



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000313896

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1157988-58.2023.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PEDROCK COMERCIAL INTERNET LTDA, é apelado IMPACTA GESTÃO EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Deram 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), MAURÍCIO PESSOA E JORGE TOSTA.

São Paulo, 31 de março de 2025.

SÉRGIO SHIMURA
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

VOTO Nº 32457

AP. n. 1157988-58.2023.8.26.0100

Comarca: São Paulo (1ª Vara Empresarial E Conflitos De Arbitragem)

Ré apelante: PEDROCK COMERCIAL INTERNET LTDA.

Autora apelada: IMPACTA GESTÃO EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES

Juiz: Dr. Eduardo Palma Pellegrinelli

EMENTA : DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. DIREITO MARCÁRIO - MARCA "LORBEN" - CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

Ação proposta por Impacta Gestão Empresarial e Participações contra Pedrock Comercial Internet Ltda., referente à abstenção de uso indevido da marca "LORBEN" e indenização por danos materiais e morais. A autora apelada que a ré está utilizando indevidamente sua marca para comercializar produtos pela plataforma do MERCADO LIVRE, configurando concorrência desleal.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ré tem utilizado indevidamente a marca da autora no anúncio de venda na plataforma de marketplace, a configurar violação marcária e concorrência desleal.

III. Razões de Decidir

3. Não se verifica violação marcária ou concorrência desleal, pois o uso da marca ocorreu por "erro de correspondência" ("erro de match") da plataforma, sem intenção de desvio de clientela ou fraude pela ré.

4. A autora não se desincumbiu de ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme artigo 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso provido.

Trata-se de ação proposta por IMPACTA GESTÃO EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES contra PEDROCK COMERCIAL INTERNET LTDA., objetivando a abstenção de comercialização de produtos fraudulentamente identificado com a sua marca "LORBEN" e a indenização por danos materiais e morais.

Narra a autora que atua há mais de 10 anos no mercado como prestadora de serviços; que adquiriu a marca "LORBEN" pelo contrato de cessão de marca firmado com a antiga proprietária, Tonina Comércio, Importação e Exportação LTDA., devidamente protocolado perante o INPI; que o registro foi deferido pela autarquia em 03/01/2023, com vigência até 11/08/2030; que tomou conhecimento de que a ré, de forma indevida, vem utilizando a marca para comercialização de produtos junto a plataforma de vendas online "Mercado Livre".

Diz que "(...) recentemente, tomou conhecimento que a empresa PEDROCK COMERCIAL INTERNET LTDA, utiliza-se de forma indevida a marca da Requerente para comercialização de produtos na plataforma de vendas online junto ao site de vendas Mercado Livre, sem autorização da Requerente", o que configuraria violação ao direito de uso exclusivo da marca e concorrência desleal.

A autora aduz, ainda, que realizou a compra dos

produtos comercializados virtualmente pela ré e verificou que o anuncia informa a sua marca "LORBEN" para capturar a clientela, mas, quando recebeu constatou que o produto ostentava marca de terceiro, de modo que o anúncio não corresponderia à realidade.

Nesse contexto, foi formulado pedido de tutela de urgência, para que *"a Requerida se abstenha total e absolutamente de usar a expressão "LORBEN" ou outra que a ela se assemelhe, como marca, a qualquer título, oneroso ou gratuito, inclusive internet, até o provimento final desta ação, sob pena de ver-se obrigada ao pagamento da multa diária de R\$1.000,00 (Um mil reais), enquanto perdurar o atraso do cumprimento do preceito cominatório"* (fls. 19).

A tutela provisória foi deferida (fls. 156/158).

A ré apresentou contestação, pugnando pela improcedência das pretensões iniciais, sustentando, em resumo, que não violou direito de propriedade de marca, não praticou concorrência desleal, tampouco causou prejuízos materiais ou morais à autora, sobretudo porque não cometeu qualquer ilicitude, não havendo prova dos danos alegados (fls. 168/184).

A autora apresentou réplica à contestação (fls. 208/220).

Sobreveio sentença de parcial procedência, cujo relatório se adota, com a determinação de que a ré se abstenha de utilizar a marca da autora; a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R\$ 5.000,00 e ao

pagamento de danos materiais, nos termos do art. 210 da Lei 9.276/1996, a serem apurados em fase de liquidação, que se dará por arbitramento. Sob o fundamento de que restou demonstrada a utilização indevida da marca da autora. Pela sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (fls. 222/227).

Inconformada, a ré vem recorrer, sustentando, em resumo, que não violou a marca da autora, inexistindo concorrência desleal; que houve o exaurimento da marca da autora. Logo, inexistindo violação marcária, mostra-se indevida a indenização arbitrada (fls. 237/254).

Recurso devidamente processado e respondido (fls. 262/276).

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

O recurso comporta provimento.

Cabe lembrar que a concorrência desleal caracteriza-se pelo desvio de clientela, por meio do uso indevido de mecanismos que induzem o consumidor à confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

É o que ocorre, por exemplo, com a reprodução ou imitação de uma característica do título de estabelecimento,

nome comercial, marca de um produto ou serviço ou, ainda, mediante violação do “trade dress” (conjunto imagem) de determinado produto.

Tal prática pode afetar ou reduzir o valor de uma marca ou denominação empresarial na respectiva classe de atuação, vez que pode ser associada a empresas que prestem serviços ou comercializem produtos de qualidade duvidosa ou inferior àquelas que já ostentem bons indicativos.

Com isso, existe a possibilidade de o consumidor se confundir ou vincular uma marca à outra, como se fosse do mesmo grupo empresarial ou econômico, gerando prejuízo ao titular do registro ou da patente.

Além disso, a distinção da marca deve estar aliada a anterioridade e a especificidade. A anterioridade corresponde ao seu uso com precedência, em que a exteriorização se perfaz de modo pioneiro; e a especificidade é a identificação de uma marca com um tipo específico de um produto ou serviço.

Demonstrada a conjunção desses fatores pode o titular da marca ou patente buscar a tutela jurisdicional para suspender ou interromper o seu uso indevido, além da reparação pelas perdas financeiras e danos morais, em virtude da prática da concorrência parasitária, caracterizada pelo desvio de clientela, diluição e reputação da marca e/ou nome empresarial, nos termos dos arts. 130, 207 e 209, Lei n. 9.279/1996.

Contudo, respeitado o entendimento em sentido

contrário, a concorrência desleal não restou comprovada no caso em apelo.

Primeiro, porque o anúncio do produto da ré apelante se deu por falha no alinhamento, no marketplace, dos elementos que dele deveriam constar, o que é denominado “erro de match”, conforme comprovado pela nota fiscal emitida e a embalagem do produto, na qual não há qualquer referência à marca da apelada (fls. 140/142 e 143).

Tal “erro de match” acontece pelo fato de que as plataformas virtuais de anúncios unem diversos vendedores em cadastro único **por ela realizado com as informações dos produtos disponíveis no catálogo**, o que é denominado “anúncio de catálogo”, ou seja, trata-se de uma conjugação de anúncios semelhantes realizada pelos próprios marketplaces em que o produto é anunciado.

No caso do Mercado Livre (que é “marketplace” utilizado para a venda em discussão), assim é explicado sobre os anúncios de catálogo:

“Para que servem os anúncios de catálogo no Mercado Livre

Aproveite as informações do nosso catálogo no seu anúncio para competir pela primeira posição na opção de compra.

No Mercado Livre, há 2 formas de vender um produto: com um anúncio tradicional ou um de catálogo. Enquanto nos anúncios tradicionais você preenche as informações do produto

manualmente, nos anúncios de catálogo é possível usar as informações dos produtos disponíveis no nosso catálogo para: Anunciar mais rápido, pois preenchemos os dados do produto por você. Que as informações do produto que você vende sejam verdadeiras, pois são verificadas pelo Mercado Livre. Que os compradores possam tomar uma decisão de compra com mais facilidade por terem as especificações completas do produto.

Você também pode competir com os anúncios de catálogo Além de usar as informações do catálogo, se o seu produto cumprir certas condições, como ser novo ou recondicionado e pertencer a uma categoria do catálogo, você poderá competir com outros vendedores que oferecem o mesmo produto para ser a primeira opção de compra. Aquele que oferecer as melhores condições de venda e experiência no anúncio de catálogo será o vendedor em destaque na página de produto que aparece no início dos resultados de busca. Isso significa que, quando as pessoas clicarem no botão "Comprar" da página do produto, elas estarão comprando de você. Assim, você poderá ganhar mais vendas do que os demais vendedores. Diferentemente dos anúncios tradicionais, os de catálogo têm um anúncio para cada variação e você pode competir com cada um deles.

Como criar um anúncio de catálogo? Você pode criar um novo anúncio, criá-lo a partir de um anúncio existente ou deixar que o Mercado Livre crie um para você.

Se criar a partir de um novo anúncio Ao buscar seu produto, vamos te dar opções disponíveis no catálogo. Você deve confirmar que é um produto que deseja vender e vamos preencher os dados do produto para você com as informações do catálogo, como fotos, descrição, título e principais características. Você deve definir as condições de venda, como preço e forma de

entrega. Ao terminar, seu anúncio de catálogo estará criado e você poderá identificá-lo na lista de anúncios com a etiqueta "Catálogo".

Se criar por meio de um anúncio existente É possível criar anúncios de catálogo a partir daqueles indicados com a etiqueta "Elegível ao catálogo". Escolha a opção "Criar anúncio de catálogo". Vamos pedir para você comparar seu produto com aquele do nosso catálogo. Caso seja o mesmo, você deve confirmar alguns dados, como garantia e condição, e seu anúncio estará criado e competindo. Observe que, se você criar seu anúncio de catálogo dessa forma, seu anúncio tradicional será sincronizado com o de catálogo e todas as condições de venda serão compartilhadas. Assim, quando houver alteração em um anúncio, o outro será atualizado.

Se o Mercado Livre criar o anúncio de catálogo por você Se o produto que você oferece estiver no nosso catálogo, o Mercado Livre pode criar o anúncio de catálogo para você. É possível encontrá-los usando o filtro "Criados pelo Mercado Livre" na lista de anúncios. Em alguns casos, o anúncio original pode ficar inativo e, em outros, você pode continuar vendendo com os 2 anúncios."

(...)

Catálogo

O Catálogo é uma ferramenta do Mercado Livre que permite que os anúncios de um mesmo produto compitam entre si para ser destacado como a melhor oferta desse produto nos primeiros resultados de busca do Marketplace." (fonte: Central de Vendedores - Para que servem os anúncios de catálogo no Mercado Livre e <https://www.mercadolivre.com.br/ajuda/4676>).

Somado a isso, como se nota das imagens do

anúncio e nota fiscal apresentada, bem como foi defendido pela ré na contestação **"o produto comercializado pela empresa Ré é da marca MAZILLI, conforme se comprova pela nota fiscal de compras dos produtos pela empresa Ré, bem como pela descrição das características do produto vendido na plataforma de vendas online do Mercado Livre pela Ré."** (fls. 171).

Nesse rumo é a imagem do produto juntada pela própria autora a fls. 142:



Nesse cenário, pode ocorrer, como no caso, que a plataforma, ao preencher os dados do produto para o vendedor com as informações do catálogo (como fotos, descrição e elementos característicos), não os relacionou corretamente e cadastrou indevidamente a marca da apelada.

Essa mesma situação “erro de match” já foi observada em outros casos envolvendo a mesma apelada e a marca LORBEN: “DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. DIREITO MARCÁRIO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame Ação de abstenção de uso indevido de marca cumulada com indenização e pedido de tutela antecipada. A sentença julgou procedentes os pedidos para impor à ré o dever de abster-se de utilizar a marca "Lorben" e condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Inconformismo da ré. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em saber se a ré utilizou indevidamente a marca da autora em anúncio de venda em plataforma de marketplace, a configurar violação marcária e concorrência desleal. III. Razões de Decidir Ré é parte legítima. No mérito, não se verifica violação marcária ou concorrência desleal, pois o uso da marca ocorreu por "erro de match" da plataforma, sem intenção de desvio de clientela ou fraude pela ré. Autor que não se desincumbiu do ônus que sobre si recaía quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, artigo 373, I). Titular da marca que não pode impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem os seus sinais distintivos, juntamente com a marca do produto, na promoção e comercialização deles e não pode, também, impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno (LPI, art. 132, I e III). Inversão dos ônus sucumbenciais. IV. Dispositivo Recurso provido.” (Apelação 1029650-32.2024.8.26.0100, Rel. Des. MAURÍCIO PESSOA, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 10/03/2025).

“Apelação cível Ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenização Sentença de improcedência

Inconformismo da autora Não acolhimento - Apelante que é titular da marca "LORBEN" em sua forma nominativa, utilizada para designar os produtos que comercializa e busca a ordem de abstenção, pela apelada, de uso da mesma marca, que alega empregar para comercialização de produtos assemelhados Ré que logrou êxito em comprovar que a designação da marca de propriedade da apelante se deu por equívoco da plataforma de marketplace onde anunciados os produtos, nominado como "erro de match" por meio do qual há uma conjugação de anúncios semelhantes, tendo adotado todas as providências necessárias para a correção do erro, a indicar a inexistência de nexo causal entre as condutas da apelada e os danos que alega a apelante ter experimentado Produtos que, em outros marketplaces, sequer aparecem com a marca da apelante Nota fiscal da venda na qual não constou a menção à marca Inexistência de concorrência desleal - Dever de indenizar inexistente Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO." (TJSP; Apelação Cível 1128423-83.2022.8.26.0100; Relator: JORGE TOSTA; 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j: 07/10/2024 destaque acrescido).

Nesse passo, nota-se que a autora não comprovou que a ré cadastrou sua marca na plataforma "Mercado Livre" para desviar clientes em seu favor e, tal prova é de simples produção, pois bastava oficiar-se a plataforma para que informasse quais palavras foram efetivamente cadastradas pela apelante para comercialização do produto, o que a apelada não fez, vez que instada a especificar provas quedou-se inerte (fls. 205).

De conseguinte, inverte-se o ônus de

sucumbência, cabendo à autora apelada arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios ora fixados em 10% do valor da causa, com fundamento no art. 85, §2º, CPC, quantia a ser atualizada pelos índices da tabela prática editada pelo TJSP desde a data do acórdão

Do exposto, pelo meu voto, **dou provimento** ao recurso.

SÉRGIO SHIMURA
Relator