



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2018.0000645795

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 1006386-22.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante MÁRCIO BERNARDINELLO EPP, é apelada COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO.

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Sustentou oralmente o Dr. Carlos Carvalho", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEXANDRE LAZZARINI (Presidente) e AZUMA NISHI.

São Paulo, 22 de agosto de 2018

CESAR CIAMPOLINI

RELATOR

Assinatura Eletrônica

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Apelação nº 1006386-22.2016.8.26.0405

Comarca: Osasco – 8ª Vara Cível

MM. Juíza de Direito Dra. Juliana Nishina de Azevedo

Apelante: Márcio Bernardinello EPP

Apelada: Cia Brasileira de Distribuição

VOTO Nº 19.082

Direito marcário. Ação cominatória, cumulada com pedidos de índole indenizatória, ajuizada por titular de marcas nominativas e mistas ("Surf Trip") contra empresa varejista que comercializou camisetas com referidos dizeres em suas estampas, mas acompanhados de marca distinta ("Cast You"). Sentença de improcedência. Apelação da autora.

Defesa da ré no sentido de que a expressão "Surf Trip" é de uso comum e corriqueiro dentre os praticantes do esporte. Improcedência da alegação. Caracterização da marca da autora como fraca, na sentença recorrida, que tampouco convence. Inexistência de outras empresas no mesmo mercado de produtos esportivos para surfistas que utilizem conjuntamente, como uma expressão, os elementos nominativos ("Surf" + "Trip" = "Surf Trip") que formam a marca da autora.

Marca que não se pode dizer frágil, para a qual a autora obteve um primeiro registro ainda em 1990, sendo explorada por longuíssimo decurso de tempo e contando



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

com ampla presença e reconhecimento entre os consumidores do mercado em que atua. Titularidade de diversos registros deferidos pelo INPI, garantindo a proteção irrestrita dos elementos figurativos e nominativos de seus signos que, igualmente, atesta sua distintividade.

Atuação das partes em idêntico segmento mercadológico e com comercialização de produtos para o mesmo público-alvo que, em conjunto com o irrisório destaque dado à marca da ré em suas camisetas (“Cast You”) atestam a violação.

Danos materiais e morais que, diante da comprovação da violação da propriedade industrial, encontram-se “in re ipsa”. Jurisprudência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal e do STJ.

Reforma da sentença recorrida, julgada procedente a ação. Apelação provida.

RELATÓRIO.

Trata-se de ação cominatória, com pedidos de índole indenizatória, ajuizada por Márcio Bernardinello EPP contra Cia Brasileira de Distribuição, julgada improcedente por r. sentença que se lê a fls. 513/515 e que porta o seguinte relatório:

“Vistos.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

MÁRCIO BERNARDINELLO EPP ajuizou ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos materiais e morais contra CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, alegando, em síntese, que atua no ramo de produção e comercialização de artigos de esporte ligados à prática de surf e que é legítima proprietária/cessionária dos direitos sobre os registros da marca SURF TRIP, adquirida por meio do contrato de cessão de direitos celebrado em 09.12.2013 com Surf Trip Comercial Ltda. Acrescenta que a ré está produzindo e comercializando produtos que ostentam indevidamente a marca SURF TRIP, inclusive a preços abaixo de mercado, gerando confusão entre os consumidores e causando-lhe prejuízos materiais e imateriais. Requer a procedência da ação para que, em antecipação de tutela, seja determinado à ré que se abstenha de comercializar, expor à venda, manter em estoque os produtos que ostentem a marca SURF TRIP, sob pena de multa; seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos materiais, caracterizados em lucros cessantes na ordem de 30% do lucro auferido e danos emergentes, bem como danos morais. Com a inicial, juntou documentos (fls. 30/35).

Foi deferida a tutela de urgência (fl. 83).

A ré foi citada e apresentou contestação (fls. 308/345), na qual aduz, preliminarmente, a ilegitimidade da autora. No mérito, alega, em resumo, que a marca Surf Trip é expressão comum e que inexistente confusão perante os consumidores. Por fim, impugna os danos materiais e morais. Juntou os documentos de fls. 346/411.

Réplica sobreveio nas fls. 412/427.

Foi prolatado acórdão negando provimento ao agravo (fls. 456/468).

Saneado o feito, foi determinada a produção de prova oral (fl. 472).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Em audiência, as partes não trouxeram testemunhas, encerrando-se a instrução (fl. 472).

Alegações finais às fls. 485/502 e 503/511." (fl. 513).

Tendo anotado que "*o enfrentamento (...) da lide cinge-se à análise de pretensa utilização ilegal pela ré da expressão mista 'Surf Trip', (...) marca sobre a qual a autora alega possuir titularidade e (...) exclusividade*", o douto Juízo *a quo* afirmou que "*os elementos nominativos 'Surf' e 'Trip' são vulgares e não conduzem, individualmente, ao direito à exclusividade*" e que "*a marca que se afirma ser de uso (...) exclusivo da ré, por dizer respeito a vestuário, calçados e acessórios de 'moda surf' não contém expressões ou elementos figurativos tão marcantes e únicos a ponto de se tornar singular no mercado*", concluindo, assim, que a marca da autora "*é a que se denomina fraca, despida que é de elementos únicos e que a individualizem e diferenciem frente outros produtos*" e que "*não se vislumbra a possibilidade de qualquer confusão dos consumidores com a marca da autora*".

Apelação da autora a fls. 517/533.

Argumenta que **(a)** o conjunto probatório foi analisado quando da interposição de agravo de instrumento da ré, tendo esta 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial anotado a similaridade entre os sinais distintivos utilizados pelas partes; **(b)** a sua marca não é vulgar, inexistindo qualquer evidência nesse sentido nos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

autos; **(c)** não encontrou nenhuma outra empresa no mercado que utilize os dizeres **Surf Trip**; **(d)** possui mais de quatorze lojas na Grande São Paulo e investe no desenvolvimento de identidade própria; **(e)** há evidências de que seu direito marcário foi violado pela ré; **(f)** os produtos de ambas as partes são vendidos no mesmo ramo e destinados ao mesmo público-alvo; **(g)** não há provas de que a expressão **Surf Trip** seja usada corriqueiramente, como argumenta a ré; **(h)** diante da violação, impositivo que a ré seja condenada ao pagamento de danos materiais e morais.

Contrarrazões da ré a fls. 555/572.

Afirma que **(a)** as palavras **Surf** e **Trip** são de uso comum e constam em diversos nome de marcas deferidas pelo INPI; **(b)** a expressão **Surf Trip** significa "*viagem de surfe*" e é usualmente utilizada pelos praticantes do esporte; **(c)** a identidade visual dos produtos das partes é absolutamente distinta; **(d)** as partes sequer podem ser consideradas concorrentes diretas, uma vez que os seus produtos são oferecidos apenas nos supermercados **Extra**, com público-alvo distinto daquele das lojas da autora, especializada em artigos esportivos; **(e)** os seus produtos ostentam, ademais, marca de sua titularidade, **Cast You**; **(f)** além disso, os preços dos artigos comercializados pelas partes são diferentes; **(g)** não há prova da ocorrência de danos materiais ou morais; **(h)** é imperiosa a redução dos valores e percentuais de indenização, em caso de reforma da r. sentença recorrida; **(i)** a cumulação de pleitos de condenação ao pagamento de danos emergentes e danos morais implica em



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

inadmissível *bis in idem*.

Oposição das partes ao julgamento virtual
(fls. 575/576).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO.

Reformo a r. sentença recorrida.

De início, não me convenço das alegações *(a)* de ser de uso corriqueiro a expressão **Surf Trip** – o que não foi comprovado nos autos, nem resulta da observação que se têm do que normalmente acontece (CPC, art. 375) – e, tampouco, *(b)* de debilidade de tal marca.

A esse respeito, como destaquei ao relatar agravo de instrumento (fls. 458/465) interposto no início desta mesma ação, anoto que não há outras empresas no mesmo mercado a utilizar os elementos nominativos (Surf e Trip) da marca autoral de forma conjunta, formando uma expressão, para produtos esportivos ligados à prática de *surf*.

Mesmo a prova que foi produzida pela ré, ao longo da demanda, confirma tal assertiva: de fato, nenhum dos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

websites que cita usa a expressão de forma conjunta é de loja de artigos esportivos e de vestuário, confirmando a distintividade dos signos da autora (fls. 227/271).

Ademais, as alegações da ré de debilidade são infirmadas por simples análise dos autos: trata-se, afinal, de marca cujo primeiro registro é de 1990, explorada durante longuíssimo decurso de tempo e com ampla presença e reconhecimento entre os consumidores do mercado em que atua (fls. 39/53).

Vale mencionar, a esse respeito, que, diversamente do que aduz a ré, é a autora que detêm diversas marcas deferidas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, garantindo a proteção irrestrita de seus elementos figurativos e nominativos.

Prosseguindo, transcrevo trecho do acórdão lavrado por ocasião do julgamento do agravo de instrumento antes mencionado, a respeito da alegada oposição de marca diversa da ré (**Cast You**) em seus produtos:

“(...) Por outro lado, acrescento, vislumbra-se a possibilidade de confusão na percepção dos consumidores dos produtos debatidos, ao contrário do que sugere a agravante.

Com efeito, as fotos dos autos (fls. 125/131) demonstram que as peças de vestuário produzidas pela autora dão mais destaque aos vocábulos registrados pela agravada (Surf Trip) do que à marca por ela detida (Cast You).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Ainda que os produtos possam ser vendidos em locais distintos, tratam-se de artigos comercializados no mesmo ramo de atividade e destinados ao mesmo público alvo, o que reforça o potencial de confusão nos consumidores." (fls. 463/464; destaques do original).

Ademais, os argumentos da ré, implicam, com a devida vênia, em contradizer o que alega, usualmente, na proteção da marca **Extra**, de sua titularidade (onde confessa vender as camisas com o dístico **Surf Trip**).

Defende ela, nesses casos, a aplicação ampla e irrestrita da Lei 9.279/96, aduzindo, por exemplo, que pequeno mercado estabelecido, antes do registro, por ela, apelada, da marca **Extra**, em cidadezinha do interior catarinense (Supermercado Extra Center Ltda-ME), usurpa sua vasta clientela (nesta 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Ap. 0008734-77.2013.8.26.0100, relator designado o Desembargador ÊNIO ZULIANI). Ou que farmácia que usa a denominação **Extra Farma**, também o faça (por igual nesta Câmara, Ap. 0000025-53.2013.8.26.0100, relator o Desembargador MAIA DA CUNHA). Ou ainda, na douta 2ª Câmara de Direito Empresarial, no caso de **Barbosão Extra Supermercados**, do interior de Minas Gerais, que, aliás, também usava a marca **Extra** antes do registro obtido pela Cia. Brasileira de Distribuição (Ap. 1017513-67.2014.8.26.0100, relator o Desembargador RICARDO NEGRÃO).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Pois bem.

Demonstrada a violação do direito marcário da autora, os danos materiais e morais encontram-se *in re ipsa*.

Doutrina JOÃO DA GAMA CERQUEIRA:

“A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente.” (Tratado da Propriedade Industrial, 3ª ed., atualizada por NEWTON SILVEIRA e DENIS BORGES BARBOSA, vol. II, tomo II, pág. 217/219).

No mesmo sentido, na doutrina italiana, MARIO CASANOVA, Professor da Universidade de Gênova, explica que, quando se cuida de “*atti di concorrenza (sleale), la colpa si presume*” (Concorrenza, in Novissimo Digesto Italiano, ed. de 1957, vol. III, pág. 995).

Na jurisprudência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal:

“PROPRIEDADE INTELECTUAL – Direito autoral e propriedade industrial – Ação de preceito cominatório, c.c. indenização por perdas e danos, fundada em suposta violação de direito autoral, contrafação e concorrência desleal – Acolhimento do pedido cominatório e desacolhimento dos pedidos indenizatórios – Sentença transitada em julgado, por ausência de recurso da ré, no tocante à configuração de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

contrafação, consistente em violação de direito de propriedade de marca mista – Danos materiais que, em caso de comprovada violação de direito de propriedade industrial ou prática de ato de concorrência desleal, se configuram 'in re ipsa' – 'Quantum' da indenização por danos materiais que, à míngua de qualquer elemento de convicção a respeito e da inaplicabilidade do critério previsto na Lei de Direitos Autorais, deverá ser apurada oportuna liquidação, nos moldes do art. 210 da Lei de Propriedade Industrial – Danos morais configurados – Sentença reformada e conseqüente ajuste das verbas sucumbenciais – Recurso parcialmente provido.” (Ap. 1005012-23.2015.8.26.0302, CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA; grifei).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – Empresa autora que postulou a abstenção do uso de sua marca 'Habib's' como palavra-chave para direcionamento a links patrocinados de empresa concorrente em sites de buscas na Internet, e a reparação dos danos materiais e morais sofridos – Sentença de parcial procedência – Insurgência da demandante contra o indeferimento dos pleitos indenizatórios formulados – Responsabilidade da ré pelos atos de concorrência desleal praticados – Uso parasitário da marca configurado – Imperiosa não só a condenação da requerida à abstenção definitiva do uso da marca 'Habib's' como palavra-chave para remissão a anúncios em sites de pesquisas, mas também ao pagamento de indenização por danos morais – Pessoa jurídica passível de sofrer prejuízos de ordem extrapatrimonial – Inteligência da Súmula 227 do STJ – Ilícito lucrativo que merece reprimenda, através da fixação de indenização por danos morais – Prejuízos de ordem patrimonial in re ipsa, e serem liquidados por arbitramento segundo os critérios do artigo 210 da LPI – Ação procedente – Recurso provido.” (Ap. 1111766-13.2015.8.26.0100, FRANCISCO LOUREIRO; grifei).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

“Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Inocorrência Suficiência dos elementos trazidos aos autos para a formação da convicção do juízo Aplicação do artigo 330, I, do Código de Processo Civil Arguição rejeitada. Propriedade industrial. Ação de preceito cominatório cumulada com indenização fundada em propriedade industrial. Marca. Comprovação da titularidade do registro da marca pela autora. Propriedade da marca conferida pelo efetivo registro junto ao INPI. Empresas que exercem atividades no mesmo segmento empresarial. Impossibilidade de coexistência. Inteligência dos artigos 124, XIX e 129 da Lei nº 9.279/96. Violação dos direitos de propriedade de marca devidamente registrada. Incontroversa. Reconhecimento do pedido de abstenção de uso na sentença. Recurso da requerida que não se insurge contra a condenação à abstenção de uso da marca. Concorrência desleal. Configuração. Dever de indenizar caracterizado. Dano 'in re ipsa', reparável desde que constatada a violação do direito do titular do privilégio. Danos materiais. Apuração em regular liquidação de sentença. Dano moral. Configuração. Inequivoco o dano moral decorrente dos efeitos que a contrafação irradia ferindo o direito de propriedade de titular do registro, repercutindo no bom nome da empresa no seguimento de mercado em que atua. Artigo 209 da Lei nº 9.279/96. Precedentes. Indenização. Arbitramento. Manutenção. Observância das peculiaridades do caso concreto do princípio da razoabilidade e da finalidade desestimuladora de condutas como as da espécie, sem causar o enriquecimento ilícito do lesado. Ação procedente. Apelação desprovida.” (Ap. 4005324-43.2013.8.26.0002, JOSÉ REYNALDO; grifei).

Leiam-se, ainda, os fundamentos de v. acórdão relatado pelo ilustre Desembargador CARLOS ALBERTO GARBI:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

"(...) Em relação aos danos morais, tão-somente o uso indevido da marca gerou abalo à honra objetiva dos autores. Isto significa dizer que o dano, neste caso, apresenta-se in re ipsa. Decorre do próprio fato, a partir do qual são extraídas as consequências danosas. Qualquer uso que não seja aquele tutelado pelo titular da marca ou nome empresarial representa prejuízo à imagem construída pela empresa. É uso que não nasceu da vontade da empresa e dos valores por ela construídos e, por consequência, deve ser indenizado, sem exigência da prova dos danos. Exigir esta prova representaria, em última análise, retrocesso consubstanciado na transformação dos danos morais expressamente reconhecidos em favor da pessoa jurídica, a partir da edição da Súmula nº 227, do Superior Tribunal de Justiça em danos patrimoniais, o que não poderia ser admitido.

E, por isso, conclui Antonio Jeová Dos Santos: 'Para aqueles que entendem que o dano moral das pessoas jurídicas, para ser reparado, há de ter prova robusta do prejuízo, parece que ainda não ficou estreme de qualquer dúvida a diferença ontológica entre o dano moral e o material. A prova do prejuízo é exatamente o dano material, já que o dano moral ocorre in re ipsa, prescindindo de prova direta. E se a pessoa jurídica foi uma entidade filantrópica, de fins beneficentes ou qualquer outra que não tenha o lucro como seu objetivo primordial? Como fazer para aceitar o ressarcimento, demonstrando que ditas pessoas jurídicas comprovem o prejuízo? Mais parece esse entendimento uma volta ao passado, em que depois de o dano moral ser inadmitido, com muito sacrifício, passou-se a dizer que o dano moral, com repercussão no âmbito patrimonial, é que seria objeto de ressarcimento' (Dano Moral Indenizável, Ed. Jus Podivm, 5ª ed., p. 115).

Importante notar que, atualmente, a noção de prejuízo moral não se



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

restringe apenas à dor ou qualquer outro sofrimento. Esta corrente de entendimento foi superada.

Evidentemente a pessoa jurídica não pode sofrer danos que são inerentes à pessoa natural, como ocorre com a lesão da integridade física, da liberdade individual etc. ou qualquer outra interferência no estado de ânimo. Todavia, como afirma a doutrina de Renato Sconamiglio, remanesce sempre uma esfera mais ampla, da honra, da reputação e da imagem, na qual é possível verificar em favor das pessoas jurídicas uma tutela da personalidade (Responsabilità Civile e Danno, ed. G. Giappichelli Editore Torino, p. 343). Por isso parte da doutrina distingue o dano moral, *stricto sensu*, do dano não patrimonial (Guido Alpa, in La Responsabilità Civile. Parte Generale, UTET, Torino, p. 690), para o qual não se exige prova de repercussão econômica, mas a ofensa aos seus interesses e bens socialmente apreciáveis em acepção mais ampla.

A reparação dos danos morais, entre nós, trata de lesões extrapatrimoniais, que, muitas vezes, não podem ser comprovadas. Daí a razão pelo acolhimento da presunção, somente no que tange às consequências nocivas do ato ilícito cometido. Como bem esclarece Yussef Said Cahali, com amparo na lição de Walter Moraes: 'No dano moral pode haver dor e muitas vezes o haverá. Porém, o entendimento de que a ideia de dor está na essência do conceito, a própria doutrina francesa se encarregou há muito de afastá-la. Ora, superada a ideia de dor, concebido o dano moral objetivamente como lesão extrapatrimonial geralmente irreparável, segundo a visão doutrinária mais moderna, não há entrave a que se atribua também à pessoa jurídica o correspondente direito de indenização. O lugar jurídico mais característico dos danos morais é, reconhecidamente, a área dos direitos de personalidade. Dos valores que a doutrina sói denominar 'bens de personalidade', alguns há que compõem também



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

a estrutura das pessoas jurídicas. Não a vida, o corpo, o psiquismo. [...] Mas ela pode defender sua dignidade (honra), sua liberdade, sua intimidade (privacidade), sua identidade (nome e outros sinais de identificação), sua verdade, sua autoria em obra intelectual' (Dano Moral, Ed. Revista dos Tribunais, 2ª ed., p. 348).

Não se pode olvidar que a lesão aqui tratada é o uso indevido das marcas dos autores, que integram, segundo a aplicação do art. 52, do CC, direito da personalidade da empresa. É o quanto basta, portanto, para reconhecer o dano *in re ipsa*. Exigir a prova de prejuízos decorrentes desse uso levaria, como dito, ao reconhecimento da reparação por dano patrimonial, sendo certo que o rompimento da exclusividade do nome da empresa, ato por si só considerado, já representou dano moral aos autores, que ficaram privados da tutela de sua identidade no mercado, tutela esta que garantiria o cumprimento de seus valores empresariais junto aos clientes e fornecedores, base, portanto, do estabelecimento empresarial. (...)

Não é por outra razão que a Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial já pacificou a questão, visto que, em voto relatado pelo Desembargador Pereira Calças, em embargos infringentes (EI nº 0158873-75.2012.8.26.0100/50001, dj 06.05.15), concedeu-se reparação por dano moral no caso de violação de marca que sequer havia sido registrada. Nesse sentido igualmente o excelente voto do D. Desembargador Claudio Godoy (TJSP, Ap. nº 0084071-12.2012.8.26.0002, dj 24.06.2015).

Não se pode olvidar, ainda, que o infrator se utiliza da marca alheia com o fim de obter lucros, que, muitas vezes, são maiores até mesmo do que a reparação concedida. Deixar de presumir o dano nessas hipóteses representa assegurar ao autor do ilícito o lucro indevido. Diante deste quadro, surgiu a teoria dos ilícitos lucrativos, que



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

busca minimizar os prejuízos sofridos pela vítima, através da reparação dissuasória, sabido que o ofensor, geralmente, se vale da pouca significância das reparações concedidas para potencializar seus lucros, circunstância que é considerada pelo ofensor, visto que os lucros auferidos podem ser 'superiores aos eventuais prejuízos a serem ressarcidos, o que pressupõe uma visão econômica desta dinâmica' (Daniel de Andrade Levy, Responsabilidade Civil De um Direito dos Danos a um Direito das Condutas Lesivas, Ed. Atlas, 2012, p. 108).

O dano sofrido pelo titular da marca utilizada indevidamente alcança ainda outra dimensão. É que se coloca a marca em ambiente não adequado ao padrão de consumo desejado e praticado pelo seu titular, desvalorizando o signo em face dos seus consumidores. É o que ocorre no caso, quando se verifica que a ré coloca no mercado produtos estranhos à linha de atuação dos autores.

Não se cuida de admitir a indenização punitiva, mas, em face da realidade que se apresenta, deve-se admitir que o dano efetivamente ocorreu, não só pelo uso indevido da marca e a colocação do produto no mercado, como também pela contrafação. São atos que, pela sua natureza, ofendem direitos intangíveis da titular da marca, independentemente da prova de qualquer diminuição patrimonial da vítima. Outra solução assegura o que a doutrina moderna denomina ilícito lucrativo." (Ap. 0020074-77.2011.8.26.0006; grifei).

Ainda que não comungue do pensar do ilustre Desembargador GARBI no que tange ao caráter punitivo da indenização por danos morais (que, para mim, *data venia*, também têm tal natureza), cito o voto de S. Exa. para ressaltar a aplicabilidade, entre nós, da percuciente tese do **ilícito lucrativo**, que muito bem se



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

adequa aos atos de violação de direito marcário.

Invoquem-se, alfim, precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. CONTRAFAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO *IN RE IPSA*. (...)

5- Os danos suportados pela recorrida decorrem de violação cometida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva das marcas por ela registradas.

6- O prejuízo suportado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato – contrafação –, cuja ocorrência é premissa assentada pelas instâncias de origem. Precedentes.

7- A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de entender cabível a compensação por danos morais experimentados pelo titular de marca alvo de contrafação, os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou credibilidade.

8- Recurso especial não provido.” (REsp 1.661.176, NANCY ANDRIGHI; grifei).

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO *EXTRA PETITA*. USO



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

INDEVIDO DA MARCA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. (...)

3. Segundo o entendimento desta Corte, é desnecessária a prova concreta do prejuízo nos casos de uso indevido da marca. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp 1.164.687, ANTONIO CARLOS FERREIRA; grifei).

De se ressaltar, ademais, que a Lei de Propriedade Industrial assegura ao titular do direito marcário a faculdade de escolher o critério de apuração que lhe seja mais favorável, nos termos dos arts. 208 e 210, em fase de liquidação de sentença.

Assim sendo, a despeito de mencionar valores em sua minuta recursal para os danos emergentes e lucros cessantes, a autora deverá proceder nos termos dos dispositivos legais supracitados.

Nesse sentido, sempre neste Tribunal:

"Marca FREEGELLS de titularidade da autora. Abstenção do uso do nome TREEGELLS Procedência da ação bem reconhecida diante das praticamente idênticas grafia e fonética dos produtos que, semelhantes, são vendidos nos mesmos estabelecimentos comerciais. Direito de exclusividade da marca já reconhecida pelo Tribunal no julgamento do agravo contra a tutela antecipada. Recurso improvido no particular. Marca. Concorrência desleal. Danos materiais devidos e oriundos da ilicitude que advém da violação da marca e da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

concorrência desleal, não ficando o prejuízo adstrito à sua efetiva comprovação na fase de conhecimento e podendo ser apurado, em conformidade com a lei, na execução da sentença. Quantum que se apurará em execução nos termos do art. 210, I a III, da Lei nº 9279/96. (...) Recurso parcialmente provido para tanto.” (Ap. 0014147-73.2011.8.26.0510, MAIA DA CUNHA; grifei).

“(…) PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA FIGURATIVA. FIGURAS LINEARES. ASICS. MARCA NOTÓRIA. REPRODUÇÃO PARCIAL DE MODELO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. (...) Concorrência desleal caracterizada. Indenização por danos materiais. O valor da reparação deverá ser objeto de liquidação de sentença. Os autores não escolheram o critério para a liquidação da indenização, nos termos do art. 210, da Lei nº 9.279/96. No entanto, nada impede que o critério seja escolhido na apresentação da petição inicial da liquidação. (...) Recurso provido para acolher o pedido inibitório, bem como para conceder indenização por danos morais e materiais.” (Ap. 1022716-06.2014.8.26.0554, CARLOS ALBERTO GARBI; grifei).

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Lucros cessantes – Desenho industrial – Direito de exclusividade violado pela ré – Prova documental de comercialização de uma unidade do produto contrafeito, não impugnada pela recorrida – Nexo causal evidenciado – Apuração do *quantum debeatur* na fase de liquidação da sentença, mediante exame dos livros contábeis e notas fiscais da ré (LPI, art. 210, II) – Indenizatória procedente – Apelação da autora parcialmente provida para este fim - Dispositivo: dão provimento.” (Ap. 0010406-02.2008.8.26.0196, RICARDO NEGRÃO; grifei).

Prosseguindo, diante da existência de dano



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

moral indenizável, imperioso destacar que seus critérios de fixação “*devem visar (...) à máxima eficácia do remédio jurídico, (...) asseguradas as garantias do devido processo legal*” (DENIS BORGES BARBOSA, Por uma Visão Imparcial das Perdas e Danos em Propriedade Industrial, pág. 24; grifei).

Por meu voto, portanto, condeno a ré ao pagamento de indenização **(a)** por danos materiais, apurados em liquidação na forma do art. 210 da Lei 9.279/96; e **(b)** por danos morais, ora fixados no valor de R\$ 150.000,00, corrigida monetariamente a partir da data do julgamento desta apelação, diante da gravidade da violação de direito marcário, bem assim consideradas as circunstâncias econômicas em jogo.

Portanto, como dito, reformo a r. sentença e julgo a ação procedente.

Sucumbente, arcará a ré *in totum* com os ônus da sucumbência, bem como honorários advocatícios, ora fixados em 20% do valor da condenação (CPC, parágrafo único do art. 86).

DISPOSITIVO.

Dou provimento à apelação.

Consideram-se, desde logo, prequestionados



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente, influentes na elaboração deste voto. Na hipótese, de apresentação de embargos de declaração, em que pese este prévio prequestionamento, ficam as partes intimadas a manifestar, no próprio recurso, querendo, eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1º da Resolução nº 549/2011 deste egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.

É como voto.

CESAR CIAMPOLINI
Relator