em razão da oposição realizada pela United Feature Syndicate, titular dos direitos autorais da obra artístico-literária PEANUTS constituída por livros, cartoons e histórias



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

em quadrinhos dos famosos personagens CHARLIE BROWN e SNOOPY, criados por Charles Schulz. O INPI acolheu a oposição, indeferindo o registro da marca “Charlie Brown Jr.” ao Chorão/Green Goes, conforme despacho de 25/01/2011, ao fundamento de que o referido sinal não é passível de registro como marca por ser suscetível de causar confusão ou associação com o personagem Charlie Brown da PEANUTS, conforme art. 124, XVII, da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96). Esclarece que em 26/07/2022, o INPI alterou seu entendimento consolidado há décadas, para dar provimento ao recurso do primeiro requerente e deferir-lhe o registro da marca “Charlie Brown Jr” nos processos 913395803 e 913395870, em razão da realização de acordo de coexistência de marca entre a parte autora e a PEANUTS, assinado em 14.6.2022 (fl. 289). A requerida afirma que a provável falsificação do acordo foi corroborada pela notificação expedida pela PEANUTS ao requerido Marcão (doc. 11), alertando que jamais autorizou tal registro a quem quer que fosse no Brasil, não reconhecendo como verdadeiro o “Acordo de Coexistência de Marcas” supostamente firmado com os requerentes (fl. 290). Afirma, ainda, que a PEANUTS, em 13/02/2023, protocolou no INPI pedido de “nulidade administrativa de registro” das marcas “Charlie Brown Jr” obtidas pelos requerentes nos processos 913395803 e 913395870 (doc. 12), fato que comprova cabalmente que ela não assinou o referido “Acordo de coexistência de Marcas”. Por estar cumprindo o contrato celebrado com a parte autora, requer o indeferimento da tutela de urgência, pois não pode ser impedida de se identificar com ex-integrantes da banda Charlie Brown Jr.

Indeferida a tutela de urgência (fls. 603/607).

Contra a decisão acima foram opostos embargos de declaração (fls. 612/622), os quais, após manifestação da parte requerida (fls. 829/843), foram rejeitados (fls. 861/866).

Emenda à inicial às fls. 634/683, na qual a parte autora alega que é titular da marca mista “Charlie Brown Jr.” desde 2017. Narra que apenas em 2023 a parte requerida pleiteou, perante o INPI, a anulação das marcas da parte autora. Aduz que os pedidos administrativos de nulidade não suspendem a validade dos registros, que atualmente permanecem em vigor. Afirma que o INPI passou a entender pela possibilidade de coexistência entre a marca “Charlie Brown Jr.” e a obra intitulada “A Turma do Charlie Brown”. Narra que as partes celebraram Contrato Sobre Titularidade de Marcas por meio do qual a parte requerida anuiu com a obrigação de se abster de utilizar e/ou reivindicar as marcas pertencentes à parte autora. Alega que parte requerida descumpriu a cláusula 1.1 do contrato, pois pleiteou junto ao INPI a anulação dos registros das marcas dos requerentes, bem como usou indevidamente/de modo desautorizado tais marcas em suas redes sociais e publicidade de shows realizados por eles em todo o Brasil. Requer a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

condenação da parte requerida para que cesse o uso das marcas da parte autora, abstenha-se de realizar pedido de registro perante o INPI de sinal colidente com as marcas pertencentes aos requerentes, desistam dos procedimentos administrativos de nulidade requeridos no INPI, desistam dos pedidos de registros de marcas sob os nos. 923847324, 923847545, 923847766 e 923848002, indenizem a parte autora em danos materiais a serem liquidados e danos morais.

Contestação e reconvenção às fls. 869/938, na qual a parte requerida alega, em preliminar, a existência de prejudicialidade externa diante dos pedidos administrativos de nulidade apresentados contra as marcas dos requerentes. No mérito, narra que os requeridos possuem direito ao uso do nome “Charlie Brown Jr.” em suas apresentações artísticas, pois tal proibição vai de encontro à função social do contrato e da marca. Aduz que houve a quebra da base objetiva do negócio, pois o contrato se tornou excessivamente oneroso aos requeridos ao suprimir seus direitos de personalidade e profissionais de se identificarem como ex-integrantes da banda. Afirma que os requeridos possuem direito ao uso do nome “Charlie Brown Jr.” por se tratar, também, do nome de uma canção de cotitularidade dos requeridos. Narra que, ainda que se considere o contrato válido, os requeridos estão utilizando o nome “Charlie Brown Jr” em conformidade com as disposições contratuais. Alega a possibilidade de ser falsificado o “acordo de coexistência de marcas” firmado entre a parte autora e a empresa Peanuts. Requer a suspensão deste processo pelo prazo de 1 (um) ano para conclusão, pelo INPI, dos pedidos administrativos de nulidade. Em contestação, requer a improcedência da ação. Em reconvenção, requer a revisão judicial do contrato, que os requerentes se abstenham de protocolar novas oposições no INPI e providenciem a cessão das marcas “La Familia Charlie Brown Jr” e “La Família CBJR”.

Réplica e contestação à reconvenção (fls. 1025/1086), na qual a parte autora/reconvinda alega, em preliminar, ausência de interesse processual, pois os requeridos já ajuizaram ação pugnando a nulidade do contrato, que foi julgada improcedente (processo nº 1095805-22.2021.8.26.0100) e por não haver “*lastro a justificar a pretensão de exercício de titular de marca*”. Ainda em preliminar, aduz a litispendência em relação ao processo supracitado (processo nº 1095805-22.2021.8.26.0100). No mérito, narra que o “acordo de coexistência de marcas” firmado entre a parte autora e a empresa Peanuts é falso, mas que o autor Alexandre teria sido “*enganado por terceiro à época da confecção do contrato*”. Aduz que, inobstante a falsidade, o acordo não foi juntado nos autos administrativos dos registros objeto desta ação judicial. Requer segredo de justiça, o acolhimento das preliminares e, no mérito, a improcedência da reconvenção.

Indeferido o segredo de justiça (fls. 1410/1411).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

A parte autora pugnou pelo sigilo de determinados documentos (fls. 1413/1414), o que foi deferido (fls. 1416).

Réplica à contestação da reconvenção (fls. 1419/1463).

Instadas a se manifestarem sobre as provas que pretendem produzir e interesse na conciliação (fls. 1583/1584), a parte requerida manifestou desinteresse na conciliação, pugnou pelo julgamento da lide principal e, quanto à reconvenção, pleiteou prova oral (fls. 1587/1592). A parte autora pugnou pelo julgamento antecipado do mérito (fls. 1593/1606).

É o relatório. Fundamento e decidido.

1- Verifico que, embora instadas a se manifestarem sobre a possibilidade de conciliação (fl. 1583/1584), não houve efetivo interesse pela parte requerida (fls. 1587/1592). Assim, deixo de designar a audiência de conciliação por não vislumbrar o interesse dos litigantes na busca por uma solução consensual para a controvérsia.

2- A parte requerida pugnou, quanto à reconvenção, pela produção de prova oral (fls. 1587/1592).

Quanto à produção de prova oral consistente em depoimento pessoal, destaco que o depoimento da parte contrária com fim de corroborar o que já foi alegado na inicial ou na contestação é no todo desnecessário e contraproducente.

Ademais, a matéria discutida nesta lide exige a análise de prova documental. As partes controvertem sobre uso indevido de marca, que, ressaltado, são questões que demandam a juntada de documentos, sendo desnecessária a produção de prova oral nesse sentido.

Ainda, a prova oral não está relacionada ao objeto desta demanda. A parte requerida pugnou pela sua realização para comprovar que os requeridos são os músicos fundadores da banda, e não apenas “*músicos contratados*”.

Todavia, como dito acima, esta demanda se restringe à análise de uso indevido de marca. Portanto, entendo que a prova oral não possui relação com os pedidos veiculados, em nada acrescentando ou servindo para a presente discussão.

Por oportuno, destaco que a desnecessidade de prova oral em matéria que se resolve com a análise de prova documental produzida é confirmada pelo E. Tribunal de Justiça:

“Agravado de instrumento – Ação declaratória de nulidade contratual combinada com resolução da relação comercial por onerosidade excessiva c.c. declaratória de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

inexistência de multa – Decisão que dentre outras deliberações, i) julgou parcialmente extinta a “ação em face de Higor Cano Indústria e Comércio e Exportação, condenando a parte requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (só correção monetária)”; **(ii) indeferiu a produção de prova pericial e (iii) dispensou o depoimento pessoal das partes – Provimento jurisdicional devidamente fundamentado (CPC, art. 489) – Cerceamento de defesa inexistente – Prova pericial e oral – Desnecessidade – Matéria que se resolve com a análise da prova documental produzida** – Ilegitimidade passiva de Higor Cano Indústria e Comércio e Exportação mantida, haja vista que ele não é parte formal do contrato que se pretende anular – Impossibilidade de arbitramento de honorários por equidade em razão do quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito (Tema 1076) – Decisão mantida – Recurso desprovido.” (TJSP, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Agravo de Instrumento nº 2080674-62.2022.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. em 06.12.2022) (grifei)

“Apelação – Embargos de terceiro – Sentença de improcedência – **Inconformismo da embargante – Cerceamento de defesa não verificado – Prova oral – Desnecessidade – Prova documental que é suficiente para o julgamento da causa** – Sentença citra petita não verificada, uma vez que a r. sentença foi prolatada de acordo com o artigo 492 do Código de Processo Civil, obedecendo os limites dos pedidos e fundamentos apresentados pela parte – Nulidade da sentença por ausência de fundamentação – Inocorrência – Penhora de imóvel deferida nos autos do cumprimento de sentença (proc. nº 0000936-84.2021.8.26.0100) – Embargante alega que reside no imóvel há mais de 30 (trinta) anos, tratando-se de bem de família, a sustentar, assim, sua impenhorabilidade – Imóvel em questão que não é de propriedade da embargante – Bem que foi transmitido, a título de conferência de bens, a Tejo Empreendimentos e Participações Ltda – Utilização do bem como residência pela embargante que, isoladamente considerada, não implica na caracterização de bem de família, sendo imprescindível que o ocupante seja titular do domínio do imóvel, o que não se verifica no caso em questão – Jurisprudência do STJ que admite, excepcionalmente, a impenhorabilidade do bem de família a imóvel de titularidade de pessoa jurídica, desde que “se trate de pequeno empreendimento familiar, cujos sócios sejam seus integrantes e a sua sede se confunda com a moradia deles” – Circunstâncias dos autos que não se amoldam ao precedente em questão – Impenhorabilidade do bem imóvel que, sob



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

qualquer aspecto, não se sustenta, devendo ser mantida a constrição deferida pelo D. Juízo de origem – Sentença mantida – Recurso desprovido.” (TJSP, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Apelação Cível nº 1036455-06.2021.8.26.0100, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. em 10.05.2022) (grifei).

Portanto, considerando a desnecessidade da prova oral, bem como o fato de que a prova documental juntada nesses autos é suficiente para o julgamento da causa, **INDEFIRO** o pedido para a produção desta prova.

3- Em preliminar, a parte requerida alega a existência de prejudicialidade externa diante dos pedidos administrativos de nulidade apresentados no INPI contra as marcas dos requerentes.

A mera existência de pedido administrativo de nulidade não altera ou suspende a eficácia dos registros obtidos pela parte autora. Portanto, enquanto não julgado definitivamente pelo INPI, tais registros permanecem válidos, motivo pelo qual **INDEFIRO** o pedido de suspensão deste processo.

4- A parte autora alega, em preliminar, a ausência de interesse processual, pois os requeridos já ajuizaram ação pugnando pela nulidade do contrato, que foi julgada improcedente (processo nº 1095805-22.2021.8.26.0100) e por não haver “*lastro a justificar a pretensão de exercício de titular de marca*”.

No caso, inviabilizada a solução da controvérsia por meio extrajudicial, restou à parte requerida o exercício do direito de ação (por reconvenção). Portanto, **REJEITO** a preliminar de falta de interesse de agir.

5- A parte autora aduz, em preliminar, a litispendência em relação ao processo nº 1095805-22.2021.8.26.0100, no qual os requeridos já haviam pleiteado a nulidade do contrato.

Segundo o § 3º do art. 337 do CPC, há litispendência quando se repete ação que está em curso. Segundo as manifestações das partes, o processo acima referido diz respeito à discussão quanto à nulidade do contrato.

O presente caso, por sua vez, diz respeito ao uso de marcas pelas partes e, por consequência, a possibilidade (ou não) de revisão judicial de determinadas cláusulas do contrato de marca.

Portanto, esta ação não é idêntica à mencionada, nem apresenta o mesmo pedido ou a causa de pedir, motivos pelos quais **REJEITO** a preliminar de litispendência.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

6- Superadas as questões preliminares e estando presentes os pressupostos processuais e demais condições da ação, os pontos controvertidos na presente lide constituem matéria de direito e, portanto, não demandam a produção de outras provas, além dos documentos juntados pelas partes. Assim, passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Em que pesem as alegações da parte autora, a ação é improcedente.

De acordo com a Lei n. 9.279/1996, sendo a marca o sinal distintivo visualmente perceptível que identifica o produto ou serviço (artigo 122), cabe ao seu titular o uso exclusivo (artigo 129) ou o licenciamento (artigo 130, II), bem como, em qualquer das hipóteses, zelar pela sua integridade material e reputação (artigo 130, III).

Observo que a parte autora é titular das marcas mistas "Charlie Brown Jr" registradas pelos autores perante o INPI nos processos n. 913395803e 913395870 do INPI (fls. 53/54 e 56/57), bem como das marcas nominativas "La Família Charlie Brown Jr." e "La Família CBJR", registradas nos processos nos. 922586128, 922587957, 922587779, 922586284 da mesma autarquia federal (fls. 59/61, 63/64, 66/68 e 70/71). Observo, ainda, que a parte autora seria titular de outras marcas relacionadas (fls. 73/74).

No caso, as partes celebraram instrumento particular de contrato sobre titularidade de marcas (contrato de marca) por meio do qual os requeridos se comprometeram a não reivindicar direitos de propriedade sobre as marcas "*e quaisquer outros direitos autorais, de marcas e patentes*" dos autores (fl. 76 – cláusula 1.1), bem como a não criar ou nomear projetos musicais ou audiovisuais com as marcas "La Família Charlie Brown Jr" e/ou "La Família CBJR" sem autorização dos requerentes, apesar dos referidos registros serem de titularidade conjunta do autor e dos requeridos (fl. 77 – cláusulas 1.2 e 1.3).

Ocorre que as cláusulas 1.8 e 1.9 do contrato preveem a possibilidade dos requeridos utilizarem as "marcas" denominadas "Thiago Castanho Charlie Brown Jr", "Thiago Castanho CBJR", "Marcão Charlie Brown Jr" e "Marcão CBJR", em qualquer classe que lhes for conveniente (fls. 77/78).

Além disso, a cláusula 1.12 do contrato prevê que a composição e aplicação de marca, *layouts* ou logotipia das marcas "La Família Charlie Brown Jr" e "La Família CBJR" descritas nas cláusulas 1.2, além daquelas previstas nas cláusulas 1.8 e 1.9, devem obedecer proporção de forma que o layout final do produto deve ser ocupado 70% pela marca "La Família" ou pelo nome do artista, restando área máxima de 30% a ser ocupada pela marca "Charlie Brown Jr" ou "CBJR" (fl. 78).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

No presente caso, entendo que 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.

Em primeiro lugar, as imagens de fls. 15, 204/242 e 263/272 não foram divulgadas pelos requeridos, mas sim por terceiros, como sites de notícias e plataformas de vendas de ingressos. Ainda que se cogitasse que a parte requerida teria se beneficiado de tal ato ou atuado de forma negligente a permitir eventual divulgação em desacordo com o contrato de marca, também não é o caso presente dos autos.

Isso porque a parte requerida comprovou que atuou de forma diligente perante seus contratantes, requerendo expressamente “atenção” à divulgação de seus próprios nomes, bem como à proporção de 70%/30% das marcas (fls. 909).

Em outras ocasiões, novamente, a parte requerida afirmou expressamente que não poderia usar o nome “Charlie Brown Jr” de forma isolada (fls. 910). Parte dos contratantes, após ciência da questão, alterou o material de divulgação dos shows para se adequar aos pedidos da parte requerida (fls. 909).

Portanto, tendo a parte requerida atuado de forma diligente e ativa perante seus contratantes, não há fundamento legal ou contratual que permita sua responsabilização por ato de terceiro, que, ciente ou não da controvérsia havida entre as partes, divulgou material de shows de forma contrária ao quanto previsto no contrato de marca.

Em segundo lugar, no que diz respeito às imagens efetivamente divulgadas pelos requeridos, entendo que não violam o quanto disposto no contrato de marca. As imagens de fls. 243/252 e 253/262 não utilizam a marca “Charlie Brown Jr” de forma isolada, mas sim a veiculam em conjunto com os nomes dos próprios requeridos, conforme acordado entre as partes:

	
<p>CBJR Marcão e Thiago</p>	<p>CBJR Marcão Britto & Thiago Castanho</p>



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 COMARCA DE SÃO PAULO
 FORO CENTRAL CÍVEL
 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
 PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

Não há sequer que se falar em violação à proporção de 70%/30% das marcas. A uma porque nos 2 (dois) exemplos inferiores da tabela, os nomes dos requeridos ocupam espaço consideravelmente maior do que a sigla “CBJR”. A duas porque, mesmo nos 2 (dois) exemplos superiores, a proporção é atendida inclusive diante da quantidade de letras/caracteres a mais para descrição dos nomes dos requeridos. Portanto, ainda sob o aspecto da proporção entabulada entre as partes, não houve violação ao acordo de marca.

Em terceiro lugar, é preciso diferenciar o direito **marcário** dos autores (que, como acima fundamentado, não foi violado), dos direitos da **personalidade** dos requeridos e sua liberdade de exercício da atividade profissional.

A proteção às marcas dos autores não impõe a abstenção da referência ao nome “Charlie Brown Jr” por ex-integrantes da banda que, de fato, são responsáveis pela consolidação de seu nome.

É fato incontroverso que os requeridos são ex-integrantes da banda e contribuíram durante toda a sua existência para o sucesso alcançado. Assim, não parece minimamente razoável que não possam fazer uso de algo que representa a consolidação de trabalho conjunto.

Em caso similar, diante do falecimento do cantor Renato Russo, assim votou o Exmo. Min. Antonio Carlos Ferreira quanto aos direitos da personalidade e ao exercício do direito da atividade profissional dos músicos que eram ex-integrantes da banda:

“Em que pese não se discuta aqui matéria de direito autoral, **a questão marcária repercute diretamente na liberdade dos autores de exercerem o próprio direito autoral sobre seu trabalho artístico. É legítimo que suas apresentações musicais devam fazer referência à antiga banda e, para tanto, eles devem estar autorizados a utilizar a marca sempre que desejarem, independente de autorização da ré.** Embora se sustente que o exercício do direito autoral não guarda relação com a marca, esse argumento deve ser contextualizado. Isto porque **a possibilidade de referência à antiga banda depende da referência à expressão "Legião Urbana", que é marca registrada que demanda autorização para seu uso, cujo acesso não pode ser negado àqueles que - à luz dos princípios ora invocados - foram parte legítima para sua consolidação.**

(...)

De fato, o comando sentencial não foi além de **permitir a utilização limitada e**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 COMARCA DE SÃO PAULO
 FORO CENTRAL CÍVEL
 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
 PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

excepcional da marca – rectius, do nome que identificava o extinto conjunto musical e também seu primeiro álbum – por aqueles que, a par de figurarem como seus cocriadores e que contribuíram diretamente para seu sucesso, dela necessitam para o pleno exercício de sua atividade profissional, no contexto de importante e desejada disseminação da cultura nacional.

Por sua vez, a autoidentificação dos recorridos, invocando a qualidade de integrantes do extinto grupo musical, traduz direito da personalidade cuja limitação não poderia encontrar fundamento no direito marcário. A titularidade da marca "Legião Urbana", ostentada pela recorrente, não se afigura suficiente para impedir os réus-recorridos de se apresentarem como os componentes da banda homônima, conquanto extinta por força do precoce falecimento de seu vocalista. **Trata-se, com efeito, de qualidade ínsita à sua própria identidade, pessoal e profissional, que não será eliminada de suas respectivas biografias tão só pelo fato de que o nome do grupo musical foi levado a registro para fins de proteção marcária.**

(...)

Sim, porque é a marca que representa o grupo, e não o contrário. A banda não alcançou sucesso por causa da marca, mas sim a marca tem sua relevância por conta do exitoso trabalho desempenhado por seus integrantes. A "Legião Urbana" não é lembrada senão por sua própria história, escrita pela pena de seus integrantes, e quase nada pela marca depositada no INPI – que, diga-se de passagem, nem sequer tem uma representação gráfica com sinal distintivo (LPI, art. 122), limitando-se sua expressão à junção de duas palavras em vernáculo (marca nominativa).” (STJ, Quarta Turma, REsp 1.860.630/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em 29.06.2021) (grifei).

Desse modo, a autoidentificação dos requeridos, invocando a qualidade de integrantes do extinto grupo musical, traduz direito da personalidade que não pode ser limitado ou obstaculizado pelo direito marcário.

Portanto, à luz de todo o exposto, entendo que os requeridos podem fazer uso da marca "Charlie Brown Jr" no exclusivo exercício de sua atividade profissional, qual seja, o trabalho artístico musical. Consequentemente, de rigor a improcedência da ação principal.

Quanto à reconvenção apresentada, é o caso de parcial procedência apenas para se determinar a obrigação de fazer consistente na cessão e transferência, aos requeridos/reconvintes, das marcas “La Familia Charlie Brown Jr” e “La Família CBJR”.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

Inicialmente, a parte requerida/reconvinte alega que houve a quebra da base objetiva do negócio, pois o contrato de marca se tornou excessivamente oneroso aos requeridos ao suprimir seus direitos de personalidade e profissionais de se identificarem como ex-integrantes da banda. Assim, requer a revisão judicial do contrato quanto a determinadas cláusulas.

Todavia, não há fundamento legal que permita a revisão judicial do contrato nos termos e condições pretendidos pela parte requerida/reconvinte. Vale lembrar que as partes de um contrato empresarial visam o lucro, o que impõe que sua interpretação deve pautar-se nos princípios da autonomia da vontade e da livre iniciativa.

Consequentemente, a interpretação de suas cláusulas deve primar pela literalidade, presumindo-se, ainda, que as partes contrataram porque assim o queriam, tendo ciência dos riscos inerentes a toda e qualquer atividade empresarial. Nesse sentido, colhe-se elucidativa passagem de voto de relatoria do Des. Gilson Delgado Miranda:

"Com efeito, nos contratos empresariais a autonomia da vontade é bem ampla e deve ser prestigiada. A interpretação dos vínculos mercantis deve ter o quadro do fortalecimento da livre iniciativa e da livre concorrência. Deve-se prestigiar a correta incidência do disposto no art. 170 da Constituição Federal. De modo preciso, aliás, bem pondera Fábio Ulhoa Coelho, 'o princípio da autonomia da vontade, quando pertinente a contrato empresarial, articula-se com os da livre iniciativa e livre concorrência. Empresários devem ser livres para contratar segundo suas vontades porque a liberdade de iniciativa estrutura o modo de produção capitalista. Ademais, a liberdade de contratar dos empresários não pode ser restringida, para que, assim, a competição empresarial possa gerar, à coletividade, os benefícios esperados de redução preços e aumento da qualidade dos produtos e serviços. No contrato entre empresários (contratos empresariais), ao contrário do que se verifica no contrato de trabalho e no contrato de consumo, a autonomia da vontade ainda é bastante ampla, porque, em geral, as partes podem escolher entre contratar ou não, com quem contratar e negociam livremente as cláusulas do contrato' [grifei] (Fábio Ulhoa Coelho, Curso de Direito Comercial, 17ª edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 36).

Em outras palavras, os polos dos contratos empresariais têm sua existência formada e idealizada na busca do lucro. Vale dizer, *'essa característica imprime dinâmica peculiar a esses negócios, apartando-os daqueles celebrados com os consumidores, com o Estado, com empregados etc. Na avença mercantil, todas as partes visam o lucro e são presumidos agentes*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

econômicos racionais, nos clássicos padrões dos comerciantes ativos e probos, costumados ao giro mercantil' (Paula A. Forgioni, Contratos empresariais, 3ª edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 73).

E mais: *'por conta da adoção do padrão de comportamento do homem ativo e probo, ou dos 'comerciantes cordatos', o ordenamento jurídico autoriza a pressuposição de que o agente econômico, de forma prudente e sensata, avaliou os riscos da operação e, lançando mão de sua liberdade econômica, vinculou-se. O sistema supõe que, naquele momento, o mercador entendeu que o contrato ser-lhe-ia vantajoso; essa expectativa pode até restar frustrada e aí reside o risco do negócio'* (Paula A. Forgioni, Contratos empresariais, 2018, p. 121).

Em outros termos: *'a adoção do critério do homem ativo e probo pelo sistema facilita as contratações, pois autoriza a parte supor que a outra cercarse-á dos cuidados necessários e normalmente esperados antes, durante e após a celebração do negócio. Essa pressuposição diminui os custos a serem incorridos pelos agentes econômicos em suas transações'* (Paula A. Forgioni, Contratos empresariais, 2018, p. 122)." (TJSP; Apelação Cível 1027136-33.2016.8.26.0506; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Ribeirão Preto - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2019; Data de Registro: 12/06/2019)

Assim, diante dos princípios da autonomia da vontade e da livre iniciativa, de rigor a improcedência do pedido para revisão judicial do contrato.

Quanto ao pedido para que os autores/reconvindos se abstenham de protocolar, no INPI, novas oposições às marcas dos requeridos, igualmente não prospera. De acordo com o inciso XXXIV do art. 5º da Constituição Federal, são a todos assegurados o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.

Assim, não pode este Juízo impedir ou obstaculizar o direito de petição dos autores/reconvindos para o que entendem ser a proteção de seus direitos. Desse modo, de rigor a improcedência do pedido da parte requerida/reconvinte nesse sentido.

Quanto ao pedido para que os autores/reconvindos transfiram a titularidades de determinadas marcas, é o caso de sua procedência. De acordo com a cláusula 1.2 do contrato de marca, as marcas “La Familia Charlie Brown Jr.” e “La Familia CBJR” e seus sinais distintivos **já registradas ou não** pela parte autora no INPI, passarão a ser de titularidade **conjunta** das partes, no percentual de 33,3% para cada uma das partes em quaisquer classes de registro (fls. 77).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

Para tanto, dispõe a cláusula 1.4 que a parte autora/reconvinda providenciaria a “cessão, ou seja, a regularização das marcas conforme os percentuais fixados na cláusula 1.2 deste contrato na forma estabelecida neste contrato, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da data da assinatura deste contrato” (fls. 77).

Diante do decurso do prazo e sem notícia da cessão a qual se obrigou, de rigor a condenação da parte autora/reconvinda na obrigação de fazer consistente nos atos de cessão das marcas perante o INPI.

Diante do exposto, **JULGO IMPROCEDENTES** os pedidos formulados pela parte autora, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Diante do princípio da causalidade, condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que, de acordo com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Ainda, com fundamento no art. 487, I, do CPC, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES** os pedidos reconventionais para condenar a parte autora/reconvinda na obrigação de fazer consistente na cessão das marcas “La Familia Charlie Brown Jr.” e “La Familia CBJR”, de modo que sejam de titularidade conjunta das partes no percentual de 33,3% à parte autora, 33,3% ao requerido Marco e 33,3% ao requerido Thiago.

O protocolo do pedido de cessão das marcas perante o INPI deve ser realizado no **prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta sentença**, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00, limitada a R\$ 50.000,00, sem prejuízo de eventual majoração, em caso de reiterado descumprimento.

Em razão da sucumbência preponderante, condeno a parte autora/reconvinda ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que, de acordo com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa (reconvenção).

Observo que em relação às custas e às despesas processuais, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir de cada adiantamento, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado. Em relação aos honorários advocatícios, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir da data da propositura da ação, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

Considerando a superveniência da Lei n. 14.905/2024 e também o princípio *tempus regit actum*, a partir de 28 de agosto de 2024, em ambos os casos, dever-se-á observar a atualização monetária pelo índice IPCA-IBGE, conforme determinação contida no artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, além de juros de mora de acordo com a taxa legal, isto é, taxa Selic deduzido o índice IPCA-IBGE (conforme previsão do artigo 406, § 1º, do Código Civil).

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa no sistema.

Eventual requerimento de cumprimento de sentença em relação à parte líquida da condenação, nos termos da Resolução 551/2011 e do Comunicado CG nº 1789/2017, deverá ser formulado mediante protocolo de petição especificada como "cumprimento de sentença"(item 156), quando do cadastramento pelo patrono, a fim de que seja observado o regular processamento pelo sistema SAJPG5-JM.

Após o início da fase executiva, no momento do cadastro de futuras petições, atentem-se os advogados ao uso do número do incidente processual criado para a fase de cumprimento de sentença ou para a liquidação de sentença, evitando-se sejam cadastradas como novos incidentes, a prejudicar o célere andamento processual.

P.R.I.

São Paulo, 11 de setembro de 2024.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**