



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000276555

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1083785-28.2023.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCHI MELO COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA, são apelados EBAZAR.COM.BR LTDA - ME, CROCS BRASIL COMERCIO DE CALÇADOS LTDA. e MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente sem voto), JORGE TOSTA E GRAVA BRAZIL.

São Paulo, 24 de março de 2025.

MAURÍCIO PESSOA

Relator

Assinatura Eletrônica

Voto nº 21979

Apelação Cível nº 1083785-28.2023.8.26.0100

Apelante: Marchi Melo Comercio Varejista de Calçados e Confecções Ltda

Apelados: Ebazar.com.br Ltda - Me, Crocs Brasil Comercio de Calçados

Ltda. e Mercado Pago Instituicao de Pagamento Ltda

Comarca: São Paulo

Juiz (a): Guilherme de Paula Nascente Nunes

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DE MARCA. PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em Exame

Ação condenatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e reparação por danos morais movida por Marchi Melo Comércio Varejista de Calçados e Confecções Ltda. em face de EBazar.com.br Ltda., MercadoPago.com Representações Ltda. e Crocs Inc. e Crocs Brasil Comércio de Calçados Ltda.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais e, em razão da sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R\$ 5.000,00, a serem rateados proporcionalmente entre os advogados das rés.

Inconformismo da autora.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em determinar se a plataforma agiu corretamente ao remover o conteúdo da autora, em decorrência da concorrência desleal e da violação de direitos de propriedade industrial dasorrés.

III. Razões de Decidir

A plataforma agiu corretamente ao remover os anúncios, conforme os termos de uso, para proteger direitos de propriedade industrial.

A autora violou os direitos da marca da corré Crocs Inc. ao utilizar termos similares nos anúncios de seus produtos que, de resto, violam o trade dress, tudo a configurar concorrência desleal.

Honorários advocatícios corretamente arbitrados por equidade, porque o valor da causa é irrisório. Arbitramento, ademais, adequado.

Sentença mantida.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Em “*ação condenatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e reparação por danos morais*”, movida por Marchi Melo Comércio Varejista de Calçados e Confecções Ltda. em face de EBazar.com.br Ltda., MercadoPago.com Representações Ltda., Crocs Inc. e Crocs Brasil Comércio de Calçados Ltda., a r. sentença, de relatório adotado, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, em razão da sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R\$ 5.000,00, a serem rateados proporcionalmente entre os advogados das rés (fls. 450/454).

Recorreu a autora a sustentar que não houve concorrência desleal em razão da utilização das expressões “Croks”, “Crock” e “Clocs”, porque “*nem mesmo a própria marca possui proteção ao desenho industrial de seus calçados*”; que a “*anulação de registro de desenho industrial descaracteriza a concorrência desleal*” e, portanto, “*não existe impedimento legal para que outras marcas comercializem produtos similares*”; que na descrição foi informado que a marca da sandália é própria; que “*a própria plataforma faz o uso da expressão Crocs como predefinição para os vendedores*”; que “*as derrubadas dos anúncios foram totalmente arbitrárias e nocivas*”; que suportou danos indenizáveis, porque as atitudes irregulares da plataforma culminaram na restrição “*de comercialização das mercadorias pela Autora*” e prejuízo em seu faturamento; que houve danos morais, tendo em vista que “*não se trata de um mero aborrecimento do cotidiano*”; que há meses permanece na “*incansável busca de solução*”; que “*detinha*

avaliação máxima positiva na plataforma, fato que demonstra a atuação ilibada, exemplar e de boa-fé"; que *"jamais praticou contrafação"*; que, com a reforma da sentença, é de rigor a fixação dos honorários *"em favor desse patrono"* e, quando não, devem ser reduzidos; que *"esse valor de honorários sucumbenciais proferido na r. sentença não se fundou em equidade, uma vez que o valor pedido na causa foi de R\$10.000,00, sendo o mínimo possível a pedir de honorários equivalente a 10% que é igual a R\$1.000,00 e o máximo de 20% que condiz a R\$2.000,00"*; que *"trata-se de uma ação simples"*. Ao final, requereu a reforma da sentença proferida e o julgamento de procedência dos pedidos iniciais.

Recurso preparado (fls. 476/477) e respondido (fls. 549/558 e 559/568).

Recurso inicialmente distribuído ao eminente Desembargador Dario Gayoso, da C. 27ª Câmara de Direito Privado, que, por acórdão, dele não conheceu com determinação de redistribuição a uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial (fls. 579/582).

Redistribuição.

Sem oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

A apelante ajuizou esta *"ação condenatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e reparação por danos morais"* para obter provimento jurisdicional que determinasse, em síntese, a imediata reativação dos seus

anúncios comerciais, o pagamento de lucros cessantes, solidariamente, a serem apurados em liquidação de sentença e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R\$ 10.000,00. Alegou que utiliza as plataformas para comercialização de seus produtos; que, contudo, teve seus anúncios bloqueados, sem qualquer justificativa plausível; que eles não violavam direitos marcários; que, mesmo após entrar em contato com as plataformas, os anúncios não foram desbloqueados; que comercializa somente produtos originais e de qualidade; que a marca da coapelada Crocks não tem proteção industrial; que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, a inversão do ônus da prova; que foi manifesta a falha na prestação dos serviços da plataforma; que houve danos morais e materiais indenizáveis (fls. 1/34).

Citadas, as corrés, EBazar.com.br Ltda. e MercadoPago.com Representações Ltda., contestaram a sustentar, em suma, a inexistência de relação de consumo e ausência de hipossuficiência técnica da autora; que a remoção decorreu da violação à propriedade intelectual de terceiros; que atuou no exercício regular de direito, porque a suspensão de anúncios tem previsão contratual; que não houve danos indenizáveis (lucros cessantes ou dano moral); que, portanto, não houve falha ou defeito na prestação dos serviços; que a conduta visou garantir segurança e funcionamento de suas atividades, nos termos convencionados nas condições de uso da plataforma, e na boa-fé objetiva (fls. 121/129); que, *“quando a denúncia é feita pelo membro do BPP, o Mercado Livre não faz uma análise de mérito com relação à denúncia e ao*

conteúdo, mas apenas acata ao pedido dos membros de seu Programa de Proteção à Propriedade Intelectual"; que a autora recebeu diversas reclamações desde 2016, todas relativas à autenticidade dos produtos comercializados (fls. 100/120).

As corrés, Crocs Inc. e Crocs Brasil Comércio de Calçados Ltda., também contestaram, a arguir a ilegitimidade da Crocs Brasil Comércio de Calçados Ltda., porque não é titular dos direitos das marcas "Crocs"; que não ofereceram as denúncias e não são titulares das marcas; que a corré Crocs Inc. é titular do registro de marca mista "Crocs", com especificação para roupas, chinelos, sapatos e similares (Registros n°s 827027656); que não foi quem ofereceu as denúncias; que existe proteção aos atos de concorrência desleal e *trade dress*. No mérito, a sustentar, em síntese, que *"não há dúvidas de que a Autora se utiliza da reprodução parcial (ou minimamente imitação) das marcas nominativas CROCS na venda de seus produtos"*; que as notas fiscais revelam a aquisição de produtos com a referida marca; que há violação, também, ao *trade dress*, já que é evidente a imitação dos elementos distintivos dos calçados (fls. 239/264).

A r. sentença recorrida, proferida pelo Dr. Guilherme de Paula Nascente Nunes, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Empresarial e Conflitos Relacionados à Arbitragem da Comarca de Central, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, em razão da sucumbência, condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R\$ 5.000,00 (fls. 450/454).

O recurso não prospera, porque os

fundamentos nele insertos não ilidem os da r. sentença recorrida, que se mantém tal qual prolatada e acrescida dos aqui expressos.

Na lição de Fábio Ulhoa Coelho, as marcas são sinais distintivos, suscetíveis de percepção visual, que identificam, direta ou indiretamente, produtos ou serviços, nos termos do art. 122 da Lei nº 9.279/96 (Curso de Direito Comercial, vol. 1, Ed. Saraiva, 2012, pág. 202).

A Lei nº 9.279/96, ao regular os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, no seu artigo 129 dispõe que:

A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

O artigo subsequente (art. 130), por sua vez, prevê que ao titular da marca ou ao depositante é assegurado, entre outros, o direito de zelar pela integridade material ou reputação do objeto de registro.

Na lição de Eduardo Dietrich e Trigueiros,

O titular da marca tem direito ao seu uso exclusivo em todo o território nacional. O nome de domínio igual ao da marca pode ser considerado uma forma de uso da marca, especialmente quando o nome de domínio designa um sítio de internet elaborado em torno dos produtos que a marca designa. Assim, é de se concluir que uma das formas mais eficazes de defesa do patrimônio imaterial é o registro de marca, que estende

sua proteção ao nome de domínio, afastando qualquer dúvida que a autoridade judiciária possa ter quanto à legitimidade do titular do nome de domínio na sua defesa contra os cada vez mais comuns usurpadores dos nomes alheios. (Extensão da Proteção da Marca ao Nome de Domínio, disponível em: <https://goo.gl/cfUOcb>).

O *trade dress*, por sua vez, é o "conjunto-imagem" que identifica e distingue os produtos e serviços oferecidos ao mercado consumidor, composto por elementos visuais e gráficos, como cores, formas, disposição de letras e imagens, entre outros.

Embora a legislação não discipline expressamente o *trade dress*, ele é protegido pelo ordenamento jurídico, especialmente ao fundamento da garantia constitucional de proteção às criações industriais, marcas, nomes de empresas e outros signos distintivos, conforme artigo 5º, XXIX, da Constituição Federal, visando o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Na doutrina, sobre o tema, José Carlos Tinoco Soares destaca que o conjunto-imagem

é a exteriorização do objeto, do produto ou de sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido. É pura e simplesmente a vestimenta e/ou o uniforme, isto é, um traço peculiar, uma roupagem ou a maneira particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor ou diante dos usuários com habitualidade. Na generalidade da expressão 'alguma coisa' pode-se incluir, mas, logicamente, não limitar às marcas figurativas ou mistas; tridimensionais; a todos os objetos que foram ou não suscetíveis de patente, mas que se apresentem mediante uma forma de exteriorização características; a

toda e qualquer forma de produto ou de sua embalagem, desde que constituída de característicos particulares; a toda e qualquer decoração interna ou externa de estabelecimentos; a toda e qualquer publicidade desde que elaborada e apresentada com particularidades a tornar conhecida como procedente de uma determinada origem. (Concorrência desleal vs. Trade dress e/ou conjunto-imagem, Editora do autor, 2004, p. 213).

Ainda que a violação do *trade dress* não seja tipificada como uma conduta caracterizadora de concorrência desleal, não se pode perder de vista que o artigo 209 da Lei da Propriedade Industrial dispõe que:

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal, não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

Essa norma regulamenta a concorrência desleal genérica; trata-se de uma proibição civil ampla de práticas concorrenciais desleais que causam danos à reputação comercial de terceiros ou causam confusão entre os consumidores.

Sobre o tema, Paulo Burnier da Silveira ensina que:

A utilidade prática do art. 209 ocorre, principalmente, quando o ato cometido não se enquadrar perfeitamente em nenhuma das condutas expressamente listadas no art. 195 (modalidades de concorrência desleal

específica). Dessa forma, o art. 209 exerce função subsidiária, como uma rede de proteção, para vedar comportamentos danosos ao processo competitivo leal, mas que não são graves o suficiente para justificar repressão na esfera penal (...).

Uma hipótese de conduta prejudicial à concorrência leal que não possui dispositivo penal específico é a imitação do trade dress de um produto ou estabelecimento (também conhecido como conjunto-imagem). É possível conceituar o trade dress como o conjunto de características perceptíveis aos consumidores que são aptas a identificar a origem de um produto ou serviço. Nas palavras do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o trade dress: “constitui a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva, vinculando-se à sua identidade visual, de apresentação do produto ou serviço no mercado consumidor”.

Talvez a principal razão de existência da proteção ao trade dress é tutelar o consumidor, que pode ser confundido, induzido a erro em relação à origem de um produto ou serviço caso um concorrente imite o conjunto-imagem de um estabelecimento ou produto concorrente. A justificativa econômica para a proteção do trade dress é a mesma para a tutela da marca: diminuir a assimetria de informação.

Assimetria de informação é uma falha de mercado que consiste na falta de informação detida pelo comprador de um bem antes de realizada a compra. A falta de informação por parte do comprador faz com que a decisão relativa ao valor subjetivo do bem seja prejudicada. A marca e outras formas de distinguir um produto, como o trade dress, permitem a identificação da origem de um produto ou serviço e, por consequência, fornece maiores informações sobre sua qualidade ao consumidor. Dessa forma, a proteção à marca permite a criação de reputação comercial. Essa proteção gera incentivos a investimentos em qualidade, uma vez que tal qualidade influenciará positivamente a reputação do produtor identificado. Dessa forma, a proteção da marca e do trade dress diminui assimetrias de informação, beneficiando os consumidores e o mercado.

A imitação injustificada do trade dress é hipótese de concorrência desleal genérica.

Atualmente, é pacífica a existência, no ordenamento jurídico brasileiro, de proteção ao conjunto-imagem. Nesse sentido se manifestou o STJ: “A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao trade dress, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal. Incidência de normas de direito de propriedade industrial, de direito do consumidor e do Código Civil. (...)”.

A proteção do conjunto-imagem no direito pátrio possui origens jurisprudenciais e, com base nos precedentes que reconhecem essa proteção, tem fundamento normativo nas normas de repressão à concorrência desleal. No entanto, por ausência de previsão legal específica, o tema ainda é objeto de aplicação divergente pelos diferentes tribunais estaduais.

A matéria dificilmente chega ao Superior Tribunal de Justiça, em razão do óbice ao revolvimento de fatos e provas em sede de recurso especial. As lides relativas a trade dress, em regra, envolvem discussões fáticas, como a probabilidade de confusão por parte do consumidor. Por isso, são raros os casos que chegam à Corte Superior. Não obstante, nos poucos casos que foram julgados pelo STJ, o Tribunal afirmou, de forma clara, a proteção jurídica do trade dress no direito pátrio. (Direito da concorrência, Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 127 – destaques ausentes do original).

Sobre a concorrência desleal, a doutrina destaca, ainda, que,

a concorrência desleal através da cópia servil só ocorre quando feito sistematicamente, com intuito de confundir a clientela, com a finalidade de desviar a mesma, fazendo-a acreditar que um produto ou serviço de um imitador é da mesma origem que a do concorrente imitado. Um competidor pratica a

*concorrência desleal quando se aproveita do esforço de outro, que se esmera na difícil tarefa de constantemente inovar e se diferenciar no seu segmento mercadológico copiando as características não funcionais do negócio, produto ou serviço daquele competidor, com o escopo de poupar esforço e dinheiro e desviar a clientela alheia, criando confusão na mente do consumidor (PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. *A Concorrência Desleal*, Especialista em Direito da Propriedade Industrial - UERJ).*

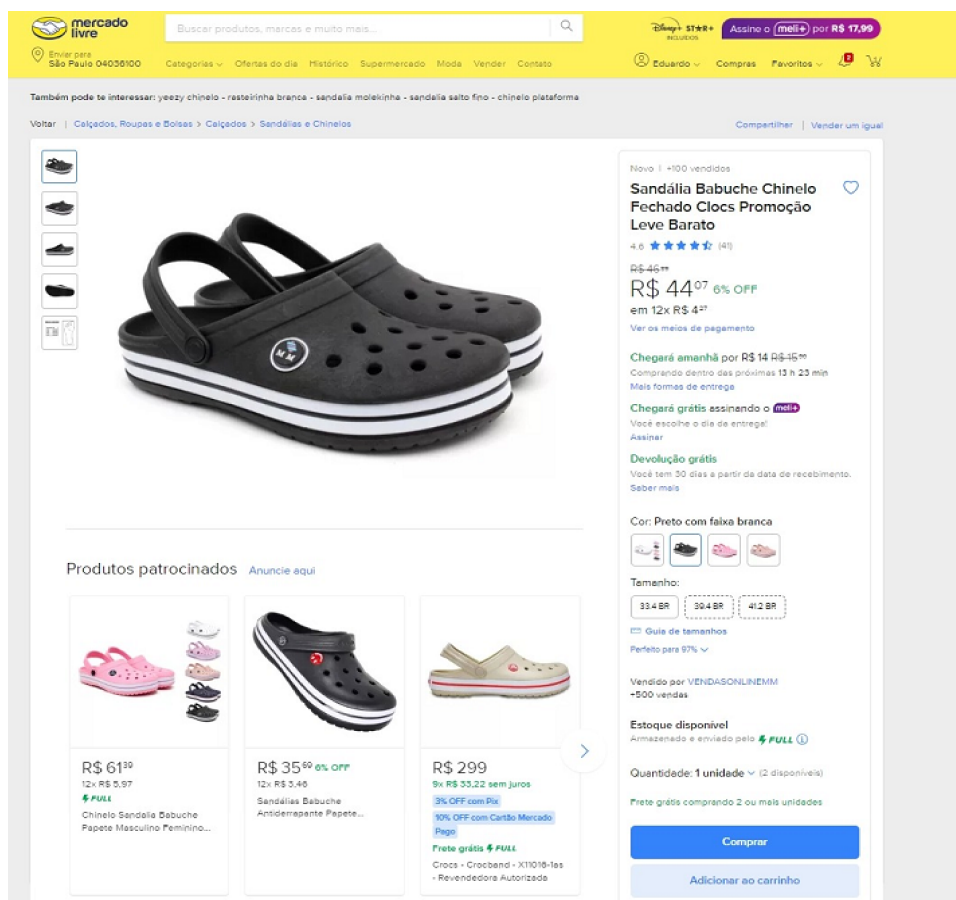
Feitas essas considerações e estabelecidas as premissas relativamente à marca, ao *trade dress* e à concorrência desleal, resta saber se a pretensão recursal procede e, por conseguinte, se a r. sentença recorrida está errada nas conclusões a que chegou.

Não está!

A coapelada Crocs Inc. é titular do registro da marca nominativa “Crocs” (Registro nº 827027656), com especificação para roupas, chinelos, sapatos e similares (fls. 242).

É incontroverso que a apelante violou os direitos da marca da coapelada Crocs Inc, porque expôs à venda e comercializou, sem autorização, produtos semelhantes, utilizando para tanto, o termo “C*l*ocs” em seus anúncios na plataforma da coapelada MercadoPago.com Representações Ltda.

É o que se verifica da seguinte imagem
copiada de fls. 295 dos autos:



Pouco importa que na descrição e título dos anúncios a apelante tenha informado que “a sandália é de marca própria”; o que aqui devem ser considerados é o uso de termo similar ao registrado pela coapelada Crocs Inc. e a associação indevida, não sendo crível que se trata de mero erro de digitação, até porque as notas fiscais juntadas pela apelante revelam uso de termo similar (“Croks”), em notória associação indevida à marca nominativa da coapelada Crocs Inc. (fls. 51/67).

Também não vinga a alegação de que a própria plataforma obriga a inserção da palavra “Croc” no campo de “estilo de calçado/tipo de calçado” (fls. 465), pois a expressão

utilizada na plataforma da coapelada é outra, qual seja, “Clocs”, a comprovar que foi inserida, sim, pelo próprio apelante.

Também não é relevante a alegação da apelante de que a coapelada Crocs Inc. não tem direito à “*proteção ao desenho industrial de seus calçados no Brasil e no mundo*”.

O que deve ser observado é que a apelante, utilizou a marca similar e o mesmo conjunto-imagem do produto da coapelada Crocs Inc., aproveitando-se desonestamente do esforço alheio para impulsionar os seus negócios sem o devido empenho ou esforço próprios; por isso, concorreu deslealmente e gerou confusão no público consumidor (fls. 257).

Essa conclusão é corroborada pelo cotejo das imagens dos respectivos produtos, as quais revelam a notória semelhança entre eles:

PRODUTO DA APELANTE	PRODUTO DA COAPELADA CROCS INC.
	

Ante a conduta ilícita da apelante, são irrepreensíveis os fundamentos insertos na r. sentença recorrida, especialmente o seguinte excerto:

Vale dizer que a semelhança gramática e fonética do elemento nominativo utilizado pelas partes é evidente, não sendo o caso de se reconhecer que os referidos termos sejam de alguma forma evocativos ou genéricos.

*Em seus anúncios, a autora **altera minimamente a marca da requerida, apenas com a substituição de uma única letra.** Assim, entendo que tal conduta demonstra a prática de concorrência desleal por parte da autora, em razão da violação do registro marcário de titularidade da requerida, na medida em que dos elementos constantes dos autos pode ser extraído o perigo de confusão aos consumidores e associação indevida entre as partes, o que demonstra que a conduta da requerida se amolda à hipótese do artigo 195, incisos III, IV e V, da Lei n. 9.279/1996.*

Nem se diga que não houve intenção da autora em praticar concorrência desleal. O que diferencia a concorrência leal da desleal é exatamente o meio empregado pelo empresário para conquistar a clientela do outro, de forma que fica claro que a prática concorrencial da autora foi eivada de ilicitude (fls. 453 dos autos originários - destaque acrescido)

Quanto ao comportamento da coapelada Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., aqui, ele foi lícito e está fundamentado no exercício regular do direito, porque o mecanismo foi de exclusão foi utilizado, acertada e necessariamente, para inibir conduta violadora dos direitos de propriedade industrial.

A coapelada MercadoPago.com Representações Ltda. implementou ferramenta própria, denominada "Brand Protection Program" (BPP), consistente em meio alternativo de resolução de controvérsias decorrentes de violação de propriedade industrial de terceiros em razão dos anúncios publicados por seus usuários, permitindo que os usuários denunciem anúncios que

desrespeitem os Termos e Condições Gerais de Uso da plataforma do comércio eletrônico (fls. 121/129).

Por tudo isso, estão ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (contratual e extracontratual) que a apelante pretendeu imputar às apeladas; logo, não houve danos indenizáveis, pelo que é descabida, também, a pretensão recursal.

Finalmente, em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, o inconformismo também não procede.

O valor da causa é irrisório e não serve de base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo, portanto, inaplicáveis o Tema 1076 do STJ e o artigo 85 § 6º-A do Código de Processo Civil. é aplicável, sim,

É o caso, aqui, de arbitramento dos honorários por equidade, nos termos o artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil, sendo certo, ainda, que o arbitramento propriamente dito se revelou adequado à natureza da controvérsia, nele nada havendo de excessivo ou de oneroso.

Eis por que, mantém-se a r. sentença recorrida, arbitrados os honorários advocatícios recursais em R\$ 1.000,00, a acrescerem-se aos da sucumbência (CPC, art. 85, § 11).

Ante o exposto, **NEGA-SE PROVIMENTO** ao recurso.

MAURÍCIO PESSOA
Relator